

ESCOBAR - URIBE ASOCIADOS
A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94 -76 - Of.305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia
Tels: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889
www.escobaruibe.com - info@escobaruibe.com

2477/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 02.071.964

Solicitud de patente a nombre de Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc, domiciliada en Skillman, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 10978 notificado por fijación en lista el 28 de Septiembre de 2006, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1459, me permito manifestar lo siguiente:

1. 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 de nuevo el capítulo reivindicatorio en el cual se han realizado las siguientes modificaciones:

1.1 Se combinó la materia de las antiguas reivindicaciones 24, 25 y 26 en una nueva reivindicación 24, la cual quedó de la siguiente forma:

"24. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, útil junto con cualquier otro implemento de aseo personal seleccionado de un paño, una toalla de lavado, una red o película con agujeros, una esponja, un cepillo y similares, caracterizada además porque presenta una clasificación de ardor en el ojo de grado cero (0)."

El sustento para esta reivindicación se encuentra contemplado en la página 35, líneas 12 a 15 y en la página 44 tabla 4 de la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Respecto a esta modificación, atentamente me permito decir que la misma no amplía el alcance de la presente solicitud, solamente obedece a dar cabal cumplimiento a las objeciones de reivindicaciones de uso y unidad de invención planteadas por el examinador en su concepto técnico No. 1459.

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No. 07-8,930 de 31 de enero de 2007, con lo cual queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

2. **Novedad**

Sobre este particular, respetuosamente me permito citar el "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina" de la página Web de dicha Comunidad, en especial la página 65, numeral 9.4 (Análisis de la novedad), donde se establece que: "Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando

razón ha dicho el mencionado Tribunal: *"hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria"* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Hasta aquí se puede concluir que la novedad como mínimo debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invención en estudio 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 invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas sería forzoso que se demostrara que las invenciones de mi mandante estén comprendidas en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como a continuación se demuestra.

El examinador objetó la novedad de la presente invención mediante las referencias US 6,224,886 (D1) y WO99/19438 (D2) y argumentó lo siguiente:

"D1 enseña (ver columnas 2 y 6) una composición limpiadora que comprende:

un agente activo de superficie no iónico glicósido

un agente activo de superficie anfótero (entre los que se incluyen las betaínas, definidas en la columna 2 como: compuestos que tienen un grupo carboxilato y un grupo de amonio cuaternario separados por una molécula de metileno) y no contiene agentes activos de superficie aniónicos.

D2 enseña (ver páginas 3 y 4) una composición limpiadora que comprende:

Un agente activo de superficie no iónico (como alquil glicósido y como betaínas)

Un agente activo de superficie anfótero.

Se observa que los elementos característicos de las composiciones reivindicadas, es decir un agente activo de superficie no iónico glicósido, un agente activo de superficie de betaína y un agente activo de superficie anfótero, ya eran conocidos en D1 y D2; por lo cual las composiciones de las reivindicaciones 1 – 23 no pueden ser consideradas nuevas."

En cuanto a estos argumentos a continuación me permito exponer cual es el objeto de cada una de las referencias citadas por el examinador a fin de señalar cuales son las diferencias y demostrar que no pueden desvirtuar la novedad de la presente solicitud.

2.1 Novedad de la solicitud sobre el documento D1 (US 6,224,886 B1)

elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica". (el subrayado es mío).

En conexión con lo anterior, más adelante en el Manual se establece que: "*Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones*" (el subrayado es mío).

Adicionalmente, el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que la invención se considera como nueva cuando no está *comprendida* en el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contrario sensu, es que la invención *no* se considera como nueva si está *comprendida* en el estado de la técnica. Esto es de lógica hermenéutica y gramática elemental. 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 sus componentes*. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en "el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial" como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total en un documento o anterioridad señalado, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre los capítulos reivindicatorios en discusión.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: "*hay que advertir que toda creación es, en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria*" (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Hasta aquí se puede concluir que la novedad como mínimo debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios.

