

Señora

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI. - OMYA INTERNATIONAL AG -Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para “**FORMULACIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL QUE CONTIENE ION MAGNESIO COMO OPACIFICANTE Y/O PIGMENTO BLANQUEADOR**”. - Clase: **A61K 8/19.-** Expediente número **NC2021/0014841.**

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en línea del 4 de julio del 2024.

2. Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en el Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **11606** en relación con el título, la claridad del capítulo reivindicatorio, y la novedad de la presente solicitud, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales, no sólo se superan completamente dichas objeciones, sino que además se establece de manera incontrovertible la patentabilidad de la solicitud en estudio.

3. TITULO

El examinador considera que el título actual no refleja debidamente el objeto del juego de reivindicaciones y del capítulo reivindicatorio. En este sentido, y atendiendo a la sugerencia del examinador, el título de esta solicitud ha sido modificado a:

“FORMULACIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL QUE CONTIENE ION MAGNESIO COMO OPACIFICANTE Y/O PIGMENTO BLANQUEADOR”

Por lo tanto, la objeción a este respecto ha sido superada.

4. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

4.1. Modificaciones

El Solicitante desea presentar un capítulo reivindicatorio modificado con el fin de superar las objeciones del examinador. Las modificaciones realizadas se pueden resumir de la siguiente manera:

- La reivindicación 1 fue modificada para incluir que la composición comprende un componente de agente blanqueador y/o agente opacificante, de acuerdo con, por ejemplo, las páginas 1 y 4 de la descripción actualmente presentada.
- Las reivindicaciones 3 a 9 actualmente presentadas (ahora reivindicaciones 3, 6, 8, 10, 12, 13 y 15, respectivamente) fueron modificadas para retirar las características preferentes.
- Se agregaron las nuevas reivindicaciones 4, 5, 7, 9, 11, 14 y 16, que se dirigen a las características más preferentes indicadas en las actuales reivindicaciones 3 a 9.
- La reivindicación 5 actualmente presentada fue modificada para también retirar la mención al método ISO 9277:2010.
- Las reivindicaciones 6 y 7 actualmente presentadas (ahora reivindicaciones 10 y 12, respectivamente) fueron modificadas para eliminar el término "y/o".

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio modificado comprende **17 reivindicaciones**, que tienen pleno sustento en las enseñanzas de la descripción y no amplían el alcance de la solicitud tal como fue presentada originalmente, cumpliendo así con los requisitos del artículo 34 de la Decisión Andina 486.

4.2. Claridad y Concisión del Capítulo Reivindicatorio

En este aspecto, el examinador afirma lo siguiente:

- *"Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 3 a 9, la expresión: "de modo preferente" "de modo más preferente" "lo más preferente" "por ejemplo" precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente."*

A este respecto, por favor note que las características preferentes o ejemplificantes fueron retiradas de las reivindicaciones 3 a 9, por lo que esta objeción ha sido superada.

- *"La reivindicación 5 hace referencia a ISO 9277:2010, que es un método que no define la composición. Se sugiere eliminar la referencia al método de la determinación."*

Por favor note que la reivindicación 5 (ahora reivindicación 8) ya no hace referencia a dicho método, superando así esta objeción.

- *"En las reivindicaciones 6 y 7 el término: "y/o" es impreciso, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos."*

Por favor note que el capítulo reivindicatorio modificado no emplea el término “y/o”, por lo que esta objeción queda superada.

En vista de todo lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado es completamente claro, cumpliendo plenamente con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de 2000.

5. **NOVEDAD**

Finalmente, el examinador señala que la presente invención carece de novedad a la luz de US2017105911 (D1) y NC2021/0014564 (D2), pues considera que cada uno de estos documentos ya divulga la invención reclamada.

Frente a tales señalamientos, me permito diferir de la opinión del examinador. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la presente invención requiere que la composición para el cuidado bucal contenga **ion de magnesio**, el cual se encuentra como parte de un pigmento blanqueador y/o un agente opacificante, que se encuentra en partículas que tienen un diámetro de grano medio en volumen (d50) de 150 nm a 20 µm.

Habiendo aclarado las características de la invención, me permito señalar que D1 no la divulga. Así, tras la atenta lectura de dicho documento se encuentra que este es totalmente silencioso respecto a que el material allí divulgado contenga ion magnesio. Por el contrario, dicho documento se refiere a **carbonato de calcio**. De hecho, al verificar los párrafos de D1 citados por el examinador, se encuentra que el párrafo 52, que de acuerdo con el examinador se refiere a ion magnesio, realmente se refiere a carbonato de calcio.

