

P-2018/15204

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0003459**

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, 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. **374**, notificado electrónicamente el 14 de enero de 2019, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones

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 once (11) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se ha modificado la reivindicación 1, incluyendo la limitación "*en donde el acetil isoeugenol es efectivo para reducir los recuentos microbianos con respecto a un estándar de referencia que no incluye acetil isoeugenol*", con el fin de dar claridad a la presente invención.

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 patentabilidad 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 concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene igual número de reivindicaciones a las presentadas en la respuesta anterior, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad y concisión de las Reivindicaciones

El solicitante desea manifestar que mediante el nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, ya que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención reclamada, cuentan con pleno soporte en la descripción de la solicitud en estudio, y además siguen las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico. En particular, frente a cada objeción, me permito señalar lo siguiente:

- 3.1** Como se indicó previamente, se ha modificado la reivindicación 1, incluyendo la limitación *"en donde el acetil isoeugenol es efectivo para reducir los recuentos microbianos con respecto a un estándar de referencia que no incluye acetil isoeugenol"*, con el fin de dar mayor claridad a la presente invención. Dicha modificación se encuentra debidamente sustentada a lo largo del capítulo descriptivo, por ejemplo, en los Párrafos [0043] y [0044], Tabla 2 de la solicitud PCT.
- 3.2** Finalmente, el examinador ha indicado *"Las reivindicaciones 5 y 8 no son concisas, porque las expresiones "otros materiales silíceos", "agente blanqueador", y "abrasivo de sílice" son frases de carácter general o corresponde a una denominación funcional que sugieren de forma*

imprecisa que la protección se extendería a posibles variaciones o modificaciones". En este respecto, el solicitante desea reafirmarse respetuosamente en los argumentos presentados previamente ya que, de acuerdo con el Manual Andino de Patentes (MAP) y la Guía de Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC, el lenguaje utilizado en una solicitud de patente debe ser el lenguaje común del campo técnico relacionado y su significado y alcance en las reivindicaciones debe ser el que normalmente se da en el área técnica de la solicitud, siendo claro para la persona versada en la materia con su sola lectura, lo que cumple a cabalidad la presente solicitud. Así las cosas, las reivindicaciones de la presente solicitud son lo suficientemente claras y concisas precisando la materia reclamada, puesto que los términos referidos como generales, a la luz del Capítulo Descriptivo resultan completamente reconocibles por cualquier persona medianamente versada en la materia.

Adicionalmente, vale la pena anotar que el uso de estos términos y otros análogos que indican la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como el examinador debe saber, una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención), ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. Así las cosas, insisto respetuosamente en que los términos objetados son perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz del Capítulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo cuáles materializaciones están cobijadas por las reivindicaciones y cuáles no. Por lo tanto, la objeción debe ser retirada.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye once (11) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 11 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos WO 2014/088573 (D2) y US 2012/0014883 (D3).

A este respecto, me permito decir 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.

En primer lugar, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas en los documentos citados por el examinador.**

En segundo lugar, el solicitante desea reafirmar los argumentos presentados previamente manifestando que si bien el examinador reconoce que D2 no enseña ni sugiere **acetil isoeugenol** como agente antimicrobiano, el examinador intenta solucionar esta deficiencia citando el documento D3 para la propuesta de que la referencia enseña o sugiere la inclusión de un derivado de acetil de eugenol. A partir de D3, el examinador parece concluir que habría sido obvio para una persona versada en la materia seleccionar **acetato de isoeugenol** e incorporarlo a la composición para el cuidado oral divulgada por D2.

Además, el examinador no ha demostrado ninguna motivación por parte de D2 o D3 para reemplazar efectivamente un grupo metileno en el lado derecho de la estructura (es decir, acetato de eugenilo), con un grupo metilo en la misma ubicación (es decir, acetil isoeugenol) - mucho menos que los compuestos resultantes después de dicho cambio tendrían una eficacia antimicrobiana o incluso retendrían una función útil, pronosticada o esperada. El examinador no ha demostrado que el uso de acetil isoeugenol en lugar de acetato de eugenol podría incluso proporcionar eficacia antimicrobiana en primer lugar.

