

LLOREDA · CAMACHO & CO

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 13 de mayo del 2025.

2. Así, y con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en el Concepto Técnico correspondiente al Oficio N° **7105** en relación con 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. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

3.1 MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

El solicitante desea presentar un capítulo reivindicatorio modificado, cuyas modificaciones se resumen de la siguiente manera:

- En la **reivindicación 1** se ajustó la redacción para diferenciar las propiedades del componente de la composición para el cuidado bucal.
- En las **reivindicaciones 6 y 7** se eliminó la referencia al método ISO 11664 4 :2010.
- En la **reivindicación 13** se eliminó la referencia a las modalidades preferentes de la composición para el cuidado bucal.
- Se añadió la **nueva reivindicación 14** que tiene soporte en las modalidades preferentes de la reivindicación 13.

- Se ajustó la numeración de las **reivindicaciones 14 a 17** que ahora corresponde con las reivindicaciones 15 a 18 respectivamente.

Así pues, el capítulo reivindicatorio modificado se encuentra conformado por **18 reivindicaciones**, que son claras, concisas y presentan soporte en la descripción.

3.2 OBJECIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

- *"El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a las composiciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción de todas las composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo con las composiciones que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:*

Tabla 1. Ejemplos de los componentes soportados

Componentes	Soporte de los ejemplos presentados
Pigmento blanqueador	Dióxido de titanio
Ión magnesio	CIELAB L*, hidromagnesita, Carbonato de magnesio básico, dolomita, hidróxido de magnesio

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente sustentadas en la descripción. Se le recuerda al solicitante las composiciones evaluadas solo representan a una pequeña parte del alcance de la protección de la reivindicación 1, lo cual no representa una generalización razonable de todas las posibles composiciones para el cuidado bucal que reivindica."

Dada la objeción anterior, me permito manifestar mi desacuerdo con el examinador, en vista que los componentes reivindicados en la reivindicación 1 corresponden al pigmento blanqueador, agente opacificante o un componente que es pigmento blanqueador y agente opacificante, que es la función del ión magnesio en esta invención como es señalado en la descripción y en las reivindicaciones.

Además, se le recuerda amablemente al examinador que la materia reivindicada no debe estar limitada única y exclusivamente a los ejemplos de la descripción y en virtud de esto, se puede hacer una generalización razonable como la realizada en esta solicitud porque los compuestos ejemplificados corresponden con minerales de $Mg(CO_3)$, $Mg(OH)_2$ y $CaMg(CO_3)_2$ que presentan misma fórmula

química y propiedades similares. Por lo tanto, solicito amablemente que esta objeción sea reconsiderada.

- *"En la reivindicación 1 los términos "agente opacificante" y "pigmento blanqueador" se encuentran repetidos en una redacción confusa ("componente de pigmento blanqueador, de agente opacificante o de pigmento blanqueador y agente opacificante"), lo cual afecta la claridad de la reivindicación."*

Respecto a este asunto, la nueva redacción de la reivindicación 1 dice *"un componente de pigmento blanqueador, un componente de agente opacificante o un componente de pigmento blanqueador y de agente opacificante."* De esta manera, es claro que el componente puede ser un agente opacificante, un pigmento blanqueador, o presenta ambas propiedades. Por esta razón, la objeción se da por superada.

- *"En la reivindicación 13, la expresión: "de modo preferente" 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."*

Respecto a esta objeción, se eliminó la expresión *"de modo preferente"* y las formas preferentes de la reivindicación 13 y se añadieron las características preferentes a la nueva reivindicación 14, como fue sugerido por el examinador. Por lo tanto, esta objeción ha sido superada.

- *"Las reivindicaciones 6 y 7 hace referencia a EN ISO 11664 4:2010, que es un método que no define la composición. Se sugiere eliminar la referencia al método de la determinación."*

Por favor note, que la referencia el método fue eliminado de las reivindicaciones 6 y 7, como fue sugerido por el examinador. Por este motivo, la objeción fue superada.

- *"Las reivindicaciones 10 y 12 no son claras, porque emplea el adverbio de cantidad "además", lo cual da a lugar a otro componente, sí dicho componente, hace parte de las características esenciales de la composición reclamada, entonces debe estar mencionado en la reivindicación independiente, que es la que contiene todas las características esenciales del método. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener las características esenciales de la composición."*

Teniendo en cuenta la anterior objeción, me permito manifestar mi desacuerdo con el examinador. Inicialmente, es importante destacar que una característica técnica esencial es aquella que permite llevar a cabo la solución al problema técnico planteado, y permite diferenciar la invención del estado del arte previo.

En ese sentido, las reivindicaciones dependientes pueden contener más características de la invención, sin que estas tengan la necesidad de ser características técnicas esenciales de la invención como es el caso de las reivindicaciones 10 y 12. Por este motivo, solicito amablemente que esta objeción sea reconsiderada.

4. **NOVEDAD**

De acuerdo con el examinador, la invención de esta solicitud no es novedosa a la luz de las enseñanzas del documento **D2** (NC2021/0014564), dado que este divulga una composición para el cuidado bucal que comprende iones de magnesio, en una proporción de 0,1% a 25% en peso, y los iones de magnesio tienen un diámetro de grano medio de 150nm a 40µm, y los materiales que pueden contener magnesio son carbonato de magnesio anhidro o magnesita ($MgCO_3$), hidromagnesita ($Mg_5(CO_3)_4(OH)_2 \cdot 4H_2O$), artinita ($Mg_2(CO_3)(OH)_2 \cdot 3H_2O$), dipingita ($Mg_5(CO_3)_4(OH)_2 \cdot 5H_2O$), giorgiosita ($Mg_5(CO_3)_4(OH)_2 \cdot 5H_2O$), pokrovskita ($Mg_2(CO_3)(OH)_2 \cdot 0.5H_2O$), barringtonita ($MgCO_3 \cdot 2H_2O$), lansfordita ($MgCO_3 \cdot 5H_2O$), nesquehonita ($MgCO_3 \cdot 3H_2O$), brucita ($Mg(OH)_2$), dolomita ($CaMg(CO_3)_2$), dolocarbonato y mezclas de los mismos

A partir de lo anterior, me permito manifestar mi desacuerdo con el examinador sobre la novedad de esta solicitud, por las razones expuestas a continuación.

