

P-2019/14938

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2019/0004507**
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. **5228** notificado electrónicamente el 21 de abril de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, y para el cual se solicitó oportunamente prórroga de 30 días el 10 de julio de 2020, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Excepción a la patentabilidad

El examinador ha indicado que *"El objeto de las reivindicaciones 10 a 12 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que se refieren a un método de tratamiento"*. En este respecto, se informa que se han eliminado las reivindicaciones 10 a 12. Por tanto, se ve superada esta objeción.

2. Reivindicaciones relativas a un uso

El examinador ha indicado que *"El uso de la reivindicación 14 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que el preámbulo reclama el uso del compuesto neodecanoato de zinc"*. En este respecto, se informa que se ha eliminado la reivindicación 14. Por tanto, se ve superada esta objeción.

3. 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 nueve (9) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. Las modificaciones realizadas se presentan a continuación:

3.1 Se ha restringido la reivindicación 1 a *"un agente desodorizante para prevenir o suprimir el mal olor humano"*, y se incluyeron las características de la antigua reivindicación 3, con el fin de definir la materia a proteger.

3.2 Se reemplazó el término *"al menos"* por el término *"como mínimo"* con el fin de superar las objeciones del examinador.

3.3 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.

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.

4. 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 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.

5. 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:

5.1 Como se indicó previamente, ha restringido la reivindicación 1 a *"un agente desodorizante para prevenir o suprimir el mal olor humano"*, y se incluyeron las características de la antigua reivindicación 3, con el fin de definir la materia a proteger. Dichas modificaciones se encuentran sustentadas en, por ejemplo, la página 1, líneas 3-4 de la solicitud PCT.

5.2 EL examinador indica en el Oficio: *"El término "agente" de las reivindicaciones 2 a 5 no es claro porque se puede tener varias interpretaciones, por ejemplo, de entidad química, se requiere cambiar el termino, hacer las aclaraciones o modificaciones necesarias"*. En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que, este término es ampliamente conocido y utilizado en el campo técnico de la presente invención. Además, dicho término está vinculado al término *"desodorizante"* y en conjunto deben entenderse como el producto reclamado y no como términos o expresiones separadas. Además, este *"agente desodorizante"* está claramente definido en las reivindicaciones dependientes y en todo el documento de la descripción.

5.3 El examinador indica en el Oficio: *"Las reivindicaciones 2 a 4 no son concisas porque las definiciones de solvente y fragancia son términos generales, como se encuentra redactado presentaría un sin número de posibilidades de "agente" desodorante, 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 el solvente es una mezcla de ciclometicona, mezcla de isobutano/propano o pentano, no se encuentra en los ejemplos de la descripción una composición que comprenda más de una fragancia."*. En este respecto, el solicitante amablemente desea manifestar su desacuerdo ya que, dichos términos son fácilmente entendidos por una persona experta en la técnica. 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. Además, las reivindicaciones corresponden a una generalización razonable de las enseñanzas de la descripción y no deberían dirigirse sólo a los ejemplos ya que una restricción radical sería injusta para el solicitante. Por lo tanto, la objeción debe ser retirada.

5.4 El examinador indica *"El término "al menos" de las reivindicaciones 3 a 5 es relativo por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se requiere sustituirlo por un término concreto"*. En este respecto y como se indicó previamente, se ha reemplazado término *"al menos"* por el término *"como mínimo"* con el fin de dar claridad a la presente invención y superar las objeciones del examinador.

Además, el examinador indica *"Las reivindicaciones 6 a 9 mencionan una composición desodorante de manera general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extendería a posibles variaciones o modificaciones. Se sugiere describir los componentes y sus proporciones dentro de la composición"*. En este respecto, el solicitante desea manifestar amablemente su desacuerdo ya que, los componentes adecuados para composiciones desodorantes son bien conocidos en la técnica y limitar la composición a un contenido particular de posibles componentes restringiría indebidamente el alcance de la presente solicitud. En particular, la composición puede variar significativamente dependiendo del tipo de producto desodorizante, por ejemplo, una barra sólida, un roll-on líquido o un aerosol; por lo tanto, especificar niveles específicos no es razonable. La invención radica en el hecho de que el neodecanoato de zinc puede usarse en dichos productos desodorantes como un potente agente

desodorizante, independientemente de los componentes adicionales. Por lo tanto, la objeción debe ser retirada.

5.5 Como se indicó previamente, se han eliminado las antiguas reivindicaciones 10 a 12 y 14 con el fin de eliminar la materia no patentable y así superar las objeciones del examinador.