- Que la invención en estudio 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 invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce el examinador para desvirtuar la novedad fuesen ciertas sería forzoso que se demostrara que las invenciones de mi mandante estén comprendidas en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede como a continuación se demuestra.

El examinador objetó la novedad de la presente invención mediante las referencias US 6,224,886 (D1) y WO99/19438 (D2) y argumentó lo siguiente:

"D1 enseña (ver columnas 2 y 6) una composición limpiadora que comprende: un agente activo de superficie no iónico glicósido

Para este efecto, me permito acompañar el recibo No. 07-8,930 de 31 de enero de 2007, con lo cual queda cubierta la tasa correspondiente a la modificación de una solicitud de patente en cuanto a sus reivindicaciones.

2. Novedad

Sobre este particular, respetuosamente me permito citar el *“Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina”* de la página Web de dicha Comunidad, en especial la página 65, numeral 9.4 (Análisis de la novedad), donde se establece que: *“Para determinar la novedad de la invención, se debe comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan explícitamente todas las características técnicas esenciales de la invención. El examen de novedad se efectúa comparando elemento por elemento de la invención tal como está definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica”*. (el subrayado es mío).

En conexión con lo anterior, más adelante en el Manual se establece que: *“Se deberá comparar las reivindicaciones independientes de la solicitud con el contenido de cada antecedente del estado de la técnica, uno a uno, a fin de determinar si un antecedente por sí solo describe las características técnicas contenidas en dichas reivindicaciones”*(el subrayado es mío).

Adicionalmente, el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina indica que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contrario sensu, es que la invención no se considera como nueva si está comprendida en el estado de la técnica. Esto es de lógica hermenéutica y gramática elemental. 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 sus componentes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en *“el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial”* como define el estado de la técnica el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Lo anterior es conocido como el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con el cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de forma total en un documento o anterioridad señalado, conclusión a la que se llega después de un análisis exhaustivo mediante una comparación entre los capítulos reivindicatorios en discusión.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin

un agente activo de superficie anfótero (entre los que se incluyen las betainas, definidas en la columna 2 como: compuestos que tienen un grupo carboxilato y un grupo de amonio cuaternario separados por una molécula de metileno) y no contiene agentes activos de superficie aniónicos.

D2 enseña (ver páginas 3 y 4) una composición limpiadora que comprende:

Un agente activo de superficie no iónico (como alquil glicósido y como betainas)

Un agente activo de superficie anfótero.

Se observa que los elementos característicos de las composiciones reivindicadas, es decir un agente activo de superficie no iónico glicósido, un agente activo de superficie de betaina y un agente activo de superficie anfótero, ya eran conocidos en D1 y D2; por lo cual las composiciones de las reivindicaciones 1 – 23 no pueden ser consideradas nuevas."

En cuanto a estos argumentos a continuación me permito exponer cual es el objeto de cada una de las referencias citadas por el examinador a fin de señalar cuales son las diferencias y demostrar que no pueden desvirtuar la novedad de la presente solicitud.

2.1 Novedad de la solicitud sobre el documento D1 (US 6,224,886 B1)

La referencia D1 revela composiciones para la aplicación tópica que comprenden el ingrediente activo Triclocarban (3,4,4'-triclorocarbanilida-N-(4-clorofenil-N-3,4-diclorofenil)úrea, el cual es un agente antibacterial de amplio espectro de actividad, estas composiciones se encuentran especialmente diseñadas para el tratamiento del *P. acnes*.

El ingrediente activo se encuentra en una base de detergente a base de una mezcla de un agente activo de superficie alquilpoliglucósido no iónico y un agente activo de superficie anfótero. Es decir, en esta referencia se consideran únicamente dos agentes activos de superficie en conjunción con el ingrediente activo Triclocarban.

Por el contrario, la presente solicitud, revela en su reivindicación independiente y general 1, una composición limpiadora que comprende por lo menos un agente activo de superficie no iónico glicósido; por lo menos un agente activo de superficie de betaina; y por lo menos un agente activo de superficie anfotérico, en donde la composición está sustancialmente libre de agentes activos de superficie aniónicos. Es decir, en la solicitud en estudio se reivindican tres agentes activos de superficie y no dos como lo enseña el documento D1.

