

P-11904

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-156.529**
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 de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, domiciliada en New York, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **15646** notificado mediante comunicación electrónica el 3 de noviembre de 2017, relacionado con concepto técnico de fondo, me permito manifestar:

1. Modificación al capítulo reivindicatorio

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 22 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Como primera medida, se modifica las antiguas reivindicaciones 1 y 9 con el fin de especificar la proporción de serina en la composición, con base en la información descrita en las antiguas reivindicaciones 3 y 10, respectivamente.
- 1.2** Adicionalmente, se modifica la antigua reivindicación 9 con el fin de especificar el término “*sales de zinc*” con base en la información incluida en la descripción de la solicitud.
- 1.3** También, no se incluye el término “*al menos*” considerado por el examinador como no limitativo.

-
- 1.4** De manera adicional, se incluyen las nuevas reivindicaciones 8 y 22 dirigidas a la protección de una característica adicional de la composición.

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.

2. Pago de tasas

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio contiene el mismo número de cláusulas que el anteriormente presentado y es en esencia el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones, se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 del 2016.

3. Claridad

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo 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.

Como primera medida, en relación con la objeción del examinador al título de la solicitud, es deseo del solicitante presentar una modificación de este para indicarlo como *“COMPOSICIÓN DE CUIDADO ORAL PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS EN LA CAVIDAD ORAL, QUE COMPRENDE SERINA Y ÓXIDO DE CITRATO Y ÓXIDO DE ZINC”*.

En cuanto al capítulo reivindicatorio, se aclara al examinador que se ha modificado la reivindicación 1 con el fin de especificar la proporción de serina en la composición, con base en la información incluida previamente en la antigua reivindicación 3.

Por su parte, se modifica la reivindicación 9 con el fin de especificar igualmente la proporción de serina en la composición, con base en la información incluida previamente en la antigua reivindicación 10, y definir el término *“sales de zinc”* como *“seleccionadas del*

grupo que consiste de óxido de zinc, citrato de zinc, lactato de zinc, cloruro de zinc, acetato de zinc, gluconato de zinc, glicinato de zinc, sulfato de zinc, citrato de zinc y sodio, y mezclas de los mismos". Soporte para esta modificación se encuentra en el párrafo [0031] de la publicación internacional WO2015094836.

Respecto al comentario del examinador indicando que *“se sugiere definir el tipo de sales presentes en la composición reclamada, teniendo en cuenta que la descripción se enseña que dicha sal es una combinación de óxido de zinc y citrato de zinc (Ejemplos 1-3)”*, deseamos llamar la atención del examinador sobre el hecho que los ejemplos 1 a 3 presentados por el solicitante en la descripción, fueron incluidos con el fin de presentar evidencia acerca de la superioridad de las composiciones reclamadas. Sin embargo, corresponde a una práctica incorrecta de la Oficina el solicitar la restricción de la invención a la materia específica contenida en los ejemplos. El examinador debe notar que los ejemplos presentados son únicamente soporte técnico y evidencia de la invención, más no son limitantes de esta.

Con base en las modificaciones realizadas en las reivindicaciones 1 y 9, ahora es más clara la diferencia técnica entre dichas reivindicaciones independientes y la necesidad de incluirlas como tal en el capítulo reivindicatorio, sin ser redundantes.

En relación con el término *“al menos”*, se aclara que este se ha eliminado en las antiguas reivindicaciones 17 y 18, con lo cual se entiende por superada la objeción planteada.

Adicionalmente, se incluyen las nuevas reivindicaciones 9 y 22 que describen la presencia adicional en las composiciones reclamadas de *“fluoruro de estaño, en una cantidad suficiente para proporcionar 50 a 5000 ppm de ion fluoruro”*. Soporte para esta modificación se encuentra en el párrafo [0048] de la publicación internacional WO2015094836.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye 22 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Novedad

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas reivindicaciones 9, 16 y 17 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en el documento US20130017240 (D1).

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, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes.

Así, 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 del estado de la técnica.

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 está comprendida en el estado de la técnica, específicamente de forma TOTAL en el documento D1 citado por el examinador, lo cual no sucede con la materia reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Específicamente, se aclara que la nueva reivindicación 9 describe una composición que comprende a) serina, en una cantidad de 0.05% en peso a 0.8% en peso con base en el peso total de la composición, y b) sales de zinc seleccionadas del grupo que consiste de óxido de zinc, citrato de zinc, lactato de zinc, cloruro de zinc, acetato de zinc, gluconato de zinc, glicinato de zinc, sulfato de zinc, citrato de zinc y sodio, y mezclas de los mismos; en donde la relación molar serina:sales de zinc es de 0.01:1 a 3:1.

