



No. 13-133901- -00003-0000

Fecha: 2014-07-28 14:33:31
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTADep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 13**Clarke, Modet & Cº**

COLOMBIA

P-3754

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **13-133.901**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 Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **5164** notificado por fijación en lista el 06 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 en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:
 - 1.1 Como primera medida, se modificó el título de la invención por "UN MÉTODO PARA PREPARAR UN DENTÍFRICO QUE COMPRENDE UNA PELÍCULA DE MATRIZ DE POLÍMERO CON SABORIZANTE DE BAJA SOLUBILIDAD"
 - 1.2 De otra parte, se modificó la reivindicación independiente 1 con el fin de incluir las características de las antiguas reivindicaciones 2, 3, 21, 23 y 24.
 - 1.3 Así mismo, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 15, 17, 20 y 22
 - 1.4 Finalmente, se incluyó la nueva reivindicación 11 que define un dentífrico que comprende una base y una película de matriz de polímero.

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, novedad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

1/13

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

2. Fusión de solicitudes en trámite

Con relación a lo sugerido por el examinador respecto a una fusión de las solicitudes en trámite 13-133.901 y 13-140.642, el solicitante desea manifestar muy respetuosamente que no está de acuerdo con las sugerencias y/o lo indicado por el examinador, toda vez que estas dos solicitudes desean proteger métodos completamente diferentes, donde la presente solicitud tiene como paso principal la formación de una película de matriz de polímero, donde dicha película se caracteriza porque comprende un polímero soluble en agua, un saborizante de baja solubilidad, y por lo menos un material que se selecciona de un aditivo de polímero de baja solubilidad y un aditivo hidrófobo/lipofílico, mientras que el método de la solicitud 13-140.642 incluye el paso de formación de película de matriz de polímero, pero donde dicha película está en la ausencia de saborizante de solubilidad y la matriz polimérica comprende un polímero soluble en agua.

De acuerdo con lo anterior, es claro para un experto en la materia que los dos métodos son completamente diferentes y se alejan uno del otro, toda vez que en la presente solicitud se hace necesario e indispensable contar con un saborizante de baja solubilidad, mientras que en la solicitud 13-140.642 se requiere que la película esté en ausencia, es decir que no comprenda, un saborizante de solubilidad baja.

No obstante, es importante indicar a ese despacho que aunque las solicitudes en mención comparten algunas de las características, la esencia final de los métodos para preparar dentífrico con una película de matriz de polímero, es diferente y por lo tanto, en todas las fases nacionales el solicitante ha deseado continuar con las dos solicitudes de forma independiente, ya que se desea obtener dos protecciones separadas, tal como se indicó previamente.

Por lo tanto, se desea continuar con las dos solicitudes de forma separada e independiente con el fin de obtener dos protecciones por patente diferentes.

3. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Ahora bien, el examinador establece en su concepto técnico que *“Las reivindicaciones 1-9, 11-12, 17-19 y 23-24 no son concisas porque las definiciones de aditivo de polímetro, aditivo hidrofóbico/lipofílico, saborizante de baja solubilidad, las relaciones y proporciones de los polímeros, otros ingredientes de la película polimérica, base de dentífrico,*

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

relación de peso en la película polimérica y la composición y la proporción del PVP/VA son generales, se sugiere restringir la solicitud a los ingredientes y proporciones sustentadas, es decir, que han sido probadas mediante ejemplos concretos de acuerdo a lo presentado en la tabla No. 1”, a lo cual el solicitante muy respetuosamente manifiesta que el examinador está completamente equivocado y erróneo en su declaración, toda vez que se le está dando una interpretación al artículo 30 de la Decisión 486 fuera del alcance del mismo, es decir, que no corresponde al requisito de claridad, teniendo en cuenta el hecho que dicho artículo establece que “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple” (el subrayado es nuestro).

