



No. 14-124137- -00003-0000

Fecha: 2014-10-14 15:19:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

ACI

Clarke, Mouton & C

COLOMBIA

P-4495

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No.14.124.137

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. 8551 notificado por fijación en lista el 22 de Julio 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 que consta de 9 cláusulas en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 Se especificó dentro de la reivindicación 1 que el antioxidante es una combinación de hidroxitolueno bulitado y pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinnamato en una cantidad que es mayor que una cantidad para estabilizar la composición antitranspirante. El sustento para esta inclusión se encuentra en los párrafos 06 a 15 de la memoria descriptiva.

En cuanto a estas modificaciones, nos permitimos 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 cuanto al número de reivindicaciones, nos permitimos decir que no se paga tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego tiene tan solo 9 cláusulas.

2. Revindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso

Sobre este particular, deseamos indicar que el nuevo pliego de reivindicaciones no contiene reivindicaciones alusivas al uso. En este orden de ideas, deseamos manifestar que las reivindicaciones que hacían alusión al método no es una reivindicación de uso como ha sido planteado por el señor examinador, toda vez que dichas reivindicaciones hacían mención al método para la reducción o eliminación del color amarillo en la ropa. Lo cual no es un uso.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

3. Claridad de la solicitud

Respecto a este punto, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio queda subsanada la mayoría de objeciones presentadas.

Aunado a lo anterior, es deseo del solicitante manifestar que el término “base” dentro de la reivindicación 1, al igual que los términos “activo antitranspirante”, y demás términos son entendidos por la persona versada en la materia técnica en vista de lo enunciado en la descripción de la invención en cuestión. Adicionalmente, y de manera respetuosa, el solicitante desea manifestar que el señor examinador no ha proporcionado evidencia razonable o extrínseca que demuestre que dichos términos no podrían ser claros para una persona versada en la materia.

En cuanto a la descripción, nos permitimos decir que a la luz de las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio, la misma es clara, toda vez que está proporcionando la información relevante que permite a la persona versada en la materia técnica comprender tanto el problema técnico que está relacionado con remover las manchas amarillas que son generadas por la secreción de la glándula sebácea de la persona, ante la cual, el aluminio que contiene la composición antitranspirante reivindicada, interactúa con dicha secreción y la enlaza al textil de los usuarios y la solución aportada por la solicitud que es una composición antitranspirante que debido a su composición y a la presencia del agente antioxidante ayudan a eliminar las manchas de las prendas de vestir. Por lo tanto, la presente invención, tanto en su capítulo reivindicatorio como en la descripción, cumple a cabalidad con lo indicado en el artículo 28 de la Decisión 486.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico que la antigua reivindicación 1 y sus dependientes 2 a 6 no eran nuevas dado que lo divulgado en los documentos D1 y D2 afectaban dicho requisito.

En relación con este requerimiento, atentamente nos permitimos manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como 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, 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).

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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 citadas.

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**, ahora más a la luz del nuevo capítulo reivindicatorio, lo cual no sucede, dado que ninguno de los documentos citados reporta una composición antitranspirante caracterizada porque comprende a) una base, b) un activo antitranspirante; y c) un antioxidante en donde el antioxidante es una combinación de hidroxitolueno bulitado y pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinnamato en una cantidad que es mayor que una cantidad para estabilizar la composición antitranspirante y específicamente el antioxidante está en una concentración de 0.05 hasta 0.5 % en peso de hidroxitolueno bulitado y de 0.03 hasta 0.5% en peso de pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinnamato y que además comprende ácido cítrico.

En este orden de ideas, es necesario señalar que la novedad de una invención se evalúa a través de la comparación uno a uno de sus características esenciales. De este modo, una invención puede ser objetada por novedad cuando sus características esenciales son exactamente iguales a las de un antecedente que represente el estado de la técnica conocido al momento de presentar la solicitud. Por lo tanto en caso que llegue a existir al menos una diferencia en dicha comparación, se afirma que la invención SI cumple con el requisito de novedad.

Sobre este particular, respetuosamente nos permitimos decir que una de las diferencias más notables que fueron encontradas entre la composición antitranspirante de la invención y aquellas del estado previo de la técnica, está en el tipo de mancha que ataca cada uno de los productos, lo cual se ve reflejado en la composición de los mismos. Es más, o cual no ocurre con el problema abordado por la presente solicitud, en donde se desea remover las manchas amarillas que son generadas por la secreción de la glándula sebácea de la persona, ante la cual, el aluminio que contiene la composición antitranspirante reivindicada, interactúa con dicha secreción y la enlaza al textil. Adicionalmente se tiene, que **la presencia en exceso del hidroxitolueno butilado (BHT)**, por sus siglas en inglés, previene que la secreción del humano resulte en una mancha amarillenta en la ropa del usuario, al transferirse directamente de la composición antitranspirante al textil.

Con base en lo anterior, ahora es posible apreciar la diferencia existente entre las composiciones de los documentos D1, D2 y D3 y la reclamada en la presente solicitud, la cual es razón suficiente para reconocer la novedad de toda nueva creación, tal y como lo señala el artículo citado, en donde se menciona que cualquier documento del estado previo de la técnica debe divulgar todas y cada una de las características técnicas esenciales que describen a la invención, para así afectar su novedad, en caso contrario, dicha invención será nueva sobre el estado previo de la técnica.