De otra parte, existen más diferencias sustanciales entre lo revelado en D1 y la presente invención. Por ejemplo, las cantidades reveladas en el documento D1 para el agente activo de superficie de alquilpoliglucósido es de hasta el 15%, además dicho agente se limita al decil glucósido y al lauro glucósido o mezclas de los dos. En contraste, la presente solicitud revela para el agente activo de superficie glicósido no iónico del 0.1 al 20 por ciento en relación con el peso total de la composición.

Adicionalmente, la solicitud en estudio revela que el agente beneficioso puede ser ácido salicílico, ácido láctico, ácido glicólico y sus mezclas, lo cual es muy diferente del ingrediente activo triclocarban que posee actividad antibacterial.

En consecuencia, la materia reivindicada en la presente solicitud dista bastante de lo revelado en el documento D1, ya que existen diferencias y por ende la invención en estudio sí cumple con el requisito de novedad respecto a la referencia D1.

2.2 Novedad de la solicitud sobre el documento D2 (WO 99/19438)

Este documento enseña formulaciones para el lavado manual de platos, jabones de manos, y para composiciones limpiadoras espumosas. Entre las realizaciones preferidas de esta invención se encuentran por ejemplo varias combinaciones de etoxilados de alcoholes lineales

ESCOBAR – URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of. 305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

2477/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 02.071.964

Solicitud de patente a nombre de Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de la sociedad Johnson & Johnson Consumer Companies, Inc, domiciliada en Skillman, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 10978 notificado por fijación en lista el 28 de Septiembre de 2006, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1459, me permito manifestar lo siguiente:

1. 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 de nuevo el capítulo reivindicatorio en el cual se han realizado las siguientes modificaciones:

1.1 Se combinó la materia de las antiguas reivindicaciones 24, 25 y 26 en una nueva reivindicación 24, la cual quedó de la siguiente forma:

“24. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, útil junto con cualquier otro implemento de aseo personal seleccionado de un paño, una toalla de lavado, una red o película con agujeros, una esponja, un cepillo y similares, caracterizada además porque presenta una clasificación de ardor en el ojo de grado cero (0).”

El sustento para esta reivindicación se encuentra contemplado en la página 35, líneas 12 a 15 y en la página 44 tabla 4 de la memoria descriptiva de la presente solicitud.

Respecto a esta modificación, atentamente me permito decir que la misma no amplía el alcance de la presente solicitud, solamente obedece a dar cabal cumplimiento a las objeciones de reivindicaciones de uso y unidad de invención planteadas por el examinador en su concepto técnico No. 1459.

y agentes activos de superficie no iónicos, de preferencia óxidos de amina y betainas y al menos un compuesto de amonio cuaternario y revela además que la proporción entre el etoxilado de alcohol lineal y el óxido de amina es desde 3:1 a 1:3.

De hecho, la referencia D2 en su capítulo reivindicatorio protege una composición limpiadora acuosa y líquida que comprende una cantidad en porcentaje de 0.1 al 50% del etoxilado de alcohol lineal que tiene en su cadena no más de 12 átomos de carbono y un agente activo de superficie seleccionado de óxidos de amina, betainas y mezclas de los mismos y además D2 enseña que dicha composición contiene de un 0.5 a un 20 % de un compuesto de amonio cuaternario. Como el examinador podrá notar, la presente solicitud se diferencia tanto en sus componentes como en las proporciones de los mismos, toda vez que en la presente solicitud no se revelan sustancias como óxidos de amina.

En consecuencia, la presente solicitud es novedosa sobre las enseñanzas del documento D2, toda vez que en la invención en estudio no se encuentra revelación de la participación de óxidos de amina dentro de la composición limpiadora reivindicada.

3. Nivel inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 determina 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"*. (El subrayado es nuestro).