Así las cosas, es claro que dicho artículo en ningún momento indica que lo definido en las reivindicaciones deba ser lo probado y que se encuentra definido únicamente en los ejemplos, es decir, donde se demuestra la superioridad de la invención en una modalidad específica, sino que por el contrario el artículo 30 establece que las reivindicaciones deben estar **enteramente sustentadas en la descripción**, es decir, que lo definido allí debe estar incluido también en la descripción, pero **esto no quiere decir que el sustento deba estar explícitamente en los ejemplos** o en la modalidad probada y demostrada, tal como lo ha interpretado erróneamente, donde esto no se puede pretender, ya que los ejemplos y pruebas realizadas a la invención es una parte que es opcional y una solicitud de patente la puede o no incluir.

Por lo tanto, las definiciones que se encuentran en la nueva reivindicación independiente 1 son claras para un experto en la materia y además, están sustentadas en la descripción como fue presentada originalmente.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 11 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1, 3 a 8, 10 y 12 a 20 presente solicitud carecen de novedad a la luz del documento US 20050019273 (D1) y las antiguas reivindicaciones 9, 11 y 21 a 24 carecen de novedad a la luz del documento US 20080014224 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera nueva

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada, la invención no se considera como nueva si está “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación de las referencias D1 y D2.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: “*hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*” (Ibídem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.
- Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en las

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

nuevas reivindicaciones.

En este sentido, es deseo del solicitante manifestar que la nueva reivindicación independiente 1 define “Un método para preparar un dentífrico caracterizado porque comprende una película de matriz de polímero con un saborizante en su interior que comprende las etapas de: a) formar una película de matriz de polímero que comprende un polímero soluble en agua, un saborizante, y un polímero insoluble en agua, en el cual el saborizante es soluble; b) proporcionar una base de dentífrico; y c) combinar la película de matriz de polímero con la base de dentífrico, en donde el saborizante es insoluble en agua; en donde el saborizante se selecciona de: mentol, aceite de hierbabuena, aceite de canela, aceite de menta, aceite de clavo, aceite de laurel, aceite de tomillo, aceite de hoja de cedro, aceite de nuez moscada, aceite de salvia, y aceite de almendras amargas; en donde el polímero soluble en agua comprende hidroxipropil metil celulosa, y/o el polímero insoluble en agua es etil celulosa; y en donde la película de matriz de polímero comprende un copolímero de polivinilpirrolidona/acetato de vinilo (PVP/VA), opcionalmente en donde el copolímero PVP/VA está presente en una concentración de 4% en peso a 7% en peso de la película seca, y preferiblemente en donde el copolímero de PVP/VA está presente en una concentración de 5% en peso a 6% en peso de la película seca”, en donde esta nueva cláusula independiente 1 incluye una serie de limitaciones que no son especificadas en el documento D1, específicamente en lo relacionado con el saborizante que además de ser insoluble en agua, se especifica al seleccionar de una serie de opciones que incluyen “*mentol, aceite de hierbabuena, aceite de canela, aceite de menta, aceite de clavo, aceite de laurel, aceite de tomillo, aceite de hoja de cedro, aceite de nuez moscada, aceite de salvia, y aceite de almendras amargas*”, al igual que se especifica el polímero soluble en agua y se define la cantidad de PVP/VA en la película seca, donde estas características no se encuentran definidas ni son sugeridas en ninguno de los documentos D1 y D2 mencionados por el examinador en su concepto técnico.

De este modo, se puede establecer que existe al menos una diferencia significativa entre la presente solicitud y el estado del arte, cuando se analiza la reivindicación independiente 1, **de forma completa**, tal como está definida en el nuevo capítulo reivindicatorio. Además, el Manual Andino de Patentes establece que “Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”. (El subrayado es nuestro).

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente solicitud tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 11, tiene diferencias con el estado del arte y, por tanto, debe ser considerada como novedosa y cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, el examinador indica en su concepto técnico que las antiguas

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

reivindicaciones 9, 11 a 14 y 21 tampoco cumplen con el requisito de novedad a la luz de los documentos D1 y D2, donde se llega a esta conclusión por medio de una comparación de dichas reivindicaciones con el estado del arte.

