



No. 07-058653- -00011-0000

Fecha: 2012-04-16 16:56:33 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

As. 104.223

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **07.058.653**— solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE PALMOLIVE-COMPANY**. Título **COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL Y CONTROL DEL SARRO QUE CONTIENE EXTRACTO DE MAGNOLIA**.

RECURSO DE REPOSICION

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 15535 del 20 de marzo de 2012, interpongo contra ella en debido término, RECURSO DE REPOSICIÓN, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia

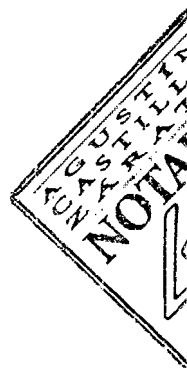
Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS:

1. La resolución arriba citada No. 15535 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que el capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.



N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6500409	Synergistic antiplaque/antigingivitis oral composition	31 Diciembre 2002
D3	US5599527	Dentifrice compositions having improved anticalculus properties	04 Febrero 1997

Nivel Inventivo

Considera el señor Examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que las características técnicas esenciales podían derivarse de manera obvia a partir de las enseñanzas combinadas de las anterioridades D1 y D3 y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL Y CONTROL DEL SARRO QUE CONTIENE EXTRACTO DE MAGNOLIA.**

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, es preciso mencionar que no existe indicación alguna en los documentos US6500409 (D1) y US5599527 (D3) que permita a una persona versada en la materia desarrollar la presente invención. Particularmente, notamos que no existe ninguna sugerencia o motivación en el estado de la técnica para combinar las referencias citadas por el señor Examinador, y aunque se combinaran no sería posible predecir de manera obvia los efectos obtenidos con los componentes y cantidades específicas divulgadas en las reivindicaciones 1 y 10 de la presente solicitud.

Partiendo del estado de la técnica más cercano, vale la pena resaltar que la anterioridad D1 enseña esencialmente composiciones que contienen un extracto de magnolia en combinación con triclosán, los cuales conjuntamente proporcionan un efecto sinérgico en el tratamiento de la gingivitis. Entre muchos ingredientes opcionales D1 menciona que, en general, sus composiciones pueden incluir agentes para el control del sarro, como por ejemplo pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio. Vale la pena enfatizar que estos compuestos son simplemente opcionales incluidos frecuentemente en varias solicitudes de patente para proteger la composición principal (triclosán y un extracto de magnolia en este caso) de posibles modificaciones. Esto se puede demostrar a partir de los ejemplos divulgados en D1, en donde ninguna composición contiene pirofosfato de tetrasodio o tripolifosfato de sodio, por consiguiente tampoco sugiere una combinación específica de los mismos en formulaciones orales.

Una vez puesto esto en claro, vale la pena situarse en la posición de la persona versada en la materia que conoce las divulgaciones de D1 y que busca obtener una composición antiplaca mejorada. Utilizando únicamente las divulgaciones del estado de la técnica – como requiere el análisis problema-solución– dicha persona versada en la materia no tendría ninguna motivación para eliminar el componente esencial triclosán de las composiciones de D1 porque al hacerlo perdería el efecto sinérgico que se enseña en dicha anterioridad. A lo sumo, un técnico versado en la materia buscaría optimizar la relación de triclosán con respecto al extracto de magnolia para encontrar la proporción que ofrece mejores resultados. En resumen, no hay ninguna motivación para eliminar uno de los compuestos esenciales de las composiciones de D1 (el triclosán) y reemplazarlo por una mezcla de 0.5 a 2.5% en peso de pirofosfato de tetrasodio y 1 a 10% en peso de tripolifosfato de sodio, concentraciones que como reconoce el señor Examinador no se encuentran siquiera mencionadas en D1.