Un experto en la materia que busque desarrollar una formulación para el cuidado bucal utilizando acetil isoeugenol no habría recurrido a D2 ni D3. Es poco probable que un experto en la materia hubiera usado D2 como referencia inicial lógica para desarrollar la composición de cuidado bucal reclamada en la presente solicitud. Al analizar el documento D2, se encuentra que enseña aceites esenciales como aromatizantes, que incluyen "aceite de clavo". Como se sabe, **el aceite de clavo no incluye acetil isoeugenol.** *"El aceite de clavo es una mezcla de diferentes compuestos con los tres ingredientes activos principales que son eugenol, acetato de eugenilo y cariofileno (...) El aceite de clavo se puede obtener de la destilación de brotes, hojas o vapor, cada uno de los cuales da como resultado un aceite que tiene diferentes características de aceite (Tabla 11.3) (...) El aceite de yema de clavo, un líquido incoloro o amarillo, se obtiene de la destilación de yemas. Las yemas de clavo contienen 15 a 20% en peso de aceite. Los principales componentes del aceite son eugenol (70–95%), acetato de eugenol (hasta 20%) y β -cariofileno (12–17%)"*¹. Sin embargo, el solicitante reitera que el examinador no ha señalado nada en la técnica anterior que sugiera que el acetato de eugenol incluso tenga las mismas propiedades antifúngicas que el eugenol. Mucho menos que se espera que el uso de acetil isoeugenol en lugar de acetato de eugenol proporcione incluso eficacia antimicrobiana en primer lugar.

Después de haber revisado el documento D3, este no soluciona las deficiencias de D2. El documento D3 ni siquiera aborda el tema de una composición para el cuidado bucal que comprende fosfato de zinc que tiene eficacia antimicrobiana,

¹<https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/clove-oil>

mucho menos desarrolla o sugiere una solución viable. Parece que D3 está más preocupado porque *"las composiciones que comprenden derivados de aceites esenciales son útiles como base de saborizantes o base de perfumes para incorporar en productos de cuidado personal y para proporcionar otros beneficios, incluida la eficacia antimicrobiana"* (Ver, D3, Resumen). Dado que D3 no enseña ni sugiere la inclusión de fosfato de zinc, y mucho menos la combinación específica con acetil isoeugenol, el examinador no ha demostrado adecuadamente por qué un experto en la materia habría recurrido a D3.

El examinador afirma que D3 divulga *"uno o una mezcla de un derivado acetal (...) acetato de isoeugenilo (Pág. 4, Párr. 0032), o acetato de eugenol (Pág. 16, Ejemplo II, Formulaciones IIj, IIIn y IIo)"*, en este sentido, el solicitante respetuosamente no está de acuerdo. Nuevamente, se describe isoeugenol, pero solo en una lista de otros grupos de compuestos genéricos y compuestos específicos. Entonces, el "acetil isoeugenol", *per se*, no se revela literalmente. Por el contrario, D3 tiene una amplia disposición general que sugiere que "las muestras de derivados en el presente documento incluyen éster, éter o derivados de acetal de los compuestos de aceites esenciales anteriores" (Véase D3, Párrafo [0029]). Esta disposición general puede proporcionar una divulgación genérica para el acetil isoeugenol (sin realmente proporcionar soporte literal), se agregaría aún más al gran número de compuestos divulgados por D3. Además, con una lista tan grande de compuestos disponibles, el examinador aún no ha identificado la motivación específica para seleccionar y elegir particularmente al "acetil isoeugenol", que ni siquiera se menciona literalmente en la lista, de esa gran lista de compuestos potenciales de aceites esenciales.

Además, el solicitante señala que la descripción demuestra que **una composición que comprende tanto fosfato de zinc como acetil isoeugenol tiene una actividad antibacteriana mejorada en relación con una composición sin acetil isoeugenol** (véase el Ejemplo 2 de la solicitud PCT). El examinador no ha demostrado que este efecto sea predecible o esperado. Si bien el examinador ha argumentado que las reivindicaciones no están acorde a los ejemplos, estas se modifican para especificar que la cantidad de acetil isoeugenol es "efectiva para reducir los recuentos microbianos en

relación a un estándar de referencia que no incluye acetil isoeugenol". Esta modificación refleja esencialmente los datos divulgados en el Ejemplo 2 de la descripción, en donde el solicitante ha demostrado una eficacia antimicrobiana superior sobre los Ejemplos Comparativos A y B. El examinador no ha demostrado por qué estos resultados beneficiosos habrían sido esperados o predichos.