5.6 Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye nueve (9) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

6. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 6 y 13 carecen de novedad a la luz de las enseñanzas de los documentos EP1145707 (D1) y US6599472 (D2). Adicionalmente, el examinador establece que las reivindicaciones 7 a 9 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en los documentos US6599472 (D2) y US8318806(D3).

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 los documentos D1 y D2 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, desea aclararse que la presente invención se refiere a un agente desodorante útil para prevenir o suprimir el mal olor del cuerpo humano.

Ahora bien, al analizar los documentos citados se encuentra que D1 describe composiciones para uso externo, es decir de uso tópico, que comprenden un compuesto de zinc y un compuesto de tiol; o una sal de zinc de ácido graso superior y un derivado de aceite polar que tiene un balance orgánico inorgánico (IOB) de 0,1 o más. Aunque D1 menciona neodecanoato de zinc, no proporciona ningún ejemplo específico que comprenda neodecanoato de zinc. La razón de esto es simple: en el momento de la invención, el neodecanoato de zinc disponible comercialmente ("técnico") contenía una cantidad significativa de ácidos carboxílicos de cadena corta, que son bastante

malolientes, lo que hace que el producto comercial no sea adecuado para su aplicación en el cuerpo humano. Los ácidos carboxílicos son subproductos de la síntesis del ácido neodecanoico, que quedan en el producto técnico por razones de viscosidad (el neodecanoato de zinc es muy viscoso).

Por lo tanto, D1 no permite el neodecanoato de zinc, ya que esta sal de zinc en particular requeriría un proceso de purificación específico para ser adecuada para su uso en un producto de cuidado personal. Además, D1 tampoco describe que el neodecanoato de zinc se prepare a partir de ácido neodecanoico purificado como se describe en la presente invención.

Por otro lado, D2, sólo está relacionado con el control de olores en el contexto de aceites de hidrocarburos y otros materiales orgánicos que contienen compuestos de sulfhidrilo. Además, D2 no proporciona ningún indicio o sugerencia de que el neodecanoato de zinc deba purificarse, ya que, de hecho, esto no es necesario para la aplicación industrial.

D3 no da a conocer el uso de neodecanoato de zinc, ni mucho menos el de uno purificado.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1, D2 y D3 **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 9, 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.

7. 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, D2 y D3, cumpliendo así con los requerimientos de los Artículos 16 y 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.

8. Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 9 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

P-2019/14938
Reivindicaciones modificadas
1 de septiembre de 2020

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un agente desodorizante para prevenir o suprimir el mal olor humano, caracterizado porque comprende neodecanoato de zinc, que está disuelto en, o mezclado con un componente de fragancia que comprende como mínimo un ingrediente de fragancia.

2. El agente desodorizante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque está en la forma de una solución o una mezcla de neodecanoato de zinc y un solvente para los mismos.

3. El agente desodorizante de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el componente de fragancia comprende como mínimo un ingrediente de fragancia del Grupo A y/o como mínimo un ingrediente de fragancia del Grupo B, en donde

ingredientes de Grupo A se seleccionan del grupo que consiste en 3,7-dimetiloct-6-enal (por ejemplo, Citronelal); 3,7-dimetiloct-6-en-1-ol (por ejemplo, Citronelol); 2,4-dimetilciclohex-3-enecarbaldehído (por ejemplo, Ciclal C); (E)-dec-4-enal; butirato de etilo-2-metilo; acetato de 1-feniletilo (por ejemplo, Gardenol); acetato de (Z)-hex-3-en-1-il; 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-feniltetra-hidro-2H-pirano (por ejemplo, Rosyrane super); 2,4-dimetilciclohex-3-enecarbaldehído (por ejemplo, Triciclal); e

