



No. 13-104495- -00003-0000

Fecha: 2014-07-22 14:47:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

Clarke, Modet

COLOMBIA

P-3715

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-104.495

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 sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**, domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 4787 notificado por fijación en lista el 29 de abril de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 9 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.

2. **Excepción a la patentabilidad**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 10 y 11 que hacían alusión a métodos terapéuticos para el tratamiento humano y uso, por tanto se ve superada ésta objeción.

3. **Claridad de la solicitud**

- 3.1 Respecto al requerimiento del examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por: "COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDE UNA SAL DE ZINC Y UN CONSERVANTE".

- 3.2 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 1 y 3 (nuevas reivindicaciones 1 y 3) para definir la composición por sus componentes y así dar mayor claridad a la invención, dichas modificaciones se encuentran debidamente sustentadas en la descripción.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 9 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

P-3715

1/7

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menos cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 9 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 2007/139950 (D1) y US 5,817,295 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, establece que *“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”*.

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.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la Solicitante presentar argumentos en contra de estas declaraciones, con el fin de demostrar que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que implicaron un paso inventivo durante su desarrollo.

Luego de analizar cuidadosamente las referencias citadas se tiene que, **D1 se refiere a composiciones antimicrobianas para el uso en la pintura de látex y otros recubrimientos**. Nada en D1 sugiere que dichas composiciones serían aceptables, seguras y eficaces como un enjuague bucal. **Nadie podría estar inclinado a usar las composiciones de pintura de D1 como un enjuague bucal**.

Debido a que D1 no se relaciona con el mismo campo que D2 o como la invención reivindicada, **no es obvio** buscar en D1, para tratar de desarrollar una composición para el cuidado oral o combinarlo con D2.

Ahora bien, D2 describe ciertas formulaciones de enjuague bucal sin alcohol. **No describe formulaciones con metilisotiazolinona o monocaprilato de glicerilo o combinaciones de los mismos. No describe formulaciones con una sal de zinc presente en una cantidad de 0,05 a 2% en peso.**

Por lo tanto, **no hay ninguna motivación para complementar D2** con las formulaciones de pintura de látex de D1, **o modificar D2** para cambiar el sistema conservante y el nivel de zinc tal como se describe en la reivindicación 1 de la presente solicitud.



Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

En consecuencia, el objeto de la reivindicación 1 y de las reivindicaciones dependientes de la misma es inventivo.

Ahora bien, al afirmar que la persona del oficio normalmente versada en la materia habría alcanzado el enjuague reclamado a partir de composiciones de D1 y D2, su Despacho está incurriendo en un análisis retrospectivo y precisamente parte de lo enseñado en la presente solicitud.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2, ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, **las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte.** Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al examinador retire la objeción de nivel inventivo.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho **no** llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al “Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo “...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...**el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención**”. (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que **el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.**

En cuanto a las características técnicas antes mencionadas relacionadas con el enjuague de la nueva reivindicación 1 de la presente invención, nos permitimos hacer hincapié en lo argumentado en la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal que ha establecido lo siguiente: “Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

“evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.” (El subrayado es nuestro).

Es claro que la presente invención **no salta a la vista** de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información de D1 y D2.

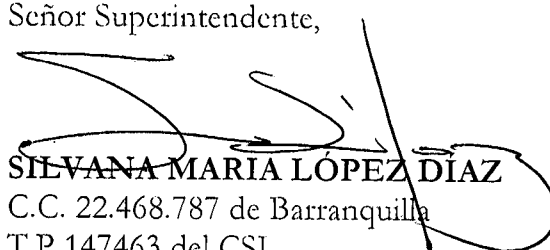
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 9, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”,* respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional

Señor Superintendente,


SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

¹ Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

5

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de

5 a. una cantidad efectiva de una sal de zinc soluble oralmente aceptable, en donde la sal de zinc está presente en una cantidad que corresponde a 0.05 a 2 % en peso; y

10 b. una cantidad efectiva de un conservante seleccionado de metilisotiazolinona (MIT), monocaprilato de glicerina, y combinaciones de los mismos.

15 2. El enjuague bucal de la reivindicación 1 en donde la sal de zinc es citrato de zinc.

20 3. El enjuague bucal de cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde los conservantes están presentes, separadamente o en combinación, en cantidades como sigue:

a. MIT: 0.0005 - 0.1 % en peso

b. monocaprilato de glicerina: 0.01% - 0.25 % en peso.

25 4. Un enjuague bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende además un pirofosfato.

30 5. Un enjuague bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende además un policarboxilato polimérico aniónico sintético.

35 6. Un enjuague bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende además una fuente de ión fluoruro.

P-3715
Rvs modificadas
Julio 21, 2014

7. Un enjuague bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes el cual está libre de etanol.

5 8. Un enjuague bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes que comprende además uno o más de humectantes, saborizantes, y surfactantes.

10 9. Un enjuague bucal de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes en donde el preservativo comprende una cantidad efectiva para proporcionar un control microbiano.