

P-2019/15151

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0004494**

Solicitud de patente a nombre de **GIVAUDAN SA**

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 GIVAUDAN SA, domiciliada en Vernier, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **5662** notificado electrónicamente el 21 de mayo 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 catorce (14) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas se presentan a continuación:

1.1 Se eliminaron los términos "*por lo menos*", "*aproximadamente*", "*esencialmente*" y "*más preferentemente*" del capítulo reivindicatorio y así superar las objeciones del examinador.

1.2 Se ha restringido la reivindicación 1 a una combinación de neodecanoato de zinc y clorhidrato de aluminio, teniendo en cuenta que el neodecanoato de

zinc es una de las opciones preferidas de la antigua reivindicación 2, y también se encuentra descrita en los ejemplos.

1.3 Se modificó la antigua reivindicación 3 (nueva reivindicación 2), definiendo la concentración del neodecanoato de zinc y otra de las características opcionales se incluyó en la nueva reivindicación 3.

1.4 Se modificó la reivindicación 4, definiendo la relación en peso entre el neodecanoato de zinc y el clorhidrato de aluminio.

1.5 Se modificó la reivindicación 6 limitando los ingredientes de fragancia a uno o más con el fin de eliminar las características opcionales y dar claridad a la invención.

1.6 Se adicionó la nueva reivindicación 8 con base en la página 7, líneas 7-9 de la solicitud PCT.

1.7 Se ha modificado la reivindicación 11 con el fin de especificar 2 pasos en el método reclamado, con el fin de superar las objeciones del examinador.

1.8 Se adicionó la nueva reivindicación 12, referida a un método para preparar el producto de la reivindicación 9, el cual incluye la composición de las reivindicaciones 1-8, con el fin de dar claridad a la materia a proteger. Se encuentra sustentada en la página 8, línea 10 de la solicitud PCT.

1.9 Se eliminó la antigua reivindicación 2, de acuerdo con las modificaciones realizadas a la reivindicación 1. Además, se eliminaron las antiguas reivindicaciones 12 y 13.

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 originalmente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución No. 3719 del 2016.

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 la nueva reivindicación proporciona claridad y concisión a la invención reclamada, cuenta con pleno soporte en la descripción de la solicitud en estudio, y además sigue las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico. En particular, frente a cada objeción, me permito señalar lo siguiente:

3.1 EL examinador indica en el Oficio: *"Los términos "por lo menos", "aproximadamente", "esencialmente" y "más preferentemente" de las reivindicaciones 1 a 7 y 14 es relativo por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica"*. En este respecto y como se indicó previamente, se eliminaron los términos *"por lo menos", "aproximadamente", "esencialmente" y "más preferentemente"* del capítulo reivindicatorio y así superar las objeciones del examinador.

3.2 El examinador indica en el Oficio: *"Las reivindicaciones 1, 3 a 6, 10 a 12, 14 no son concisas porque las definiciones de una sal de carboxilato de zinc, un solvente, un ingrediente de fragancia son términos generales, como se encuentra redactado presentaría un sin número de posibilidades de composiciones desodorantes, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos o ingredientes que han sido probados, es*

decir, que se encuentren debidamente sustentados. Los ejemplos mencionan que la sal de carboxilato de zinc es neodecanoato de zinc, el solvente es una mezcla de miristato de isopropilo, etanol y pentano, no se encuentra en los ejemplos de la descripción una composición que comprenda una fragancia específica". En este respecto, se informa que se ha restringido la reivindicación 1 a una combinación de neodecanoato de zinc y clorhidrato de aluminio, teniendo en cuenta que el neodecanoato de zinc es una de las opciones preferidas de la antigua reivindicación 2, y también se encuentra descrita en los ejemplos.