Asimismo, D1 tampoco divulga un pigmento blanqueador o agente opacificante que comprenda un material con ion de magnesio, mucho menos en el tamaño de partícula requerido.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio modificado es novedoso frente a D1.

Ahora, respecto al documento D2, el examinador argumenta que este es arte previo relevante a la luz del tercer párrafo del artículo 16 de la Decisión 486, pues D2 tiene fecha de presentación del 28 de octubre de 2021, que es anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud (3 de noviembre de 2021), por lo que debe ser tenido en cuenta para el estudio de novedad, a pesar de que haya sido publicado luego de la presentación de la presente solicitud.

Frente a estos señalamientos, me permito señalar que las disposiciones del citado párrafo del artículo 16 no permite que D2 sea arte previo.

En este sentido, el artículo 16 de la Decisión 486 dice:

“Artículo 16.- *Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, **cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando**, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”* (Énfasis añadido)

Así, a partir del citado artículo, se debe comparar la fecha de presentación de las solicitudes, o la fecha de prioridad reivindicada, en caso de que la hubiere. Por lo tanto, debido a que tanto esta solicitud como D2 reivindican prioridad, la comparación debe hacerse a partir de **las fechas de prioridad, no las fechas de entrada a fase nacional**.

Para dar más claridad en este aspecto, el Tribunal Andino de Justicia se ha manifestado sobre la novedad respecto a otra solicitud en trámite. En este sentido, la interpretación prejudicial del proceso 237-IP-2017 indica:

*“2.4. En efecto, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud nacional anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda. En este punto, y de conformidad con lo explicado en el Tema 1, **si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, solo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada**.”* (Énfasis añadido)

Por lo tanto, resulta completamente claro que una solicitud nacional en trámite puede ser usada como arte previo para una segunda solicitud, **únicamente si su fecha de prioridad es anterior a la reivindicada en la solicitud bajo estudio**.

Para este caso particular, lo anterior se refleja en que D2 podría ser usado para objetar la novedad de esta solicitud únicamente si su fecha de **prioridad** es anterior a la fecha de prioridad reivindicada para esta solicitud.

Al verificar los datos tanto de D2 como de esta solicitud, se encuentra que D2 reivindica fecha de prioridad del 3 de mayo de 2019. En contraste, la presente solicitud reivindica prioridad del 3 de mayo de 2019. Es decir, tanto D2 como esta solicitud **tienen la misma fecha de prioridad**. Por consiguiente, dado que **la fecha de prioridad de D2 no es anterior a la de esta solicitud**, dicho documento no cumple con las condiciones establecidas en el tercer párrafo del artículo 16 de la D486 para ser usado en el examen de novedad.

Por lo tanto, solicito que se retire la objeción de novedad respecto a D2.

En virtud de toda la argumentación anterior, resulta claro que la materia del capítulo reivindicatorio modificado es novedosa sobre los documentos citados, cumpliendo con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión Andina 486.

6. **CONCLUSIÓN**

Para concluir, quisiera reiterar que el capítulo reivindicatorio modificado es completamente claro y conciso, y su materia tiene novedad sobre el estado de la técnica citado por el examinador. En consecuencia, esta solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad según la Decisión Andina 486, por lo que solicito amablemente la concesión de la patente para esta solicitud.

7. **EXAMEN DE PATENTABILIDAD ADICIONAL**

Finalmente, en caso de que el Examinador no considere suficientes los argumentos presentados en respuesta al Oficio No. **11606**, o considere necesario realizar un nuevo estudio de patentabilidad a la luz de las modificaciones y argumentos aquí presentados, amablemente solicito la emisión de un requerimiento para proceder a realizar el pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

8. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

- Copia de la página **29 a 31** que corresponde al **capítulo reivindicatorio modificado** mencionado en el **numeral 4.1.** del presente memorial, constituido por **17 reivindicaciones**.

9. Adicional a esto, me permito informar que el pago correspondiente a *i)* las modificaciones realizadas y *ii)* la tasa adicional por las reivindicaciones 11 a 17 se realizó a través de la plataforma SIPI el día de hoy.

10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señora Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direcciones para Notificación: **notificacionespatentes@lloedacamacho.com**