De esta manera se demuestra la presencia de novedad en la materia reivindicada y se supera la objeción planteada.

5. Nivel inventivo

El señor examinador ha indicado que la antigua reivindicación 1 carece de altura inventiva a la luz de los documentos D3 (US4511554) y D1 (DE102007018508).

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- 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.

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Retomando la discusión de la sección anterior, se tiene que la presencia de un exceso del 10% en peso, con respecto al peso total de la composición antitranspirante del componente de hidroxitolueno butilado, **NO** resulta ser una deducción obvia a partir de las enseñanzas del estado previo de la técnica, dado que como se mencionó anteriormente, el empleo de BHT, se hace exclusivamente con fines de mantener la estabilidad del sistema.

De este modo y ante la luz de estas enseñanzas de estos documentos, para una persona del oficio versada en la materia, **no existiría motivación alguna para aumentar en tal exceso la concentración del hidroxitolueno butilado**, y agregar un agente antioxidante como pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinamato, hechos que evidencian que hasta el momento en que se presentó ésta solicitud de patente, **no era de conocimiento del campo de la técnica, la acción que estos componentes para combatir las manchas amarillentas que deja la secreción de la glándula sebácea en la ropa del usuario.**

En este orden de ideas, es necesario señalar que la invención emplea el pentaeritritil tetra-di-t-butilo hidroxihidrocinamato (Tinoguard) como un antioxidante para mantener la propia composición estable.

La invención enseña que tiene al menos el 10% de exceso de pentaeritritil tetra-di-t-butilo hidroxihidrocinamato. No se podría especificar una cantidad determinada porque la cantidad cambia dependiendo de los materiales que están presentes en cada composición antitranspirante. Como la composición cambia, la cantidad de pentaeritritil tetra-di-t-butilo hidroxihidrocinamato para estabilizar la composición también cambia. Es necesaria la experimentación de rutina para determinar la cantidad necesaria para estabilizar la composición. Un experto ordinario en la técnica podría llevar a cabo ensayos de estabilidad estándar para determinar la cantidad de pentaeritritil tetra-di-t-butilo hidroxihidrocinamato que se necesita para estabilizar la composición. Después de esta prueba, la invención añadió 10% más de pentaeritritil tetra-di-t-butilo hidroxihidrocinamato, lo cual no puede ser considerado como un resultado a alcanzar sino como una cantidad medida después de que la composición ha sido fijada.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

6

6

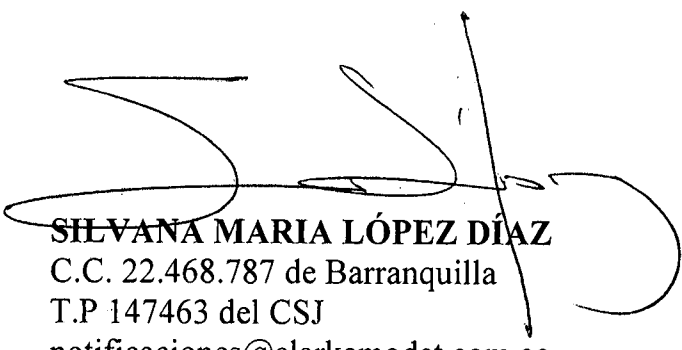
El problema del color amarillento causado por el sudor y las glándulas sebáceas ha sido un problema que ocurre mucho, y hasta ahora nadie había podido resolver el problema del amarillamiento. De hecho, ningunos de los documentos citados por el examinador habría podido motivar a la persona medianamente versada en la materia para utilizar un exceso de BHT.

En vista de lo anterior, se considera que la presente invención sí es inventiva sobre los documentos citados por el señor Examinador.

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).

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 LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

REIVINDICACIONES

7

1. Una composición antitranspirante caracterizado porque comprende
 - a. Una base
 - 5 b. Un activo antitranspirante; y
 - c. Un antioxidante en donde el antioxidante es una combinación de hidroxitolueno butilado y pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinnamato en una cantidad que es mayor que una cantidad para estabilizar la composición antitranspirante.
- 10 2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el antioxidante está en una concentración de 0.05 hasta 0.5 % en peso de hidroxitolueno butilado y de 0.03 hasta 0.5% en peso de pentaeritritil tetra-di-t-butil hidroxihidrocinnamato.
- 15 3. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque además comprende ácido cítrico.
- 20 4. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el activo antitranspirante está presente en una cantidad de 10% en peso o menos de la composición.
- 25 5. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque además comprende un agente quelante.
- 30 6. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la composición tiene menos de 10 ppm de hierro.
- 35 7. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque el activo antitranspirante antes de ser combinado en la composición tiene menos de 20 ppm de hierro.
- 40 8. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores caracterizado porque la composición es una barra y la base comprende un agente gelificante que comprende un hidrocarburo de fórmula C_nH_{2n+2} en donde n es 20 a 100 y en donde el hidrocarburo es al menos 90% lineal y un aceite de soya hidrogenado con un valor de yoduro de hasta 20.

7