Sin embargo, considera el señor Examinador que las concentraciones requeridas en las reivindicaciones 1 y 10 de la presente solicitud se encuentran divulgadas en D3, y que al utilizarlas se podría obtener la materia de esta invención sin usar ningún tipo de actividad inventiva. Al respecto, consideramos necesario mencionar que dicha segunda anterioridad no menciona el uso de un extracto de magnolia, es más ni siquiera menciona el uso de algún extracto natural como agente antibacteriano. En este orden de ideas cabe preguntarse por qué una persona versada en la materia (que no tiene capacidad inventiva y que solo está guiada por D1) buscaría enseñanzas en este documento particularmente, cuando ni siquiera menciona el componente fundamental de la presente invención. Manifestamos entonces que no es razonable utilizar el documento D3 en el análisis de nivel inventivo de la presente solicitud porque no hay sugerencia alguna en D1 o D3 que motivara a combinarlas.

De cualquier manera, es importante señalar que D3 tampoco ofrece ningún tipo de sugerencia que llevará a un técnico entrenado en el arte a (1) remover el triclosán de D1, (2) escoger una **mezcla** de pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio (y no, por ejemplo, el más económico de los dos), y (3) escoger las concentraciones específicas de estos agentes para ser mezclados con un extracto de magnolia, concentraciones que por cierto se encuentran en rangos que no están completamente divulgados en la mencionada anterioridad.

Así las cosas se ha demostrado que al momento de la invención una persona versada en la materia no habría estado motivada a combinar y modificar las enseñanzas de D1 y D3 como propone el señor Examinador y que no habría sido posible obtener la presente invención de manera obvia, en cuanto los documentos citados alejan al técnico versado en la materia de las composiciones de la presente invención. En este sentido, la única forma de obtener las composiciones reivindicadas a partir del estado de la técnica es mediante un análisis en retrospectiva, lo cual contraviene completamente el método problema-solución para el análisis del nivel inventivo.

Aun cuando, en opinión del solicitante, los argumentos presentados son más que suficientes para afirmar que el señor Examinador no demostró conclusivamente que la invención fuera obvia y que por tanto la presente solicitud cumple con el requisito inventivo, deseamos poner de presente los efectos inesperados obtenidos con las composiciones reivindicadas, los cuales evidencian indicios adicionales del nivel inventivo de la presente solicitud.

Para demostrar que las composiciones reivindicadas presentan efectivamente un efecto inesperado, adjuntamos una Declaración de uno de los inventores de la presente solicitud, Michael Prencipe. Solicitamos considerar esta declaración como evidencia adicional del nivel inventivo de las composiciones reivindicadas.

En resumen, la declaración contiene ensayos comparativos que describen la reducción de la placa observada con las composiciones de la reivindicación independiente 1 (TSPP + STPP + Extracto de Magnolia al 0.3% y al 0.15%), de las composiciones de la reivindicación independiente 11 (TSPP + STPP + Gantrez + Extracto de Magnolia al 0.3%) y de una composición que contiene únicamente pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio (TSPP + STPP).

Los resultados muestran que la combinación de pirofosfato de tetrasodio, tripolifosfato de sodio y extracto de magnolia (una composición de acuerdo a la reivindicación 1) reduce la placa hasta en un 53.3% con respecto a las composiciones que solo contienen pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio. Similarmente, las composiciones que contienen una mezcla de pirofosfato de tetrasodio, tripolifosfato de sodio, gantrez (copolímero de anhídrido malénico y metilvinil éter) y un extracto de magnolia (una composición de acuerdo a la reivindicación 10) reduce la placa hasta en un 61.6% con respecto a las composiciones que solo contienen pirofosfato de tetrasodio y tripolifosfato de sodio.

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

Los resultados anteriores son claramente una evidencia adicional del nivel inventivo de la presente solicitud y representan una contribución significativa y útil.

A partir de lo anterior, es posible concluir que incluso si se asume que una persona versada en la materia hubiese combinado las enseñanzas de D1 y D3 (presunción con la que estamos fuertemente en desacuerdo) no esperaría que el sistema anticálcido y el extracto de magnolia de la presente invención exhibieran un comportamiento sinérgico para proporcionar una reducción significativa en la formación de la placa; al respecto recordamos que el efecto sinérgico en D1 se refiere a la mezcla de triclosán y extracto de magnolia, mientras que en D3 ni siquiera hay extracto de magnolia.