El examinador cuestiona el nivel inventivo de la invención de la referencia sin tener en cuenta los criterios que sobre el particular han señalado las normas legales, la jurisprudencia y las reglas generales sobre cómo debe efectuarse el análisis del nivel inventivo, lo que lo condujo a un equivocado examen técnico carente de suficientes razones técnicas.

En primer lugar, ese despacho desconoció el hecho de que existan invenciones que son el resultado de agrupar varias características ya conocidas en el estado de la técnica y cuyo resultado puede ser patentado al cumplir con los requisitos de patentabilidad. Esta circunstancia ha sido ampliamente reconocida por el Tribunal Andino de Justicia que, al darle el alcance y sentido al requisito de la altura inventiva, deja en claro que los inventos en el campo químico pueden ser el resultado de procedimientos, enseñanzas y aspectos ya conocidos cuyo resultado al combinarlos puede constituir una enseñanza y un avance en la técnica que merece ser reconocido y patentado. Al respecto, el Tribunal Andino de Justicia en su interpretación prejudicial 21-IP-2000 ha señalado:

"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. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (El subrayado es nuestro.)

Adicionalmente, la Superintendencia incurre en el error de señalar que de la combinación de los documentos US 6 224 886 y WO 99 19438 y los conocimientos de un técnico medio en la materia se deriva la invención de mi mandante, pasando por alto que para hacer tal afirmación es necesario seguir una serie de reglas técnicas que a continuación se exponen y que resaltan el erróneo análisis del nivel inventivo.

El requisito de nivel inventivo comprende varios aspectos que deben ser considerados al momento de realizar dicho examen sobre una invención. En efecto, es necesario enfatizar que

dicho análisis le corresponderá realizarlo a una persona versada en la materia que se presume es "una persona con formación técnica, que ha hecho un aprendizaje o estudios en el dominio general al que se refiere la invención".

También es menester recordar que la persona versada en la materia, quien es la encargada de realizar el examen de nivel inventivo, ha de desvirtuar la falta del mismo, ya que la carga de la prueba de demostrar el no cumplimiento de este requisito por parte de la invención en estudio corresponde a dicha persona. Para tal fin, ella determinará "cuál era el estado de la técnica en la fecha de presentación o de prioridad, citando los hechos y los medios de prueba que lo respalden (documentos, testimonios, etc); debe, además, mostrar lo que para la persona del oficio deriva de manera evidente de ese estado de la técnica, y por qué razones."² Es precisamente en este aspecto en donde la Superintendencia comete su mayor error en cuanto a que si bien determinó el estado de la técnica y adujo los medios de prueba para desvirtuar el nivel inventivo, no logra demostrar lo que para una persona versada en la materia es evidente en el caso particular.

Adicionalmente, esta persona versada en la materia, al analizar las pruebas que eventualmente desvirtúan el nivel inventivo, confrontará dichas anterioridades con la invención en estudio de tal forma que encuentre las características que distinguen la invención frente a lo que era conocido en la(s) anterioridad(es) más cercana(s). De esta forma, "es entonces (y sólo entonces) cuando se debe examinar también si, en el contexto general de la reivindicación que se examina, las diferencias son sólo variantes u otras modificaciones evidentes para la persona del oficio que procura innovaciones o, por el contrario, presentan la necesaria originalidad".³ Nuevamente en este punto la Superintendencia de Industria y Comercio ignoró esta regla, puesto que no analizó y verificó las diferencias de esta solicitud frente a la anterioridad citada, negándole a la misma cualquier característica de originalidad.

