

P-15126

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0003138**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. **839** notificado electrónicamente el 23 de enero de 2020, 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 veinticuatro (24) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 No se incluye la antigua reivindicación 17.
- 1.2 Se modificó la antigua reivindicación 1, con el propósito de:
 - Restringir el aminoácido básico a "*arginina*".
 - Incluir la relación en peso del óxido de zinc al citrato de zinc de acuerdo con lo divulgado en la antigua reivindicación 17.
- 1.3 Las reivindicaciones y sus dependencias han sido reenumeradas, en vista de las modificaciones mencionadas.

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 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 concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene un menor número de reivindicaciones que el anteriormente presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 25 a la luz de los documentos WO2014/088575 (D1) y US2015320654 (D3).

En este sentido, me permito señalar 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 la anterior definición, es deseo del solicitante manifestar que la invención reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio es inventiva en relación con el estado de la técnica citado, por las siguientes razones:

El documento D3 **no** enseña composiciones para el cuidado bucal **basadas en arginina**. Por lo tanto, es poco probable que una persona versada en la materia haya recurrido a D3 en primer lugar. Las reivindicaciones modificadas reflejan que el aminoácido debe ser arginina. Y, como se señaló anteriormente, de la Tabla 12 de la

solicitud, las composiciones con más de 0,25% de éter de celulosa no iónico (HEC) y más de 0,4% de goma de polisacárido (goma xantana), es decir, composiciones 17, 18, 19 con arginina y óxido de zinc/citrato de zinc en una proporción de 2:1- son superiores a los ejemplos comparativos, es decir, tienen una estabilidad mejorada correspondiente a una pérdida reducida de viscosidad. Las cantidades beneficiosas definidas por las reivindicaciones modificadas de la presente solicitud no son sugeridas por ninguno de los documentos de la técnica anterior citados. Las reivindicaciones modificadas están más en línea con el sorprendente efecto técnico detallado en la descripción de la presente solicitud.

Además, el examinador alega que el documento D3 enseña un sistema espesante que comprende 0,3 a 0,8% de hidroxietilcelulosa y 0,6 a 1,020% en peso de goma xantana, y hace referencia a la Tabla 2 como soporte de esto. Sin embargo, después de revisar la Tabla 2 de D3, es posible darse cuenta de que el sistema espesante de las composiciones ejemplificadas en dicho documento, en ningún caso está compuesto sólo de hidroxietilcelulosa y goma xantana, como se reivindica en la presente solicitud; un polisacárido sulfatado lineal (carragenano) **siempre** es parte del sistema espesante, incluso cuando no hay hidroxietilcelulosa o goma xantana. Por lo tanto, esto ciertamente mantendría a la persona experta en la técnica lejos de seleccionar hidroxietilcelulosa y goma xantana como el sistema espesante específico, como se reivindica en la presente solicitud, para subsanar las deficiencias del documento D1.

En cuanto a la afirmación del examinador indicando que *"la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir hidroxietilcelulosa y goma xantana en las proporciones que enseña el documento D3 en las composiciones de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1"* (página 3 del oficio que se contesta), parece indicar que el punto de partida del examinador fue la composición de la reivindicación 1 y simplemente buscó un documento que mencionara los porcentajes de goma xantana e hidroxietilcelulosa (documento D3) para complementar el documento D1 ya encontrado, pero ignorando el hecho que el documento D3 no enseña composiciones para el cuidado bucal **basadas en arginina**, es decir, esto probablemente mantendría a la persona experta en la técnica lejos de elegir el documento D3 para alcanzar una composición tal como la que se reivindica en esta solicitud.

Dado lo anterior, se considera respetuosamente que el examinador no debe pasar por alto el efecto logrado por las composiciones reclamadas y además no puede tomar una posición personal, ya que debe demostrar con claridad y soporte que la invención reivindicada resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en la

materia, en vista de los conocimientos y el estado de la técnica **disponibles al momento de buscar una solución al problema técnico de la solicitud**. De lo contrario, está aplicando un estudio en retrospectiva, ya que parte de la solución propuesta y desde la cual, todo acercamiento resultará obvio.

Un estudio en retrospectiva no está permitido, tal como establece la Guía para el Estudio de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, en las páginas 137 y 138:

*"Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes **debe evitar** el uso de un análisis ex post facto de este tipo.*

*Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada **deben** proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante.*

Uno de los factores que deben tomarse en consideración para establecer si la persona del oficio normalmente versada en la materia hubiera estado motivada a combinar los documentos del estado de la técnica es la probabilidad razonable de éxito como resultado de tal combinación de sugerencias del estado de la técnica, consideradas colectivamente.

*En cualquier caso, el examinador de patentes **deberá esforzarse por hacer una evaluación práctica conforme a la realidad**. Deberá tener en cuenta todo lo que se sabe en cuanto a los antecedentes de la invención reivindicada y **dar el valor justo a los argumentos o pruebas pertinentes presentados por el solicitante**"*
(El énfasis es nuestro)

El examinador debe entonces dar el valor justo a los argumentos y pruebas que se han presentado (en la descripción), los cuales demuestran claramente **un efecto técnico superior, evidencia de nivel inventivo de una solicitud de patente**.