En cuanto a los términos solvente e ingrediente de fragancia de las reivindicaciones 5 y 6 por ser términos generales, el solicitante amablemente desea manifestar que la persona experta en la técnica puede identificar fácilmente un solvente anhidro adecuado, y sólo hay un número limitado de solventes adecuados para su aplicación en una composición desodorante. Con respecto a los ingredientes de la fragancia, es evidente que se puede utilizar cualquier ingrediente de fragancia comúnmente conocido. Además, el solicitante desea señalar respetuosamente 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.

3.3 Finalmente, el examinador indica *"Las reivindicaciones 11 a 14 no son claras porque no son caracterizadas como un método, pese a que se reclaman como tal. Se le aclara al solicitante que las reivindicaciones de método deben ser caracterizadas por medio de sus etapas de proceso y condiciones específicamente definidos, no es válido caracterizar al método como una composición, es decir, caracterizar al método por el producto, en este caso se trata solo una de mezcla de componentes, los componentes y las proporciones de ellos son características técnicas del producto no del proceso"*. En este respecto, amablemente se informa que se ha modificado la reivindicación 11 con el fin de especificar 2 pasos en el método reclamado, se adicionó la nueva reivindicación 12, referida a un método para preparar el producto de la reivindicación 9, el cual incluye la composición de las reivindicaciones 1-8, con el fin de dar claridad a la materia a proteger. Dicha modificación se encuentra sustentada en la página 8, línea 10 de la solicitud PCT, y se eliminaron las antiguas reivindicaciones 12 y 13, con el fin de superar las objeciones del examinador.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye catorce (14) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 5 y 10 a 14 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas del documento US2005/0180935 (D1). Adicionalmente, el examinador establece que las reivindicaciones 6 a 9 carecen

de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US2005/0180935 (D1) y US2015/0283044 (D2).

A este respecto, 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.

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

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y
- Que la invención en cuestión 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 solicitud en estudio.

En cuanto al nivel inventivo, 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.

De acuerdo con lo anterior, la 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 individualmente en los documentos citados por el examinador.** Adicionalmente, el neodecanoato de zinc no se describe en ninguno de los dos documentos citados. En consecuencia, el objeto de las reivindicaciones modificadas es novedoso e inventivo.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren,** en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas como se describe en la presente invención, **dichas reivindicaciones 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 14, 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 D1 y D2, 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 14 reivindicaciones.
- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de nuevo examen de patentabilidad.

Señora Directora,


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

REIVINDICACIONES

1. Composición desodorante, caracterizada porque comprende neodecanoato de zinc y clorhidrato de aluminio.

2. La composición desodorante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque comprende neodecanoato de zinc en una concentración de 1% en peso a 100% en peso.

3. La composición desodorante de conformidad con la reivindicación 2, caracterizada porque comprende neodecanoato de zinc en una concentración de 1% en peso a 20% en peso.

4. La composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque comprende neodecanoato de zinc y clorhidrato de aluminio en una relación en peso de 2:1 a 1:10.

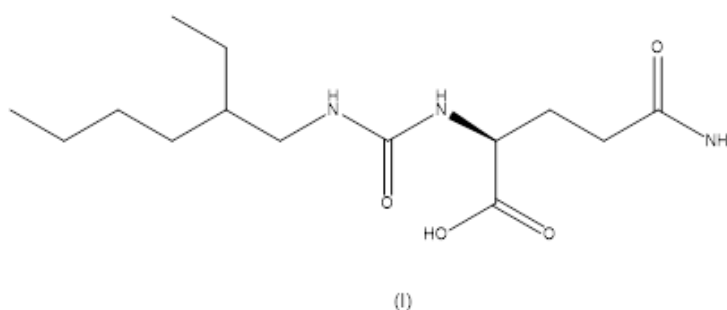
5. La composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque además comprende un solvente anhidro.

6. La composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizada porque además comprende uno o más ingredientes de fragancia.

