



No. 14-134479- -00003-0000

Fecha: 2015-08-24 16:08:34 Dep. 2020 DIR NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12

Clarke, Modet & C

COLOMBIA

P-4339

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. 14-134.479

Solicitud de patente a nombre de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO 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. 5463 notificado por fijación en lista el 26 de mayo de 2015, 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 13 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 22 a 24 que hacían referencia a un método terapéutico para el tratamiento humano, por tanto se ve superada esta objeción.

3. **Claridad de la solicitud**

3.1 Respecto al requerimiento del señor examinador solicitando una modificación al título de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho título sea reemplazado por: "UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO ORAL NO ACUOSA QUE COMPRENDE UN COMPONENTE DE PERÓXIDO Y UN SISTEMA DE ADHESIÓN".

3.2 Se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1) en donde se incluyeron las características de las antiguas reivindicaciones 2, 4, 7, 17 y 19 con el fin de definir los componentes de la composición reclamada.

P-4339

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

- 3.3 Se modificó la antigua reivindicación 15 (nueva reivindicación 10) en donde se incluyeron las características de la antigua reivindicación 16 con el fin de dar claridad a la presente invención.
- 3.4 Se eliminó el término “aproximadamente” del capítulo reivindicatorio.
- 3.5 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 3 y 6.
- 3.6 En cuanto a los conectores gramaticales de la reivindicación 1, la solicitante desea manifestar respetuosamente que dichos términos no hacen que el alcance de la reivindicación sea amplio e impreciso. Los expertos en la técnica no encuentran ninguna dificultad para comprender los alcances de la protección perseguida para la presente invención. Por lo cual se solicita que se mantengan dentro del capítulo reivindicatorio.

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 realizadas por el señor examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 13 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. Novedad y Nivel Inventivo

El señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 y 2 carecen de novedad a la luz del documento WO 2011/112193 (D1).

Por otro lado, el señor examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 3 a 21 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos WO 2011/112193 (D1) y US 2006/0045854 (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 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,

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

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).

Lo anterior significa que, 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 nuevas reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Solicitante desea manifestar respetuosamente que al analizar los documentos citados se encontró que D1 describe composiciones de blanqueamiento dental que comprenden una mezcla de un agente de blanqueamiento que comprende un peróxido acuoso, un portador polímero hidrofóbico y al menos un agente mejorador de adhesión que comprende un plastigel (una mezcla de aceite mineral y polietileno) y también da a conocer que la composición puede comprender además crosprovidona (cPVP) como un agente mejorador de la adhesión.

Aunque D1 da a conocer un complejo PVP-hidrógeno como un compuesto liberador de peróxido, D1 establece explícitamente que la composición comprende un peróxido acuoso. El Ejemplo 3 de la Tabla 1 contiene 16,86% de solución de peróxido de hidrógeno al 35%. En otras palabras, el Ejemplo 3 contiene 11% de agua. Como se evidencia, D1 no divulga ninguna composición de cuidado oral no acuosa como se describe en la nueva reivindicación 1, por lo tanto es novedosa sobre D1.

Ahora bien, con respecto al nivel inventivo, 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.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante señalar respetuosamente que la presente solicitud muestra que una combinación específica de un componente hidrofóbico que comprende un adhesivo de silicona, un PVR reticulado y un material orgánico como se describe en la reivindicación 1 **proporciona una mayor retención de la composición no acuosa en la superficie del diente, y también mejora la estabilidad de la fuente de peróxido y ayuda a maximizar la distribución de una concentración efectiva de la fuente de peróxido en la zona objetivo** [Párrafo 0018].

El Ejemplo 1 proporciona una prueba comparativa entre una composición de la presente invención de acuerdo a la reivindicación 1 (Fórmula 1) y una composición comparativa que contiene aceite mineral como un agente mejorador de la adhesión (Fórmula 2). Los datos mostrados en la Tabla 2 demuestran que la composición ejemplar de la presente invención (Fórmula 1) proporciona un nivel inesperado de blanqueamiento, incluso cuando la composición contiene una cantidad baja de una fuente de peróxido como se describe en la reivindicación 1.