Cuando esta persona percibe las diferencias deberá analizarlas sin soslayar el estado de la técnica en su conjunto y "se deberá comparar, por lo tanto, el objeto de la reivindicación examinada, no ya con cada publicación u otra divulgación tomada aisladamente, si no con sus combinaciones, en la medida en que éstas resulten evidentes para una persona del oficio del nivel medio(...) En la mayoría de los casos se trata, sin embargo, de combinaciones parciales, formadas por la reunión de elementos extraídos de dos o mas publicaciones u otras divulgaciones independientes. Para que pueda negarse la actividad inventiva, es preciso entonces no solamente que la combinación resulte evidente, sino también que lo sea la elección de elementos combinados. A éste respecto, no está demás recordar que la búsqueda se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la invención, es decir la solución(...). El examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el inventor, es decir en un momento en que la solución no era conocida", pues de lo contrario se estaría en presencia del llamado análisis Hindsight cuya práctica no es aceptada ni permitida. De nuevo, esa entidad incurre en el error de no demostrar cómo la combinación resulta evidente y cómo para el solicitante de esta invención elegir los elementos combinados era obvio. (Negrilla y subrayado fuera de texto).

También es importante recordar que en un examen de nivel inventivo "debe evitarse igualmente el examen aislado de las características nuevas. Una vez identificadas varias diferencias entre el objeto de una reivindicación y la publicación u otra divulgación más próxima, muchas veces sería fácil demostrar que cada una de esas diferencias es intrascendente; de allí resulta una fácil inclinación a concluir que la suma lo es también. Sin embargo, es precisamente esa suma lo que se trata de confrontar, globalmente, con el estado de la técnica y juzgar su originalidad. La única excepción consiste en los casos en que el examinador sólo consigue descubrir una vinculación técnica entre las diferencias comprobadas, porque no concurren a la solución de un mismo problema."⁴

¹ "GUIA PARA LOS PAISES EN DESARROLLO SOBRE EL EXAMEN DE LAS SOLICITUDES DE PATENTES". Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Ginebra, 1982., página 40.

² Ob cit, pág 40.

³ Ibidem.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem, pág 41.

Ahora bien, es relevante destacar que el examen de nivel inventivo deberá versar sobre tres aspectos: el problema que se pretende resolver, la solución del problema y el resultado que se obtiene aplicando la solución. Al respecto, vale la pena señalar *"que en la mayoría de los casos el problema ya es conocido u obvio. Ello no quita que el examen de la actividad inventiva deba comenzar sistemáticamente por allí; de lo contrario, el examinador denegaría las patentes más importantes para el desarrollo técnico: aquellas en que el inventor ha tenido el mérito de reconocer o de plantear con claridad un problema técnico nuevo. Si el problema es conocido o evidente, se debe examinar la originalidad de la solución reivindicada. Por último, si no se encuentra actividad inventiva ni en lo uno ni en lo otro, el examinador debe preguntarse si el resultado también es evidente o, por el contrario, sorprendente, ya sea por su naturaleza (calidad) o por su amplitud (cantidad)."*⁶ De forma reiterada, ese despacho tampoco observó esta regla ya que al no distinguir siquiera las diferencias entre el estado de la técnica y la invención de mi mandante, no se preguntó si el resultado de la combinación de enseñanzas del estado de la técnica era evidente o sorprendente, como en efecto lo es, toda vez que los documentos US 6 224 886 y WO 99 19438 revela o siquiera sugiere las enseñanzas de ésta invención como mas adelante quedará demostrado.

De manera similar, ese despacho debió preguntarse: ¿estaba una persona del oficio de nivel medio en condiciones de plantearse el problema, de resolverlo (en la forma que se reivindica) y de prever el resultado?. Es evidente que el examinador en este caso no se planteó dicho interrogante ya que su análisis de nivel inventivo se limitó a afirmar sin sustento alguno la obviedad de esta invención.

De otra parte, cuando la invención es de combinación es decir, que es el resultado de varias enseñanzas del estado de la técnica cuyo resultado es novedoso, tendrá nivel inventivo cuando *"el resultado global excede de la suma de lo que cabía esperar de cada elemento. Por otra parte, la elección de los elementos que se reúnen puede también ser inventiva, cosa que se determinará según los criterios de la invención de selección"*. Evidentemente, la Superintendencia de Industria y Comercio al no destacar las diferencias entre la invención en estudio y la anterioridad citada tampoco pudo determinar si las diferencias que tiene la invención excedían lo ya aportado por los documentos US 6 224 886 y WO 99 19438.