P-2019/14938
Reivindicaciones modificadas
1 de septiembre de 2020

ingredientes de Grupo B se seleccionan del grupo que consiste en 2,6,10-trimetilundec-9-enal (por ejemplo, Adoxal); aceite de Armoise Marruecos; 8-(sec-butil)-5,6,7,8-tetrahidroquinolina (por ejemplo, Bigarilo); (2E)-3-feniltroprop-2-enal (por ejemplo, aldehído cinámico); (E)-3,7-dimetiloocta-2,6-dienal (por ejemplo, Citral); caproato de etilo; 1,3,3-trimetil-2-oxabicyclo[2.2.2]octano (por ejemplo, Eucaliptol); aceite de eucalipto (por ejemplo, Aceite de Eucalyptus globulus China); 1-(1,2,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftaleno-2-il)-etanona (por ejemplo, Georgywood); isobutirato de hexilo; (E)-4-(2,6,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)but-3-en-2-ona (por ejemplo, Ionona beta); isobutirato de isobutilo; isobuti-quinolona; metil-2-butirato de isopropilo; (2E,6Z)-3,7-dimetilnona-2,6-dienenitrilo (por ejemplo, Limonilo); 3,7-dimetiloocta-1,6-dien-3-ol (por ejemplo, Linalool); 2,6-dimetilhept-5-enal (por ejemplo, melonal); metil-amil-cetona; benzoato de metilo; metil-heptenona; metil-heptenona; metil-hexil-cetona; acetato de fenil-etilo; tetrahidro-mircenol; aceite de pachulí; tridecen-2-nitrilo; 6-metoxi-2,6-dimetilooctanal (por ejemplo, Calipsona); 5-terc-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); y 3-(4-isobutil-2-metilfenil)-propanal (por ejemplo, Ninfa).

4. El agente desodorizante de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque comprende un componente de fragancia que contiene como mínimo dos, como mínimo tres, como mínimo cuatro, o como mínimo cinco de los siguientes ingredientes de perfume de Grupo A:

3,7-dimetilooct-6-enal (por ejemplo, Citronelal); 3,7-dimetilooct-6-en-1-

P-2019/14938
Reivindicaciones modificadas
1 de septiembre de 2020

ol (por ejemplo, Citronelol); 2,4-dimetilciclohex-3-enecarbaldehído (por ejemplo, Ciclal 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)-tetrahydro-2H-pirano (por ejemplo, Óxido de rosa); 4-metileno-metileno-2-feniltetrahydro-2H-pirano (por ejemplo, Rosyrane super); 2,4-dimetilciclohex-3-enecarbaldehído (por ejemplo, Triciclal);

y, opcionalmente, como mínimo 2, como mínimo 3, como mínimo 4, o como mínimo 5 de los siguientes ingredientes de Grupo B:

2,6,10-trimetilundec-9-enal (por ejemplo, Adoxal); aceite de Armoise Marruecos; 8-(sec-butil)-5,6,7,8-tetrahydroquinolina (por ejemplo, Bigarilo); (2E)-3-feniltroprop-2-enal (por ejemplo, aldehído cinámico); (E)-3,7-dimetiloocta-2,6-dienal (por ejemplo, Citral); caproato de etilo; 1,3,3-trimetil-2-oxabicyclo[2.2.2]octano (por ejemplo, Eucaliptol); aceite de eucalipto (por ejemplo, Aceite de Eucalyptus globulus China); 1-(1,2,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7,8-octahidronaftaleno-2-il)-etanona (por ejemplo, Georgywood); isobutirato de hexilo; (E)-4-(2,6,6,6-trimetilciclohex-1-en-1-il)but-3-en-2-ona (por ejemplo, Ionona beta); isobutirato de isobutilo; isobuti-quinolona; metil-2-butirato de isopropilo; (2E,6Z)-3,7-dimetilnona-2,6-dienenitrilo (por ejemplo, Limonilo); 3,7-dimetiloocta-1,6-dien-3-ol (por ejemplo, Linalool); 2,6-dimetilhept-5-enal (por ejemplo, melonal); metil-amil-cetona; benzoato de metilo; dmetil-heptenona; metil-hexil-cetona; acetato de fenil-etilo; tetrahydro-mircenol; aceite de pachulí; tridecen-2-nitrilo; 6-metoxi-2,6-dimetilooctanal (por ejemplo, Calipsona); 5-terc-butil-2-metil-5-propil-2H-furano (por ejemplo,

P-2019/14938
Reivindicaciones modificadas
1 de septiembre de 2020

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); y 3-(4-isobutil-2-metilfenil)-propanal (por ejemplo, Ninfa).

5. Una composición desodorante, caracterizada porque comprende el agente desodorizante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

6. La composición desodorante de conformidad con la reivindicación 5, caracterizada porque es una composición desodorante antitranspirante.

7. La composición desodorante de conformidad con la reivindicación 6, caracterizada porque está libre o sustancialmente libre de agentes antitranspirantes a base de aluminio y/o circonio.

8. La composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, caracterizada porque es una composición anhidra.

9. Un método para fabricar la composición desodorante de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 5 a 8, caracterizado porque comprende el paso de incorporar el agente desodorizante en una base desodorante, en la cual el agente desodorizante es soluble o miscible.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2019/0004507
Recibo: 20-68470
Fecha: 02/09/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 438750
CUS: 730204695

Patente PCT
AGENTE DESODORIZANTE QUE COMPRENDE NEODECANOATO DE ZINC

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