D1 no enseña ni sugiere este efecto. D1 divulga que el aumento de la eficacia de blanqueamiento de la composición que comprende un peróxido acuoso podría ser debido al hecho de que los adhesivos hidrofóbicos se pueden combinar con una peróxido acuoso y agentes mejoradores de adhesión para formar un gel de blanqueamiento dental estable, altamente retentivo y eficaz (Párrafo [0034]).

Sin embargo, D1 no enseña o sugiere que la composición tendría el efecto deseado en una composición no acuosa. Además, la existencia de agua puede afectar a las propiedades reológicas y físicas de la composición de forma dramática. Los Ejemplos 1 a 5 en D1 contienen 11% - 15% de agua. No sería obvio para un experto en la técnica que la composición divulgada en D1 mantendría las propiedades deseadas después de remover el 11-15% de agua de las composiciones.

Ahora bien, D2 no subsana la deficiencia de D1. D2 divulga composiciones para el cuidado oral que comprenden: (a) un complejo de peróxido que comprende un componente de peróxido y un polímero heterocíclico N-vinilo (por ejemplo, PVP); (b) un agente blanqueador (por ejemplo, peróxido de hidrógeno); y (c) un portador oralmente aceptable. Sin embargo, D2 no divulga ninguna composición no acuosa de acuerdo a la reivindicación 1.

El Ejemplo 1 y el Ejemplo 3 contienen 2,6% y 7,9% de agua, respectivamente. Por lo tanto, un experto en la técnica esperaría que las propiedades reológicas y físicas de la composición pudieran cambiarse cuando se elimina el agua de la composición. El Ejemplo 2 no contiene agua. Sin embargo, el Ejemplo 2 contiene 16,55% pluracare -1220 (poli hidrofílico (óxido de etileno) de bloque), pero no contiene cPVP.

Por lo tanto, la composición del ejemplo 2 es diferente de la composición de acuerdo con la reivindicación 1. Aunque D2 da a conocer que la composición puede comprender aceite mineral y que la composición puede comprender PVP, **D2 no enseña ni sugiere que la composición puede comprender tanto aceite mineral como PVP.**

Dado que ni D1 ni D2 divulga o enseña que la composición no acuosa según la reivindicación 1 tendría un nivel inesperado de blanqueamiento incluso cuando la composición contiene una cantidad baja de una fuente de peróxido como el expuesto en la reivindicación 1, no sería obvio para adicionar una combinación de un componente hidrofóbico que comprende un adhesivo de silicona, 15-25% de cPVP y aceite mineral en una composición que comprende un bajo nivel de un complejo de peróxido PVP-hidrógeno según la reivindicación 1 con el fin de maximizar la distribución de una concentración eficaz de la fuente de peróxido en la zona objetivo sin las enseñanzas de la presente invención.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2 ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la composición como se describe en 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.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo “*hindsight*” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

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 señor 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 señor 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 señor examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que la 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 la composición 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 claridad”. 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.

Por lo tanto, es deseo de la Solicitante indicar que de acuerdo a lo expuesto anteriormente, la materia objeto descrita en las nuevas reivindicaciones son novedosas e inventivas sobre las referencias citadas por el señor examinador ya que **ninguna de ellas menciona cada uno de los elementos reclamados**. En consecuencia, se solicita respetuosamente retirar el rechazo realizado a la presente invención.

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

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 13, 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,



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

P-4339

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

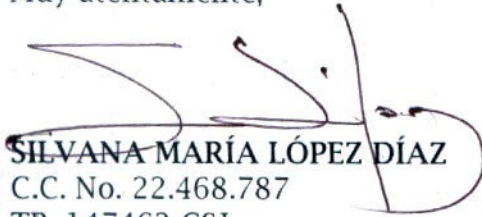
Re: Expediente No. 14-134.479

Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

RESPUESTA ACCIÓN OFICIAL

Yo, SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en Bogotá, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro, a la doctora CAROLINA DAZA MONTALVO, domiciliada en Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.66.783.790 de Palmira Valle y portadora de la tarjeta profesional No.TP-141563 del CSJ, con las mismas facultades que me fueron conferidas para este caso.

