



No. 13-138533-00003-0000

Fecha: 2014-07-30 15:07:40

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 8

1

Clarke, Moun...

COLOMBIA

P-3709

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-138.533

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. 5163 notificado por fijación en lista el 6 de mayo 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 7 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

2. **Excepción a la patentabilidad**

En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado las reivindicaciones 11 y 13 que hacían alusión a métodos terapéuticos para el tratamiento humano y uso, por tanto se ve superada ésta objeción.

3. **Claridad**

- 3.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1), en donde se incluyeron las características de las antiguas reivindicaciones 3, 4, 6 y 7, con el fin de definir **el compuesto que comprende microagregados** de acuerdo con la presente invención. Esta modificación se encuentra debidamente sustentada en las páginas 5 a 7 del capítulo descriptivo.

P-3709

1/8

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 7 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

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 10 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos US 2010/0272764 (D1) y US 5,824,292 (D2) y la reivindicación 12 a la luz de los documentos US 6,368,586 (D3) y US 6,989,196 (D4).

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.

Al analizar los documentos citados, se encuentra que, D1 divulga composiciones útiles en la remineralización de huesos y dientes que comprenden microcápsulas que contienen soluciones de sales como calcio, flúor y sales de fosfato. Sin embargo, **D1 es totalmente silencioso sobre las partículas de óxido de zinc.**

Ahora bien, D2 divulga composiciones para el cuidado oral que comprenden un agente anti-placa como el **óxido de zinc coloidal** recubierto por un polímero derivado de carbohidratos. Sin embargo, D2 no divulga que el óxido de zinc sea secado por atomización sino hace referencia a óxido de zinc coloidal.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante quiere hacer énfasis en que las formulaciones preparadas de acuerdo con la presente invención **son sometidas a secado por atomización** (Solicitud, Págs. 43 y 44, Tablas 1 y 2).

De acuerdo a los ejemplos de la presente invención, al comparar una suspensión preparada con óxido de zinc secado por atomización con una suspensión que contiene polvo de óxido de zinc y al analizarlas para medir la concentración de zinc, se pudo observar que **“...El polvo de ZnO secado por atomización es sorpresivamente más eficaz en términos de absorción de ZnO en VitroSkin”**. (Solicitud, Págs. 47 a 49).

En particular, al analizar la eficacia de las muestras y clasificarlas según la inhibición de la zona microbiana, **el polvo de óxido de zinc secado por atomización tuvo mejor rendimiento que el polvo de óxido de zinc sin tratar** (Solicitud, Págs. 47 a 49, Tabla 4).

Como se evidencia, es particularmente sorprendente que los compuestos de acuerdo con la invención **mejoran la absorción del compuesto metálico**, lo cual **no es sugerido por ninguno** de los documentos citados por el Examinador.

Por lo tanto, el objeto de la nueva reivindicación 1 no se hace evidente por ninguna de las referencias citadas de la técnica anterior, tomadas de manera independiente, ni cuando se combinan una con otra.

Ahora bien, al afirmar que la persona del oficio normalmente versada en la materia habría alcanzado el compuesto reclamado a partir de lo divulgado en 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

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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 compuesto 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 “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

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

medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información de D1 y D2.

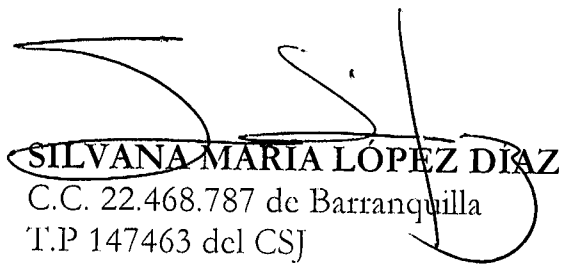
En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 7, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva 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

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto para el cuidado oral que comprende un microagregado de un polímero soluble en agua, un tensoactivo no iónico seleccionado del grupo que consiste de éster de acilo graso de polioxietilen-sorbitán, un éter graso de polioxietilen-sorbitán, un éster de monoacilo graso de polihidroxietileno, un éster de diacilo graso de polihidroxietileno o un éter graso de polihidroxietileno, y partículas de un metal, sal metálica u óxido metálico no soluble seleccionadas del grupo que consiste de óxido de zinc, dióxido de estaño, fluoruro de calcio, dióxido de titanio y mezclas de los mismos;

en donde el microagregado comprende partículas de óxido de zinc, tensoactivo y polímero soluble en agua, secado por atomización; y

en donde los microagregados tienen una dimensión principal promedio desde 5 micrones hasta 50 micrones.
2. El compuesto de la reivindicación 1, donde el polímero comprende hidroxipropilmetilcelulosa.
3. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde el tensoactivo comprende polisorbato 80.
4. El compuesto de conformidad con la reivindicación 1, en donde los microagregados comprenden partículas de óxido

de zinc recubiertas con un polímero de éter de celulosa, están en forma generalmente esférica, y tienen una dimensión principal promedio de 20 micrones.

5. Una composición de cuidado oral que comprende una pluralidad de compuestos de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4.
6. La composición de la reivindicación 5, en donde la composición es una pasta de dientes.
7. Un método de elaboración de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 4, que comprende
 - mezclar un polímero de recubrimiento y un metal, sal metálica u óxido metálico no soluble y un tensoactivo, junto con un portador no polímero y/o un agente antiespumante, en un solvente o portador adecuado,
 - secar por atomización la mezcla; y
 - recuperar el compuesto obtenido de esta manera.