A este respecto, el solicitante muy respetuosamente manifiesta que el análisis del examinador no puede ser tenido en cuenta y carece de sustento, toda vez que es un análisis erróneo ya que se parte de una comparación de la divulgación de las reivindicaciones dependientes con el estado del arte, lo cual es completamente inaceptable, toda vez que el examinador no está teniendo en cuenta el hecho que una reivindicación dependiente **comprende todas y cada una de las características de la reivindicación independiente**. Por esta razón, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención emitido por la OMPI para los países de la Comunidad Andina explica la forma cómo se debe realizar un análisis adecuado del requisito de novedad, donde se establece en las páginas 65 y 66, numeral 9.4, que *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga explícitamente todas las características esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica... **Se deberá comparar las reivindicaciones independientes** de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones... Si todas las características técnicas **de la reivindicación independiente** se encuentran descritas en un mismo antecedente y además se encuentran íntimamente relacionadas, el objeto de dicha reivindicación carece de novedad... Se procede de igual manera con las demás reivindicaciones independientes...”* (el subrayado es nuestro).

Así las cosas, es claro que el análisis realizado por el examinador y que se encuentra en las páginas 8 a 11 del oficio No. 5164, es completamente erróneo e inadecuado, ya que dicho examinador se basa en las definiciones de las reivindicaciones dependientes con el fin de comparar la materia de las mismas con el estado del arte, sin tener en cuenta lo definido en el Manual para el Examen de Solicitudes, como se indicó en el párrafo anterior.

Por lo tanto, las objeciones planteadas por el examinador no pueden ser tenidas en cuenta y no se van a considerar por carecer de sustento y un análisis adecuado. Por el contrario, el solicitante demuestra la novedad de la reivindicación independiente 1 y no es necesario demostrar también el cumplimiento de dicho requisito para las cláusulas dependientes, toda vez que una persona medianamente versada en la materia sabe y reconoce que las reivindicaciones dependientes incluyen todas y cada una de las características definidas en la reivindicación independiente, por lo cual se concluye que si una reivindicación independiente cumple con los requisitos de patentabilidad, también lo harán las que de ella dependan.

Consecuentemente, tal como se indicó previamente, las nuevas reivindicaciones 1 a 11 cumplen con el requisito de novedad definido en el artículo 16 de la Decisión 486.

5. Nivel Inventivo

El examinador también establece en su concepto técnico que la antigua reivindicación dependiente 2 de la presente solicitud carece de nivel inventivo a la luz de los documentos D1 y D2.

En este sentido, el artículo 18 de la Decisión 486 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”*.

Así las cosas, es deseo del solicitante manifestar que tal como se indicó en el punto 1 del presente memorial, la antigua reivindicación 2 objetada por carecer de nivel inventivo, se encuentra incluida en la nueva reivindicación independiente 1, junto con las disposiciones de las antiguas cláusulas 3, 21, 23 y 24, donde estas reivindicaciones no habían sido objetadas previamente, lo cual se interpreta como el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo por parte de las mismas, con lo que se puede concluir que la nueva reivindicación independiente 1 que incluye las limitaciones de dichas cláusulas dependientes, también cumple con las disposiciones del artículo 18.

En consecuencia, la materia objeto definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 11 no se hubiese obtenido de forma obvia a partir de los documentos D1 y D2 en conjunto con los conocimientos de un experto en la materia, con lo que se da cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 con relación al nivel inventivo.

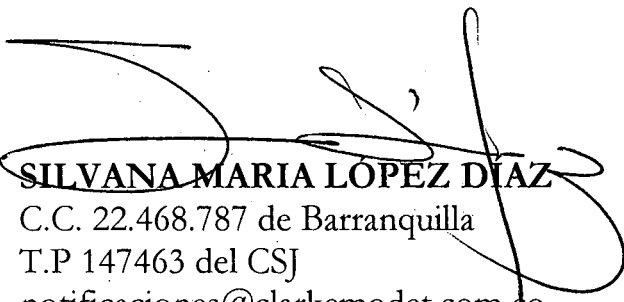
Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi 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).