Adicionalmente, el análisis del examinador se basa en un razonamiento retrospectivo inadmisibles. Específicamente, no hay enseñanza o sugerencia alguna en D2 o D3 que hubiera llevado a una persona experta en la técnica que busca desarrollar composiciones para el cuidado bucal para llegar a la invención reclamada. En lugar de mirar críticamente las enseñanzas de la referencia, el examinador simplemente ha preguntado si una persona experta en la técnica *podría* haber derivado las composiciones reclamadas de las descritas en D2 y D3.

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que los documentos D2 y D3 **no mencionan, describen o sugieren**, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 11, 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. Conclusión

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse que:

- i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 486; y
- ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D2 y D3, cumpliendo así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los requerimientos de la Decisión 486/00.

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.

6. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Señora Directora,


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

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composición para el cuidado bucal, que comprende:

fosfato de zinc, en donde el fosfato de zinc se agrega a la composición para el cuidado bucal como una sal preformada; y la cantidad de fosfato de zinc es de 0.8 a 2 % en peso, con respecto al peso de la composición para el cuidado bucal;

un agente antimicrobiano que comprende acetil isoeugenol; y la cantidad del agente antimicrobiano es de 0.3 a 0.7 % en peso, con respecto al peso de la composición bucal, en donde el acetil isoeugenol es efectivo para reducir los recuentos microbianos con respecto a un estándar de referencia que no incluye acetil isoeugenol; y

de 500 ppm a 2000 ppm de una fuente de iones de fluoruro seleccionada de fluoruro estañoso, fluoruro de sodio, fluoruro de potasio, monofluorofosfato de sodio, fluorosilicato de sodio, fluorosilicato de amonio, fluoruro de amina, fluoruro de amonio, y combinaciones de estos; y

de 1 a 8 % en peso de sales de fosfato alcalino seleccionadas de fosfato de sodio dibásico, fosfato de potasio dibásico, dihidrato de fosfato dicálcico, pirofosfato de tetrasodio, pirofosfato de tetrapotasio, pirofosfato de calcio, tripolifosfato de sodio y mezclas cualquiera de estos;

donde la composición para el cuidado bucal se encuentra libre de timol y terpineol.

2. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición para el cuidado bucal además comprende un abrasivo seleccionado de abrasivos de sílice, como un fosfato de tricalcio ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$), hidroxiapatita ($\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$), o fosfato de dicalcio dihidrato ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), o pirofosfato de calcio; abrasivo de carbonato de calcio; o abrasivos como metafosfato de sodio, metafosfato de potasio, silicato de

aluminio, alúmina calcinada, bentonita u otros materiales silíceos, cocamidopropil betaína, o combinaciones de estos.

3. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende además humectantes seleccionados de glicerina, sorbitol, xilitol, propilenglicol y mezclas de estos, y tensioactivos seleccionados de lauril sulfato de sodio, lauroil sarcosinato de sodio y sulfonatos de monoglicérido de coco de sodio.

4. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende además un aminoácido básico en una forma de sal libre u oralmente aceptable seleccionado de arginina, lisina, citrulina, ornitina, creatina, histidina, ácido diaminobutanoico, ácido diaminopropiónico, o combinaciones de los mismos.

5. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende además un agente blanqueador.

6. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende además fuentes de iones de zinc además del fosfato de zinc, seleccionadas de citrato de zinc u otras sales de zinc solubles.

7. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición para el cuidado bucal es un dentífrico.

8. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores que comprende, además:

entre 1 y 8 % en peso de sales de fosfato alcalino que se seleccionan de

fosfato de sodio dibásico, fosfato de potasio dibásico, dihidrato de fosfato dicálcico, pirofosfato de tetrasodio, pirofosfato de tetrapotasio, pirofosfato de calcio, tripolifosfato de sodio y mezclas de cualquiera de estos;

entre 0.05 y 0.5 % en peso de fluoruro; y

una base para el cuidado bucal de abrasivo de sílice.

9. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición para el cuidado bucal es un gel.

10. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición para el cuidado bucal es una pastilla o una menta.

11. La composición para el cuidado bucal de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde la composición para el cuidado bucal es una goma de mascar.