7. La composición desodorante de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque el uno o más ingredientes de fragancia se selecciona del grupo que consiste de 3,7-dimetiloct-6-enal, por ejemplo, Citronelal; 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol, por ejemplo, Citronelol; 2,4-dimetilciclohex-3-enocarbaldehído, por ejemplo, Cyclal C; (E)-dec-4-enal; butirato de etil 2-metilo; acetato de 1-feniletilo, por ejemplo, Gardenol; acetato de (Z)-hex-3-en-1-ilo; acetato de hexilo; acetato de isoamilo; aceite de Litsea cubeba; Nonanal; aceite de naranja; terpenos de naranja; acetato de prenilo; 4-metil-2-(2-metilprop-1-en-1-il)tetrahidro-2H-pirano, por ejemplo, óxido de rosa; 4-metilen-2-feniltetrahidro-2H-pirano, por ejemplo, Rosyrane Super; 2,4-dimetilciclohex-3-encarbaldehído; por ejemplo, Tricyclal; 2,6,10-trimetilundec-9-enal, por ejemplo, Adoxal; aceite de artemisa de Marruecos; 8-(sec-butil)-5,6,7,8-tetrahydroquinolina, por ejemplo, Bigaryl; (2E)-3-fenilprop-2-enal, por ejemplo, aldehído cinámico; (E)-3,7-dimetilocta-2,6-dienal, por ejemplo, Citral; caproato de etilo; 1,3,3-trimetil-2-oxabicyclo[2.2.2]octano, por ejemplo, Eucaliptol; Eucalyptus, por ejemplo, aceite de Eucalipto Chino; 1-(1,2,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftalen-2-il)etanona, por ejemplo, Georgywood; isobutirato de hexilo; (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)but-3-en-2-ona, por ejemplo, Ionona beta; isobutirato de isobutilo; quinolona de isobutilo; metil-2-butirato de isopropilo; (2E,6Z)-3,7-dimetilnona-2,6-dienitrilo, por ejemplo, Lemonile; 3,7-dimetilocta-1,6-dien-3-ol, por ejemplo, Linalol; 2,6-dimetilhept-5-enal, por ejemplo, Melonal; metil amil cetona; benzoato de metilo; metil heptenona; metil hexil cetona; acetato de fenil etilo; tetrahidro mircenol; aceite de pachulí; tridecen-2-nitrilo; 6-metoxi-2,6-dimetiloctanal, por ejemplo, Calypsone; 5-ter-butil-2-metil-5-propil-2H-furano, por ejemplo, Cassyrane;

(4E)-9-hidroxi-5,9-dimetil-4-decenal, por ejemplo, Mahonial; 1-metil-2-(5-metilhex-4-en-2-il)ciclopropil)metanol, por ejemplo, Rosyfolia; 3-(4-isobutil-2-metilfenil)propanal, por ejemplo, Nymphéal; y sus mezclas.

8. La composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada porque además comprende derivado de glutamina (I)



9. Un producto de consumo desodorante, caracterizado porque comprende la composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

10. El producto de consumo desodorante de conformidad con la reivindicación 9, caracterizado porque está en la forma de un aerosol.

11. Un método para preparar la composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque comprende los pasos de:

suspender clorhidrato de aluminio en un solvente anhidro, y
adicionar neodecanoato de zinc.

12. Un método para preparar un producto de consumo desodorante, caracterizado porque comprende los pasos de:

preparar la composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, e

incorporar el agente desodorante en una base desodorante, en la que el agente desodorante es soluble o miscible.

13. El método de conformidad con la reivindicación 11 o 12, caracterizado porque el neodecanoato de zinc se prepara a partir de ácido neodecanoico purificado.

14. El método de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 13, caracterizado porque el neodecanoato de zinc se proporciona en una cantidad para obtener una concentración de neodecanoato de zinc en la composición desodorante o producto de consumo desodorante de hasta 20% en peso.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0004494
Recibo: 20-64432
Fecha: 21/08/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 434516
CUS: 719337299

Patente PCT
DESODORANTE QUE COMPRENDE SAL DE CARBOXILATO DE ZINC Y CLORHIDRATO DE ALUMINIO

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,133,000	\$ 1,133,000
TOTAL					\$ 1,133,000