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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 MARIA LOPEZ DIAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

1. Un método para preparar un dentífrico caracterizado porque comprende una película de matriz de polímero con un saborizante en su interior que comprende las etapas de:

a) formar una película de matriz de polímero que comprende un polímero soluble en agua, un saborizante, y un polímero insoluble en agua, en el cual el saborizante es soluble;

b) proporcionar una base de dentífrico; y

c) combinar la película de matriz de polímero con la base de dentífrico,

en donde el saborizante es insoluble en agua;

en donde el saborizante se selecciona de: mentol, aceite de hierbabuena, aceite de canela, aceite de menta, aceite de clavo, aceite de laurel, aceite de tomillo, aceite de hoja de cedro, aceite de nuez moscada, aceite de salvia, y aceite de almendras amargas;

en donde el polímero soluble en agua comprende hidroxipropil metil celulosa, y/o el polímero insoluble en agua es etil celulosa; y

en donde la película de matriz de polímero comprende un copolímero de polivinilpirrolidona/acetato de vinilo (PVP/VA), opcionalmente en donde el copolímero PVP/VA está presente en una concentración de 4% en peso a 7% en peso de la película seca, y preferiblemente en donde el copolímero de PVP/VA está presente en una concentración de 5% en peso a 6% en peso de la película seca.

2. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque el polímero soluble en agua combinado y el polímero insoluble en agua hace en peso 40 hasta 90% de la película de matriz de polímero, y/o en donde la relación de polímero soluble en agua a polímero insoluble en agua en peso es 10:1 y 2.75:1.

3. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la cantidad de polímero insoluble en agua en la película de matriz de polímero es 7% a 33% en peso, u 11% a 21% en peso, y/o en donde la cantidad de polímero soluble en agua en la película de matriz de polímero es 56% a 70% en peso o 56% a 66% en peso.

4. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la película de matriz de polímero además comprende un aditivo hidrofóbico/lipofílico seleccionado de: petrolato, aceite de silicona, cera de abejas, aceite de soya hidrogenado, aceite de almendra dulce, aceite de cacahuete, aceite de aguacate, aceite de borraja, ácido palmítico, manteca de cacao, cera de carnauba, aceite de ricino, aceite de coco, aceite de onagra vespertina, glicerina, estearato de glicerilo, aceite de jojoba, alcanfor, caolín, lanolina, aceite de hígado de bacalao, aceite de linaza, aceite de maíz, aceite de oliva, aceite de palma, parafina, escualano, aceite de semilla de colza, aceite de rosa, aceite de cártamo, aceite de ajonjolí, manteca de karité, aceite de dimeticon silicona, aceite de pino, aceite de germen de trigo, aceite de girasol, y combinaciones de los mismos.

5. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la película de matriz de polímero comprende además óxido de zinc.

6. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la película de matriz de polímero comprende además uno o más componentes adicionales seleccionados de: dioles, tensoactivos, almidones, colorantes, pigmentos, edulcorantes, agentes blanqueadores, agentes que refrescan el aliento, abrasivos, agente terapéuticos y profilácticos catiónicos, fuentes de ión de flúor, fuentes de ión de estaño, agentes de control del sarro, agentes antimicrobianos, antioxidantes, agentes que estimulan la saliva, agentes antiplaca, agentes antiinflamatorios, antagonistas de H_2 , agentes desensibilizantes, nutrientes, y proteínas, y/o en donde la base de dentífrico comprende además uno o más componentes adicionales seleccionados de: saborizantes, saborizantes de solubilidad baja, dioles, tensoactivos, almidones, colorantes, pigmentos, edulcorantes, agentes blanqueadores, agentes que refrescan el aliento, abrasivos, agente terapéuticos y profilácticos catiónicos, fuentes de ión de flúor, fuentes de ión de estaño, agentes de control del sarro, agentes antimicrobianos, antioxidantes, agentes que estimulan la saliva, agentes antiplaca, agentes antiinflamatorios, antagonistas H_2 , agentes desensibilizantes, nutrientes, y proteínas.

7. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque además comprende las etapas

12

de:

formar una película de matriz de polímero al formar una mezcla espesa que comprende el polímero soluble en agua, el polímero insoluble en agua, y el saborizante, dispensar la mezcla espesa en una superficie en donde la mezcla espesa forma una capa de mezcla espesa sobre la superficie, y secar la capa de mezcla espesa para producir la película de matriz de polímero.

