

Clarke, Modet & Co

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-104490-00006-0000

Fecha: 2015-01-05 15:13:01 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 5

P-3716

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-104.490**
Solicitud de patente a nombre de **COLGATE-PALMOLIVE**
COMPANY

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, y actuando como apoderada de acuerdo con la sustitución presentada el 17 de septiembre de 2013 de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, *interpongo recurso de reposición* contra la resolución No. 67297 emitida el 12 de noviembre de 2014 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente de invención para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio No. 6997 notificado por fijación en lista el 17 de junio de 2014, presentada ante ese despacho el 8 de septiembre de 2014.

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 67297 emitida el 12 de noviembre de 2014, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar el nivel inventivo de una invención.

1.1 La indebida interpretación del artículo 25 de la Decisión 486/00

El examinador establece en la resolución impugnada que las reivindicaciones 1 a 7 no cumplen con el requerimiento de unidad de invención ya que incluye tres grupos inventivos diferentes.

A este respecto, es deseo del solicitante reiterar que la combinación de compuestos reclamada es novedosa y tiene nivel inventivo, ya que la reivindicación 1 se refiere a proporciones específicas para las cantidades de cada uno de los tres preservativos

215

metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico y fenoxietanol, las cuales no son mencionadas ni sugeridas por algún documento del estado de la técnica.

Adicionalmente, el examinador indica que no existe concepto común inventivo entre los preservativos metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico y fenoxietanol ya que estos no comparten una misma estructura esencial y no tienen una actividad común.

El solicitante desea muy respetuosamente manifestar que difiere del punto de vista del examinador, ya que los grupos 1, 2 y 3 enumerados por el examinador comparten el elemento común de ser enjuagues bucales que comprenden arginina y un preservativo particular o una combinación de preservativos. Por lo tanto, el elemento compartido de cada uno de los enjuagues bucales consiste en comprender arginina y una similar actividad antimicrobiana. De acuerdo a esto, los grupos indicados por el examinador cumplen en efecto con el requisito de unidad de invención y deben ser considerados como un único concepto común inventivo en la presente solicitud.

1.2 La indebida interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00

Es deseo del solicitante presentar argumentos contra las declaraciones de esa Superintendencia indicando como primera medida que el examinador no realizó una adecuada interpretación del artículo 18 de la Decisión 486/00 y parte de premisas erradas, en cuanto a la supuesta obviedad de la materia objeto de la presente invención, realizando un equivocado análisis del requisito en cuestión, para finalmente negar sin justificación la patente para la solicitud en comento.

En este sentido, volvemos sobre el particular que el artículo 18 de la Decisión 486/00 determina 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”*. (El subrayado es nuestro).

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando la definición anterior, el solicitante desea se tengan en cuenta los siguientes argumentos así como los argumentos inicialmente presentados en respuesta al oficio No. 6997 notificado por fijación en lista el 17 de junio de 2014, los cuales dan soporte a los dichos siguientes argumentos y demuestran que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos de nivel inventivo.

En la resolución impugnada se establece la falta de nivel inventivo de la presente solicitud a la luz de los documentos D1 (WO2009099453), D2 ("*Handbook of Pharmaceutical Excipients*", 6th Edition, page 488), y D3 ("*Product Information*").

La invención reclamada en la presente solicitud proporciona un enjuague bucal que contiene arginina y un preservativo particular seleccionado de MIT, alcohol bencílico, fenoxietanol, y combinaciones de los mismos. La invención reclamada proporciona un buen producto contra ataque microbiano, a pesar del pH básico del aminoácido. Como se describe en el párrafo [0058] de la presente solicitud, los inventores han encontrado de manera sorprendente que estos preservativos proporcionan enjuagues bucales que contienen aminoácidos básicos con una aceptable micro-robustez, mientras otros sistemas de preservativos evaluados no proporcionan un nivel aceptable de micro-robustez en relación con el enjuague bucal que contiene aminoácido básico. La solución a este problema técnico no es mencionada ni sugerida por alguno de los documentos D1, D2 o D3.

El solicitante desea reiterar los argumentos previamente presentados en relación con los documentos D1 a D3. En la resolución impugnada, el examinador está básicamente repitiendo los argumentos previamente expuestos en la acción oficial y no da respuesta a los argumentos indicados por el solicitante. En forma breve, se presentan nuevamente a continuación los comentarios del solicitante en relación con los documentos D1 a D3:

El documento D1 describe composiciones de cuidado oral, que puede ser un enjuague bucal, que contiene aminoácidos básicos, pero no describe o sugiere que MIT, alcohol bencílico o fenoxietanol puedan ser incluidos en las composiciones. Por el contrario, el documento D1 describe el benzoato de sodio. No existe afirmación o sugerencia en el documento D1 que indique que la combinación de un aminoácido básico y un preservativo seleccionado de MIT, alcohol bencílico y fenoxietanol, y combinaciones de los mismos, puedan proporcionar un enjuague bucal un enjuague bucal que tenga una buena robustez en contra de actividad microbiana. Adicionalmente, el examinador no ha proporcionado alguna razón o explicación que indique la forma en que una persona del oficio normalmente versada en la técnica hubiera podido esperar tales resultados. De hecho, el mismo el examinador está indicando que el preservativo descrito en el documento D1 es el benzoato de sodio no alguno de los preservativos descritos en la reivindicación 1. Ninguno de los documentos D2 y D3 soluciona las deficiencias del documento D1.