Primero, el examinador menciona lo siguiente respecto a porqué se considera a D2 como parte del estado del arte previo:

“ Esta Oficina aclara que el artículo 16 de la Decisión 486 establece que el contenido de una solicitud en trámite puede ser considerado parte del estado de la técnica, “siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique”. Esta disposición se refiere a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud que se invoca como arte previo (en este caso, D2), en relación con la solicitud en examen.

En el presente caso:

- D2 fue presentada el 28 de octubre de 2021 y reivindica prioridad del 3 de mayo de 2019.
- La presente solicitud fue presentada el 3 de noviembre de 2021, reivindicando también prioridad del 3 de mayo de 2019.

Si bien ambas solicitudes comparten la misma fecha de prioridad, D2 tiene una fecha de presentación anterior, lo cual es suficiente para que su contenido

sea considerado estado de la técnica. Por lo tanto, la divulgación de D2 es válida para evaluar la novedad de la presente solicitud. En consecuencia, D2 cumple con los requisitos del artículo 16 de la Decisión 486 para ser considerado estado de la técnica a efectos del examen de novedad, y no se retira la objeción formulada.” (Énfasis añadido)

Sin embargo, tomar la fecha de publicación nacional sobre la fecha de prioridad reivindicada, implica un desconocimiento por parte del examinador de la fecha de prioridad reivindicada. En ese sentido, el artículo 9 de la Decisión 486 que está dirigido a la reivindicación de prioridad dice lo siguiente:

“ *El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.*

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.”

A partir de lo anterior, esta solicitud reivindica prioridad de la solicitud 19172540.7 EP, cuya fecha es el 3 de mayo del 2019, y esta fecha ha sido reconocida dentro de la solicitud de esta patente, incluso se evidencia dentro de la misma acción oficial en el apartado de “*determinación del estado de la técnica*”. Por lo tanto, realizar el examen de patentabilidad sin tomar la fecha de prioridad como la fecha para la determinación del estado de la técnica, implica desconocer la fecha de prioridad, y lesionar el artículo 9 de la decisión 486.

Adicionalmente, la naturaleza del párrafo 3 del artículo 16 en el cual el examinador se basa para objetar la novedad de la solicitud es evitar la doble protección de acuerdo con lo establecido por el tribunal andino en la IP-237-2017, que menciona lo siguiente:

“... **El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto.** El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud a posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues ésta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud.”

Teniendo en cuenta lo anterior, el documento **D2** y esta solicitud son diferentes, ya que el documento D2 se refiere a un **materias tratado en superficie** que

LLOREDA · CAMACHO & CO

contiene iones de magnesio (Mg^{+2}) mientras que la invención de esta solicitud se refiere a materiales que contienen iones de magnesio (Mg^{+2}) que **NO** son tratados en superficie. Por lo cual no corresponden a la misma materia.

Adicionalmente, en el caso de que D2 fuera considerado como parte del estado del arte previo, son solicitudes que cubren materia diferente porque los **materiales tratados en la superficie** son los que son usados para la composición para el cuidado bucal de **D2**, mientras que, los materiales usados en la composición bucal de esta solicitud **no presentan ningún tipo de tratamiento superficial**.

En ese sentido, otra diferencia entre D2 y la solicitud en trámite es el uso de compuestos como ácidos carboxílicos, ácido fosfórico o polifosfatos, los cuales no están presentes en esta solicitud, y adicionalmente D2 divulga los métodos de tratamiento del material en superficie, que puede ser en seco, en húmedo o fusión en seco, los cuales tampoco están presentes en la solicitud en trámite, mostrando unas diferencias notables.

Por estos motivos, las diferencias anteriormente mencionadas demuestran como la invención de **D2** no es igual a la invención de esta solicitud. Por lo tanto, en caso de que D2 fuera parte del estado del arte previo esta solicitud sería novedosa frente a D2.

Finalmente, me permito resaltar que esta solicitud si cumple con todos los requisitos de novedad porque

- D2 no puede ser considerado como el estado del arte previo, al desconocer la prioridad y lesionar el artículo 9 de la Decisión 486.
- No hay doble protección con respecto a D2 porque se cubre materia distinta.
- Si se considerara D2 como parte del estado de técnica, la invención presenta diferencias que le permiten ser novedoso frente a D2.

Por lo tanto, se cumple con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión Andina 486. Y solicito amablemente que se retire esta objeción de novedad a luz de lo anteriormente expuesto.

5. 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.

6. Anexo al presente memorial, me permito presentar:

LLOREDA · CAMACHO & CO

- Copia de la página 29 a 31 que corresponde al capítulo reivindicatorio modificado mencionado en el numeral 3.1. del presente memorial, constituido por 18 reivindicaciones.
- 7. Adicional a esto, me permito informar que el pago correspondiente a i) las modificaciones realizadas y ii) la tasa adicional por la reivindicación 18 se realizó a través de la plataforma SIPI el día de hoy.
- 8. 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@lloredacamacho.com**