8. El método de conformidad con la reivindicación 7, caracterizado porque comprende además la etapa de después de secar la capa de mezcla espesa para formar la película de matriz de polímero, cortar o perforar la película de matriz de polímero para formar tiras u hojuelas de película de película de matriz de polímero antes de combinar la película con la base de dentífrico.

9. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la película de matriz de polímero se forma en ausencia de alcohol.

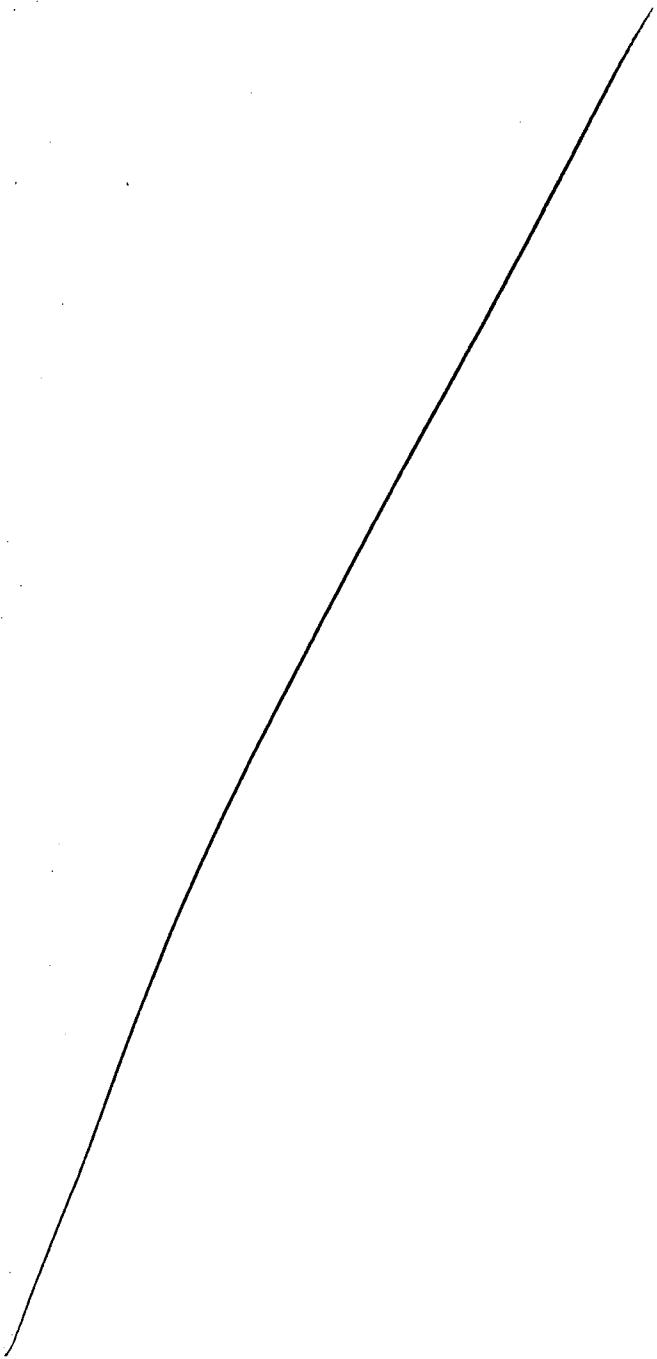
10. El método de conformidad con cualquier reivindicación precedente, caracterizado porque la película de matriz de polímero combinada y base de dentífrico comprenden 0.2% de mentol, y/o en donde la película de matriz de polímero combinada y base de dentífrico comprenden 1% de la película de matriz de polímero.

11. Un dentífrico que comprende una base de dentífrico y una película de matriz de polímero, en donde la película de matriz de polímero comprende un polímero soluble en agua, un saborizante, y un polímero insoluble en agua en el cual el

12

saborizante es soluble, y en donde el saborizante es insoluble en agua.

13



13