Muy atentamente,



SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ
C.C. No. 22.468.787
TP- 147463 CSJ

Acepto sustitución



CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

PRESENTACION PERSONAL NOTARIA **11**
El anterior escrito fué presentado ante el
NOTARIO ONCE (E) DEL CIRCULO DE BOGOTÁ D.C.

Personamente por: Silvana María
Lopez Diaz

quien exhibió la C.C. 22468787 de Boracagua
y Tarjeta Profesional No. 147463 C.S.J.

Fecha: 26 JUN 2015

Firma: [Signature]

Mauricio Mora Tejada
NOTARIO (E)



ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones
- Sustitución de poder conferida a mi favor por la apoderada principal SILVANA MARÍA LÓPEZ.

P-4339
Rvs. Modificadas
Agosto 21, 2015

REIVINDICACIONES

1. Una composición para el cuidado oral no acuosa, caracterizada porque comprende:

un componente de peróxido que comprende una fuente de peróxido en la cantidad de 0.01% a 5% del peso total de la composición, en donde la fuente de peróxido se selecciona de: peróxido de hidrógeno; peróxido de urea, percarbonato de sodio, perborato de sodio; y una combinación de dos o más de los mismos, y en donde la fuente de peróxido es acomplexada con la polivinilpirrolidona reticulada; y

un sistema de adhesión que comprende:

un componente hidrofóbico que comprende un adhesivo de silicona; y

un agente mejorador de adhesión a la superficie dental comprendiendo una polivinilpirrolidona reticulada que no se acomplexa con una fuente de peróxido, en una cantidad de 15% a 25% en peso de la composición; y

un material orgánico seleccionado de: cera de abeja, aceite mineral, una mezcla de aceite mineral y polietileno, petrolato, una mezcla de parafina líquida y copolímero hidrogenado de buteno/etileno/estireno, una cera de polietileno, poliisobuteno, un copolímero de polivinil pirrolidona/acetado de vinilo; un poliacrilato; un shellac; y una combinación de dos o más de los mismos.

2. La composición de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la fuente de peróxido es peróxido de hidrógeno.

10

P-4339
Rvs. Modificadas
Agosto 21, 2015

3. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque la fuente de peróxido está presente en una cantidad desde 0.05% a 0.15% en peso de la composición.

4. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque la fuente de peróxido está presente en una cantidad desde 0.08% a 0.12% en peso de la composición.

5. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque la fuente de peróxido está presente en una cantidad de 0.1% en peso de la composición.

6. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el adhesivo de silicona es un adhesivo de silicona sensible a la presión.

7. La composición de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque el adhesivo de silicona sensible a la presión es un copolímero preparado por condensación de una resina de silicona con un dihidroxi polidiorganosiloxano.

8. La composición de conformidad con la reivindicación 7, caracterizada porque el dihidroxi polidiorganosiloxano es dihidroxi polidimetilsiloxano.

9. La composición de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 6 a 8, caracterizada porque la resina de silicona es una resina de silicona que contiene silanol.

10. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el componente

P-4339
Rvs. Modificadas
Agosto 21, 2015

hidrofóbico adicionalmente comprende un fluido de silicona que comprende un polímero de siloxano.

11. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el material orgánico comprende aceite mineral.

12. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el agente mejorador de adhesión a la superficie dental está presente en la cantidad de 16% a 20%, en peso, de la composición.

13. La composición de conformidad con cualquier reivindicación anterior, caracterizada porque el agente mejorador de adhesión a la superficie dental está presente a una concentración de 18%, en peso, de la composición.