

P-15121

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2018/0003134**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. **8934** notificado electrónicamente el 27 de julio de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación 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 siete (7) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 5 y 11.

1.2 Se modificó la antigua reivindicación 1 a fin de:

- Restringir la concentración de pirofosfato tetrasódico dentro de la composición;
- Recitar que la composición comprende "(...) d. un sistema espesante que comprende 0,4 % en peso de goma xantana, 1,0 % en peso de carboximetilcelulosa de sodio y 6,0 % en peso de dióxido de sílice, en donde el peso se basa en el peso total de la composición para el cuidado bucal, y sílice finamente dividida".

Dichas modificaciones se encuentran soportadas en la descripción inicialmente presentada, por ejemplo, en al menos las Composiciones 12 y 14.

- 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

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificación a las reivindicaciones, según lo establecido en la **Resolución 59669 de 2020**.

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 12 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos CA2891538 (D5) y WO2015094849 (D6).

En este sentido, 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.

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:

En primer lugar es de resaltar que las reivindicaciones presentadas con este memorial, se modificaron para que sean más acordes con las composiciones descritas en la memoria descriptiva inicialmente presentada. Además, es de mencionar que la presente invención tiene como objetivo **evitar una caída de viscosidad de la composición durante el almacenamiento**. La viscosidad deseable se establece mediante un sistema espesante para lograr una viscosidad suficientemente alta. Los sistemas de espesamiento se han definido en la reivindicación 1 a fin de abordar las objeciones del examinador. De este modo, la nueva reivindicación 1 incluye todo el conjunto de características para asegurar el logro del resultado técnico especificado.

Adicionalmente del sistema espesante, el pirofosfato tetrasódico contribuye a una mayor viscosidad inicial. A este respecto, se hace referencia a la Tabla 6 de la presente solicitud. Una comparación del Ejemplo Comparativo 1 con el Ejemplo Comparativo II y las Composiciones inventivas 9-12 muestra que se requiere una cierta cantidad de pirofosfato, tal como pirofosfato tetrasódico, para lograr una viscosidad mínima.

Cuando se compara el Ejemplo Comparativo II con las Composiciones inventivas 9-12, se puede ver que una alta viscosidad inicial podría estabilizarse durante más tiempo mediante las Composiciones inventivas 9-12 en comparación con el Ejemplo Comparativo II. Aunque las Composiciones inventivas 10-13 son significativamente superiores a la Composición inventiva 9, la Composición inventiva 9 es todavía superior al Ejemplo Comparativo II.

Además, aunque el Ejemplo Comparativo I tiene una viscosidad estable, es decir, baja caída de viscosidad, esto sólo se logra para una viscosidad inicial baja por debajo de 200.000 cP.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que subyace a las reivindicaciones modificadas de la presente solicitud puede formularse como proporcionar una composición para el cuidado bucal que tiene una viscosidad alta deseable, la cual tiene una estabilidad aceptable en el tiempo. De esta manera, el solicitante respetuosamente sostiene que el

examinador no ha demostrado que el beneficio técnico es enseñado o divulgado en el estado de la técnica. Por consiguiente, el solicitante sostiene que las nuevas reivindicaciones son novedosas e inventivas.

Dado lo anterior, respetuosamente se considera 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.

Tal parece que el punto de partida del examinador fue la composición de la reivindicación 1 de la presente solicitud y simplemente se buscó un documento que divulgara una composición que comprenda arginina mencionando el porcentaje reclamado (documento D6) para complementar el documento D5 ya encontrado, pero ignorando el hecho de que el documento D6 **no divulga** composiciones para el cuidado bucal que comprendan arginina, óxido de zinc, citrato de zinc, pirofosfato tetrasódico y un sistema espesante, es decir, esto probablemente evitaría que el experto en la técnica elija el documento D6 para alcanzar una composición como se reivindica.

Como es bien sabido, 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 clara 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 D5 y D6.

Por otro lado, si bien es cierto que cada oficina de patentes goza de completa independencia al momento de estudiar las solicitudes de patente, respetuosamente solicitamos tener en cuenta los argumentos aquí presentados en donde se demuestra que la invención de la presente solicitud no habría resultado obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica, por lo que cumple con los requerimientos de los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000. Además, es de resaltar el hecho de que la presente solicitud ha sido concedida en otras jurisdicciones, como por ejemplo en Estados Unidos de América, Federación Rusa y Australia.

Así, en vista de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio y las aclaraciones aquí presentadas, es posible afirmar que la composición para el cuidado bucal de la nueva reivindicación 1 implica un avance inventivo sobre el campo técnico de la invención, que no habría resultado de ninguna manera obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia, por lo que cumple con el requisito de nivel inventivo, según el artículo 18 de la Decisión 486.

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 D5 y D6, 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 siete (7) reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a tasa por modificación a las 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. 1,5 % en peso de arginina;
 - b. 1,0 % en peso de óxido de zinc y 0,5 % en peso de citrato de zinc;
 - c. 2 % en peso de pirofosfato tetrasódico; y
 - d. un sistema espesante que comprende 0,4 % en peso de goma xantana, 1,0 % en peso de carboximetilcelulosa de sodio y 6,0 % en peso de dióxido de sílice, en donde el peso se basa en el peso total de la composición para el cuidado bucal, y sílice finamente dividida.
2. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 1, en donde el sistema espesante comprende de 0,5 % en peso a 15 % en peso de la composición para el cuidado bucal.
3. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 1, que comprende además una fuente de iones de fluoruro que se selecciona de entre fluoruro de sodio, monofluorofosfato de sodio y fluoruro estañoso.
4. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 3, en donde la fuente de iones de fluoruro está presente en una cantidad de 0,1 % en peso a 2 % en peso del peso total de la composición para el cuidado bucal.
5. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 3, en donde la fuente de iones de fluoruro es fluoruro de sodio y está presente en una cantidad de 0,32 % en peso.
6. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 3, en donde la fuente de iones de fluoruro comprende fluoruro estañoso.
7. La composición para el cuidado bucal de conformidad con la reivindicación 1, en donde la composición está en una forma que se selecciona de entre: una pasta dental, un enjuague bucal y un gel bucal.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2018/0003134
Recibo: 20-84238
Fecha: 20/10/2020

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
CC: 66.783.790
Pago PSE No: 456270
CUS: 776385730

NC Solicitud de Patente PCT Fase Nacional
COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN UN AMINOÁCIDO BÁSICO, UNA
COMBINACIÓN DE FUENTES DE IONES DE ZINC Y UN SISTEMA QUELANTE

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 167,000	\$ 167,000
TOTAL					\$ 167,000