En este sentido, al comparar la composición reclamada en la reivindicación 9 con las enseñanzas del documento D1, encontramos que dicha anterioridad no menciona o sugiere una presencia de serina en la composición en una cantidad de 0.05% en peso a 0.8% en peso con base en el peso total de la composición. Así, es claro que la composición reclamada en la nueva reivindicación 9 posee al menos una diferencia técnica con el estado de la técnica y, por tanto, es novedosa a la luz de este.

Con base en lo anterior, se demuestra que la materia descrita en la nueva reivindicación 9 de la presente solicitud es novedosa a la luz de las enseñanzas del documento D1, de conformidad con los lineamientos del artículo 16 de la Decisión 486/00. Asimismo, teniendo en cuenta la dependencia de las antiguas reivindicaciones 16 y 17, que corresponden a las nuevas reivindicaciones 15 y 16, respectivamente, es claro que dichas reivindicaciones son igualmente novedosas de conformidad con los lineamientos del artículo 16 de la Decisión 486/00.

5. Nivel inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de la invención a la luz de la combinación de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D1 y WO2012087288 (D2)

A este respecto, se aclara que 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*”.

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.

Considerando las anteriores definiciones, se desean presentar los siguientes argumentos que demuestran el nivel inventivo de la invención descrita en las nuevas reivindicaciones 1 a 22.

Como primera medida, es deseo del solicitante aclarar al examinador que la presente invención demuestra que **la serina mejora inesperadamente la reducción de placa dental en combinación con citrato de zinc (ZnCit) y óxido de zinc (ZnO)**. Además, **la presente invención demuestra que la serina al 0.15% se desempeña mejor que la concentración mayor o menor de serina en base de sílice y base de tiza**. Esto no podría haber sido anticipado a partir de las enseñanzas del documento D1, ya que **este documento no menciona o sugiere el uso de citrato de zinc, mucho menos en la relación particular indicada en las presentes reivindicaciones**, y mucho menos que una combinación tan específica de óxido de cinc y citrato de zinc en las proporciones citadas resulte en una concentración óptima de serina.

Por su parte, el documento D2 tampoco sugiere que una combinación de citrato de zinc y óxido de zinc dé como resultado una concentración de serina óptima particular.

En este sentido, no hubiera sido posible para un experto en la técnica desarrollar las composiciones definidas en la presente solicitud sin la necesidad de un paso inventivo, ya que los documentos D1 y D2, no proporcionan, ni en forma individual ni en combinación, todas las características técnicas específicas de proporciones y componentes descritos por el solicitante.

Por al menos las razones descritas anteriormente es claro que la materia contenida en las reivindicaciones independientes 1 y 9 involucró un paso inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, ya sea tenidos en cuenta en forma individual o en combinación apropiada. Las reivindicaciones 2 a 8 y 10 a 22, dependientes de las reivindicaciones 1 y 9 son patentables por al menos las mismas razones que las reivindicaciones 1 y 9, así como en virtud de las características adicionales que describen.

De esta forma, es claro que la invención descrita en las nuevas reivindicaciones 1 a 22 es inventiva a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos citados D1 y D2, y cumplen con los requerimientos de conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486/00.

6. Conclusiones

Considerando todos los anteriores argumentos, se solicita respetuosamente que sea reconocida la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial para la presente solicitud, de conformidad con los lineamientos incluidos en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486/00, y se conceda el privilegio de patente de invención para la invención titulada “*COMPOSICIÓN DE CUIDADO ORAL PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS EN LA CAVIDAD ORAL, QUE COMPRENDE SERINA Y ÓXIDO DE CITRATO Y ÓXIDO DE ZINC*” a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

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- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*”, (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.

7. **Anexos**

7.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 22 reivindicaciones.

7.2 Comprobante de pago de tasa para nuevo examen de patentabilidad

Señor Director,


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

REIVINDICACIONES

1. Una composición para el cuidado oral, caracterizada porque comprende:

- a. serina, en una cantidad de 0.05% en peso a 0.08% en peso con base en el peso total de la composición; y
- b. óxido de zinc y citrato de zinc en una relación en peso de óxido de zinc a citrato de zinc de 1.5:1 a 4.5:1.

2. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque la relación en peso de óxido de zinc a citrato de zinc es 1.5:1 a 4:1, 1.7:1 a 2.3:1, 1.9:1 a 2.1:1, o 2:1.

3. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 1, en donde la serina está en una cantidad de 0.05% en peso a 0.39% en peso, 0.075% en peso a 0.25% en peso, 0.12% en peso a 0.25% en peso, o de 0.14% en peso a 0.2% en peso.

4. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la composición comprende serina en una cantidad de 0.15% en peso, con base en el peso total de la composición.

5. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la concentración total de óxido de zinc y citrato de zinc en la composición es 0.2% en peso a 5% en peso, con base en el peso total de la composición.

6. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la composición comprende óxido de zinc en una cantidad de 0.5% a 1.5% en peso y citrato de zinc en una cantidad de 0.25% a 0.75% en peso, con base en el peso total de la composición.

7. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, caracterizada porque la composición comprende óxido de zinc en una cantidad de 1% en peso y citrato de zinc en una cantidad de

0.5% en peso, con base en el peso total de la composición.

8. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque la composición comprende adicionalmente fluoruro de estaño, en una cantidad suficiente para proporcionar 50 a 5000 ppm de ion fluoruro.

9. Una composición para el cuidado oral, caracterizada porque comprende:

a. serina, en una cantidad de 0.05% en peso a 0.8% en peso con base en el peso total de la composición, y

b. sales de zinc seleccionadas del grupo que consiste de óxido de zinc, citrato de zinc, lactato de zinc, cloruro de zinc, acetato de zinc, gluconato de zinc, glicinato de zinc, sulfato de zinc, citrato de zinc y sodio, y mezclas de los mismos, en donde la relación molar serina:sales de zinc es de 0.01:1 a 3:1.

10. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 9, caracterizada porque la serina está presente en la composición en una cantidad de 0.05% a 0.39% en peso, con base en el peso total de la composición.

11. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 10, caracterizada porque la composición comprende serina en una cantidad de 0.075% a 0.25% en peso, con base en el peso total de la composición.

12. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 11, caracterizada porque la composición comprende serina en una cantidad de 0.12% a 0.25% en peso, con base en el peso total de la composición.

13. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 12, caracterizada porque la composición comprende serina en una cantidad de 0.14% a 0.20% en peso, con base en el peso total de la composición.

14. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 13, caracterizada porque la composición comprende serina en una cantidad de 0.15% en peso, con base en el peso total de la composición.

15. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 14, caracterizada porque la concentración total de las sales de zinc en la composición es de 0.2% a 5% en peso, con base en el peso total de la composición.

16. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 15, caracterizada porque una de dichas sales de zinc es óxido de zinc.

17. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 16, caracterizada porque una de dichas sales de zinc es citrato de zinc.

18. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 17, caracterizada porque la composición comprende óxido de zinc en una cantidad de 0.5% a 1.5% en peso y citrato de zinc en una cantidad de 0.25% a 0.75% en peso, con base en el peso total de la composición.

19. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 18, caracterizada porque la composición comprende óxido de zinc en una cantidad de 1% en peso y citrato de zinc en una cantidad de 0.5% en peso, con base en el peso total de la composición.

20. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 17, caracterizada porque una relación en peso de óxido de zinc a citrato de zinc es 1.5:1 a 4.5:1.

21. La composición para el cuidado oral de conformidad con la reivindicación 20, caracterizada porque una relación en peso de óxido de zinc a citrato de zinc es de 1.5:1 a 4:1, de 1.7:1 a 2.3:1, de 1.9:1 a 2.1:1, o de 2:1.

22. La composición para el cuidado oral de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 9 a 21, caracterizada porque la composición comprende adicionalmente fluoruro de estaño, en una cantidad suficiente para proporcionar 50 a 5000 ppm de ion fluoruro.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: 16156529
Recibo: 18-4369
Fecha: 23/01/2018

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 147174
CUS: 309683811

Patente PCT
COMPOSICIÓN DE CUIDADO ORAL PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE BIOPELÍCULAS EN LA CAVIDAD ORAL, QUE COMPRENDE SERINA Y ÓXIDOS DE CITRATO Y ZINC

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente de Invención (DESCUENTO INTERNET	1	\$ 1,053,500	\$ 1,053,500
TOTAL					\$ 1,053,500

Sede Centro: Carrera 13 No.27-00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá D.C. - Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co Conmutador: (571)5870000 Contact Center: (571)5920400