Adicionalmente, se desea indicar que establecer como regla que llegar a unas composiciones con un efecto técnico mejorado a partir de elementos que existen en el

estado de la técnica (a pesar de que el estado de la técnica no lo sugiera) es obvio, es ir en contravía de lo establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando señala:

“En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento.

*En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que, para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Por ello, el juicio del nivel inventivo **no puede ser elaborado con criterios generales**, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso” (Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001, el énfasis es nuestro).*

Por lo tanto, es claro que, aunque existan prácticas en el arte, sus resultados no son siempre obvios, debido a que pueden presentarse obstáculos o problemas técnicos asociados que requerirán de esfuerzo inventivo para ser solucionados. El examinador de la presente solicitud alega la falta de nivel inventivo sin demostrar claramente y razonablemente las razones por las que una persona del oficio versada en la técnica hubiera estado motivada a combinar las enseñanzas de los documentos D1 y D3.

De esta forma, las nuevas reivindicaciones 1 a 24 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. 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 D1 y D3, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

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.

5. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por veinticuatro (24) reivindicaciones.

Señora Directora,



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 bucal que comprende:
 - a. un aminoácido básico en forma libre o de sal en donde el aminoácido básico es arginina;
 - b. una combinación de fuentes de iones de zinc, en donde la combinación de fuentes de iones de zinc comprende óxido de zinc y citrato de zinc, en donde la relación de peso del óxido de zinc al citrato de zinc es 2:1; y
 - c. un sistema espesante que comprende:
 - i. de 0,25 % en peso a 1 % en peso de un éter de celulosa no iónico, en donde el éter de celulosa no iónico comprende hidroxietilcelulosa, en donde la hidroxietilcelulosa tiene un peso molecular de 300,000 a 350,000; y
 - ii. de 0,4 % en peso a 1 % en peso de una goma de polisacárido, en donde la goma de polisacárido es goma xantana.
2. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 1, en donde el éter de celulosa no iónico tiene una viscosidad, medida al 2 % en agua a 25 °C, de 150 a 400 cps.
3. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende de 0,5 % en peso a 1 % en peso del éter de celulosa no iónico.
4. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende de 0,6 % en peso a 0,9 % en peso del éter de celulosa no iónico.
5. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende 0,5 % en peso, 0,6 % en peso, 0,7 % en peso, 0,8 % en peso, 0,9 % en peso o 1 % en peso del éter de celulosa no iónico.

6. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende de 0,3 % en peso a 0,9 % en peso de la goma de polisacárido.
7. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende de 0,4 % en peso a 0,9 % en peso de la goma de polisacárido.
8. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende de 0,5 % en peso a 0,9 % en peso de la goma de polisacárido.
9. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende de 0,6 % en peso a 0,9 % en peso de la goma de polisacárido.
10. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende 0,4 % en peso, 0,5 % en peso, 0,6 % en peso, 0,7 % en peso, 0,8 % en peso o 0,9 % en peso de la goma de polisacárido.
11. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el sistema espesante comprende además de 5 % en peso a 10 % en peso de sílice.
12. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el éter de celulosa no iónico y la goma de polisacárido se encuentran presentes en una relación de peso de 3:1 a 1:2.
13. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el éter de celulosa no iónico y la goma de polisacárido se encuentran presentes en una relación de peso de 2:1 a 1:1.
14. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el éter de celulosa no iónico y la

goma de polisacárido se encuentran presentes en una relación de peso de 1:1.

15. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el éter de celulosa no iónico y la goma de polisacárido se encuentran presentes en una relación de peso de 3:1, 2,5:1, 2:1, 1,5:1, o 1:1.
16. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el aminoácido es arginina y se encuentra presente en 1,5 % en peso, 5 % en peso, u 8 % en peso de la composición para el cuidado bucal.
17. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde el citrato de zinc se encuentra en una cantidad de 0,5 % en peso y el óxido de zinc se encuentra presente en una cantidad de 1,0 % en peso en función del peso total de la composición para el cuidado bucal.
18. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además una fuente de iones de fluoruro que se selecciona de entre fluoruro de sodio, monofluorofosfato de sodio, y fluoruro estañoso.
19. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 18, en donde la composición comprende fluoruro soluble en una cantidad de 1450 ppm.
20. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 18 o la reivindicación 19, en donde la fuente de iones de fluoruro comprende fluoruro estañoso.
21. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende:
 - a. óxido de zinc en 1,0 % en peso;
 - b. citrato de zinc en 0,5 % en peso;
 - c. L-arginina en 1,5 % en peso;

- d. entre 0,5 % en peso y 1 % en peso de hidroxietilcelulosa; y
 - e. entre 0,3 % en peso y 0,8 % en peso de goma xantana.
22. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 21, que comprende de 0,3 % en peso a 0,6 % en peso de goma xantana.
23. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 21 o la reivindicación 22, que comprende de 0,7 % en peso a 0,8 % en peso de goma xantana.
24. La composición para el cuidado bucal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde la composición para el cuidado bucal se encuentra en una forma que se selecciona de entre: una pasta dental, un enjuague bucal, y un gel.