El solicitante indica que el documento D2 simplemente indica que el fenoxietanol ha sido utilizado "*como un desinfectante para heridas, quemaduras e infecciones menores superficiales en la piel y membranas mucosas*". El examinador indica nuevamente en la resolución impugnada que el documento D2 describe que preservativos como fenoxietanol son utilizados en formulaciones como desinfectantes de membranas mucosas, y que el alcohol bencílico como preservativo antimicrobiano en formulaciones farmacéuticas orales se encuentra en concentraciones mayores de 2.0%, típicamente 1.0%. Nuevamente, el solicitante enfatiza que el documento D2 no menciona en absoluto el uso de fenoxietanol en composiciones de cuidado oral, mucho menos en enjuagues bucales. El documento D2 describe que el alcohol bencílico puede ser "*utilizado en*

cosméticos, alimentos, y un amplio rango de formulaciones farmacéuticas". El examinador no ha dado respuesta en la resolución impugnada a los argumentos del solicitante y no ha demostrado que el documento D2 sugiera el uso de la forma que se indica en los enjuagues bucales reclamados en la presente solicitud. Las afirmaciones del documento D2 no solucionan las deficiencias del documento D1 ya que no habría motivación en una persona del oficio normalmente versada en la técnica para utilizar las enseñanzas del documento D1 para modificar las enseñanzas del documento D1 con el fin de llegar a la invención reclamada.

En cuanto al documento D3, el solicitante desea reiterar que dicho documento es una información del producto "Neolone PE". Dicho documento describe que Neolone puede ser utilizado para aplicaciones que consisten en *"lociones para el cuidado de la piel y cremas hidratantes corporales para la protección solar incluyendo aquellos con avobenzona© adecuado para todos los tipos de rines de aplicación capilar"*. Nuevamente, el solicitante desea indicar que no hay afirmaciones en el documento D3 que proporcionen motivación en relación con que este compuesto pueda ser usado en productos de cuidado oral (como por ejemplo composiciones de enjuague bucal). Por lo tanto, no existe razón para creer que fenoxietanol y MIT puedan ser aislados de este compuesto, el cual no es de por si sugerido para uso oral, y luego sea combinado con alcohol bencílico para ser utilizado como preservativos en una composición de enjuague bucal. Adicionalmente, es relevante indicar que el examinador no ha dado respuesta los argumentos del solicitante y no demostrado evidencia de lo contrario.

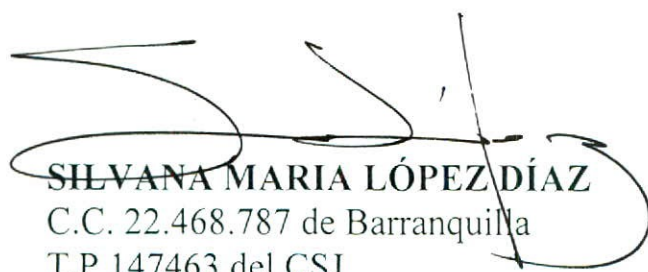
Con respecto a la fecha de publicación del documento D3, se aclara que existen otras fechas *copyright* desde 2004 a 2006 (por ejemplo, las que se encuentran al final de la página 2), pero no es claro si estas fechas se refieren directamente a la fecha de publicación de la información de producto o a *"otros productos similares"*. El examinador indica que *"la ficha de información de la página revela que el documento fue modificado por última vez en la web el 16 de octubre de 2014"*. Sin embargo, esta fecha es posterior a la fecha de presentación de la solicitud en estudio y no es clara la forma en que esta afirmación da soporte al argumento del examinador indicando que "2004" es la fecha de publicación con respecto a la información de MIT.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo anterior y los argumentos indicados en la respuesta al oficio anteriormente mencionado, es claro que el enjuague bucal con sus características específicas reclamado en la reivindicación 1 de la presente solicitud, y sus reivindicaciones dependientes 2 a 7, tienen nivel inventivo y deben ser consideradas como patentables según los lineamientos del artículo 18 de la Decisión 486/00.

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. **67297** del 12 de noviembre 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