En vista de lo anteriormente expuesto podemos afirmar con absoluta certeza que la presente invención no resulta obvia a partir de las anterioridades citadas y representa una contribución sustancial al estado de la técnica, razones por las cuales la presente solicitud cumple satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

“Artículo 14: Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

PETICION

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 15535 del 20 de marzo de 2012, y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina, arriba citados.

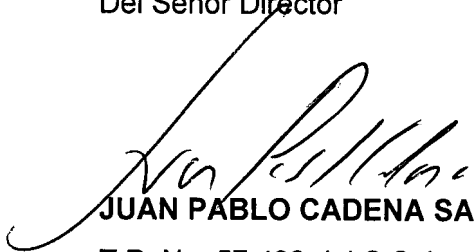
5

RECEIVED
MAR 20 2012
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE MARCAS Y PATENTES

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Calle 70A No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director

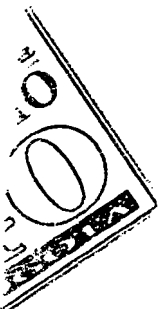


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41



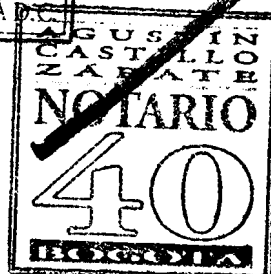
Van Pelt Cline

DECLARACIÓN DE PRESENTACIÓN
PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superint.
Industria y
Comercio

fue presentado personalmente por su signatario Caicedo Sarmiento Juan
quien se identifica con C.C. No: 80411334
de San Juan - TP 5749205
en la Notaría Cuarenta del Circuito de Bogotá D.C.,
hoy 16 ABR. 2012

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.



In the United States Patent and Trademark Office

Applicants: Xu, *et al.*
Serial No.: 11/256,789
Filing Date: October 24, 2005
For: Tartar Control Oral Care
Composition Containing Extract of
Magnolia

Examiner: Roberts, L.
Art Unit: 1612
Confirmation No.: 9288
Attorney Docket No.: 6772-00-OC

DECLARATION OF MICHAEL PRENCIPE

I, Michael Principe, do hereby declare as follows:

1. I am a co-inventor of U.S. Application Serial No. 11/256,789, filed October 24, 2005, entitled "Tartar Control Oral Care Composition Containing Extract of Magnolia" (hereinafter, the "Instant Application").
2. This Declaration has been filed solely to introduce further evidence of the non-obviousness of the pending claims.
3. The data described in Tables 1 and 2 (below), was generated before the filing date of the Instant Application, and describes the plaque reduction observed with compositions of the claimed invention, in an artificial mouth anti-plaque efficacy model. The data described in Tables 1 and 2 was generated from experiments coordinated by me, and conducted under my supervision.

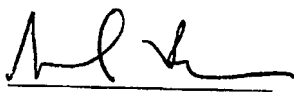
Table 1				
	TSPP+STPP+Gant rez + 0.3% Magnolia Extract	TSPP+STPP + 0.3% Magnolia Extract	TSPP+STPP + 0.15% Magnolia Extract	TSPP+STPP
Mean	0.23	0.43	0.28	0.6
% Plaque Reduction vs. Placebo	61.6	28.3	53.3	--

Table 2

	TSPP+STPP+Gantrez + 0.3% Magnolia Extract	TSPP+STPP + 0.3% Magnolia Extract	TSPP+STPP + 0.15% Magnolia Extract	TSPP+STPP
Mean	0.21	0.26	0.25	0.3
% Plaque Reduction vs. Placebo	40	25.7	34.2	--

5. The data described in Tables 1 and 2, demonstrates that the claimed compositions provide far superior anti-plaque efficacy compared to compositions containing TSPP and STPP, wherein an extract of magnolia - as recited by Applicants - is absent. Specifically, the claimed compositions provide a % plaque reduction vs. placebo, of between 25.7% to 61.6%.

6. I declare that all statements made herein are of my own knowledge true and all statements made on information and belief are believed to be true. I make this declaration with the understanding that willful false statements and the like are punishable by fine or imprisonment, or both, under section 1001 of Title 18 of the United States Code, and may jeopardize the validity of a patent that issues from the Instant Application.



Michael Prencipe

June 3, 2010

Date