

Clarke, Mode
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-104480- -00007-0000

Fecha: 2014-11-13 16:16:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

No. 13-104480- -00007-0000

Fecha: 2014-11-13 16:16:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 422 APELARECUR Folios: 5

P-3719

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-104.480

Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY., domiciliada en Nueva York, Estados Unidos, solicitante de la patente en referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 56472 del día 23 de septiembre de 2014, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1.1 Del indebido análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con los estamentos de la resolución pendiente, se tiene que las características técnicas esenciales de la composición acuosa para el cuidado oral reportada en la reivindicación 1 de la presente solicitud, carece de nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos citados D1: US2009311200 y D2: WO2010014614.

1.2 La invención sí posee Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

1/5

1572

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

A partir de dicha afirmación, se procede a analizar las enseñanzas de cada uno de los documentos citados en esta oportunidad. Comenzando por D1, se tiene que éste hace referencia a un enjuague bucal de dos fases, en donde una de ellas es hidrofílica, la otra es hidrofóbica y adicionalmente comprende un hidrótrofo, sin embargo, en ninguna parte de éste documento se menciona o se sugiere modificar dicha composición, para que ésta ahora comprenda benzoato de sodio y sorbato de potasio/metilisotiazolinona, que actúe como un compuesto conservante, en conjunto con la glicerina y/o propilenoglicol, como el hidrótrofo, con el fin de suministrar un enjuague bucal de doble fase con buenas propiedades antibacteriales y propiedades físicas deseables, tal y como se reporta en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

En lo que respecta con D2, se tiene que éste hace referencia a composiciones

2

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

158 J

para el cuidado personal multifase, que comprende una fase de tensioactivos y una fase oleosa. Se sabe que este tipo de composiciones están formuladas para **proporcionar una deposición mejorada de los agentes activos en la piel** del usuario, sin necesidad de afectar el desempeño de la espuma del producto. Sin embargo, se tiene que ésta composición de D2 **no pertenece al mismo campo de acción de la composición de la invención**, dado que la de la anterioridad es para uso tópico en piel y cabello (ver pág. 4, líneas 32 y 33), lo que implica que en éste documento, no hay mención o sugerencia alguna de conformar un enjuague bucal de doble fase, si tenemos en cuenta que las propiedades que debe tener cada producto, son absolutamente diferentes a raíz de las características tan diversas que poseen los tejidos donde cada una de las composiciones en cuestión, son aplicadas.

De esta manera y retomando la materia reclamada por la presente solicitud, se tiene que el hecho de formular una **composición de enjuague bucal de doble fase con conservantes tales como el benzoato de sodio y el sorbato de potasio y/o metilisotiazolinona, los cuales promuevan una eficiencia antibacterial constante y mejorada, sin afectar aspectos imprescindibles como lo son el sabor y la apariencia física del producto**, resulta ser una tarea de gran capacidad inventiva e investigativa, dado que incluir conservantes que tal vez no sean lo más apropiados y no sean compatibles con los otros componentes de la formulación, puede afectar de inmediato la apariencia, sabor y olor del producto final.

Por la anterior razón, se considera que la simple combinación de enseñanzas de dos documentos del estado de la técnica, en donde uno de ellos, se dirige a un campo diferente al del cuidado oral, no puede de ninguna manera reemplazar de manera obvia, el esfuerzo inventivo e investigativo, que logró determinar con exactitud la combinación y proporción determinada de los componentes del enjuague bucal reivindicado.

Con base en los anteriores argumentos, se afirma que ni D1 ni D2 señala o sugiere, emplear los conservantes propuestos por la invención, con la seguridad de no afectar sus propiedades fisicoquímicas y por lo contrario, suministrar un producto estable y efectivo en su actividad antibacterial. Es así como se concluye

3

que si hipotéticamente ese fuera el caso, en el que la persona del oficio versada en la materia, seleccionara arbitrariamente el benzoato de sodio y el sorbato de potasio y/o metilisotiazolinona para complementar en el enjuague bucal de D1, tendría que ser a partir de un análisis retrospectivo o *hindsight*, en el cual sería necesario conocer a priori los fundamentos técnicos de la nueva creación, para así deducir con obviedad a los mismos, análisis a partir del cual, ahora sí sería entendible cómo llegar a las conclusiones hechas por el señor Examinador en esta oportunidad. Sin embargo y teniendo en cuenta que dicho análisis es calificado como indebido por este mismo Despacho, las conclusiones y/o afirmaciones que se derivan de éste, carecen de absoluta validez.

Siendo así las cosas, se considera que el enjuague bucal de doble fase reclamado en la presente solicitud de patente, es inventivo sobre las enseñanzas de los documentos D1 y D2, por tanto se le solicita a este Despacho tener en cuenta los argumentos que defienden la presencia de éste requisito y reconocer la validez de los mismos, para así revocar su decisión de negativa y proceder con la concesión de la invención en cuestión.

2. Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Taiwán: TWI449538 (B).

Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, **también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales**, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, **como también la forma de evaluarlos**. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

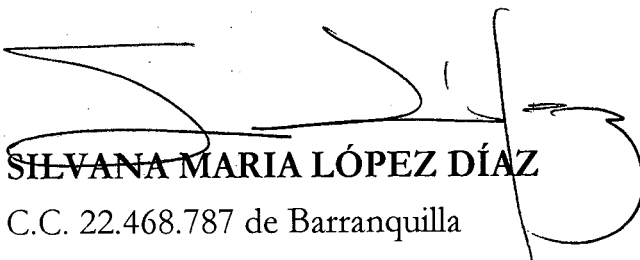
760 J
3

3. PETICIÓN

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución No. 56472 del día 23 de septiembre de 2014 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P. 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

6