Finalmente, es importante recordarle a ese despacho que la obligación de realizar el examen de patentabilidad está dentro de su órbita, lo que significa que demostrar cómo resulta obvia una invención, al combinar las enseñanzas de un documento y los conocimientos de un técnico medio, le corresponde al examinador. Desde luego, no basta con combinar un documento y los conocimientos de un técnico medio para afirmar que allí se encuentra la invención, si no que sería necesario que con argumentos técnicos detallados se concluya que a partir de dicha combinación la invención en estudio resulta obvia. Igualmente, no debe dejar de lado ese despacho el principio según el cual quien afirma es a quien le corresponde probar los hechos que alega, pues *affirmanti, non neganti, incumbit probatio facti*, es decir que es al examinador a quien le corresponde, mediante demostraciones técnicas, evidenciar la carencia de nivel inventivo.

Queda claro, entonces, que el análisis del nivel inventivo que realizó esa entidad en el presente caso se aparta de las reglas que para el mismo señala la jurisprudencia, la doctrina y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y que dicho examen se limita únicamente a encontrar similitudes en la técnica sin demostrar con precisión, claridad y detalle técnico la aparente obviedad de la invención de la solicitud. A continuación me permito demostrar con detalle y rigor técnico las diferencias entre el documento citado como anterioridad y la presente invención.

El examinador desvirtúa la altura inventiva de la presente solicitud, mediante los siguientes argumentos:

⁶ *Ibidem*.

⁷ *Ibidem*, pág 42.

"(a) debido a que los compuestos agente activo de superficie no iónico glicósido, agente activo de superficie de betaina y agente activo de superficie anfótero; eran conocidos en las anterioridades, una persona de habilidades ordinarias en el arte los adaptaría fácilmente a la preparación de la composición reivindicada;

(b) las reivindicaciones de esta solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial a los compuestos, ni a las composiciones, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, así que son obvios para una persona versada en la materia y

(c) el problema planteado en esta solicitud que era la necesidad de una composición limpiadora para la piel y el cabello capaz de producir espuma estable y bajo grado de irritación de los ojos y la piel se resuelve proporcionando una composición limpiadora que comprende: un agente activo de superficie no iónico glicósido, un agente activo de superficie de betaina y un agente activo de superficie anfótero, es decir de la misma manera como se resolvía en las anterioridades;

(d) el resultado: es decir composición limpiadora que comprende: ...no es inesperado.

(e) No parece haberse superado un prejuicio técnico anterior, con los compuestos: ...de manera que el objeto reivindicado no tiene nivel inventivo."

En cuanto a estos argumentos, me permito manifestar que la invención en estudio se encuentra relacionada con composiciones novedosas para el cuidado de la piel y del cabello, caracterizadas porque producen una espuma estable y presentan además un grado de irritación cero para la piel y especialmente para los ojos, su irritabilidad es comparable a la irritación causada por el agua esterilizada, como así se establece en la página 44 de la memoria descriptiva de la solicitud en estudio.

La presente invención enseña una composición que consta de una mezcla de tres ingredientes principales que son un agente activo de superficie de betaina, un agente activo de superficie anfótero y un agente activo de superficie no iónico y sugiere que dicha composición se encuentre libre de agentes activos de superficie del tipo aniónico.

En la técnica anterior se conocía que los agentes activos de superficie aniónicos son bastante agresivos con la piel y los ojos en especial para los bebés, además también se sabía que estos agentes eran propensos a la hidrólisis lo cual los hace inadecuados en ambientes con pH bajos. Este problema se trató de resolver a través de agentes activos de superficie alternativos como los agentes activos de superficie anfóteros y no iónicos. Estos productos aunque no muestran las dificultades y desventajas de los agentes activos de superficie aniónicos, presentan la desventaja de ser agentes que producen una cacasa espuma además de inestable.

Es ahí precisamente donde la presente solicitud hace un aporte significativo a la técnica mediante las composiciones limpiadoras que presentan las ventajas deseables en cuanto a sus propiedades beneficiosas para la piel y los ojos en especial para los bebés, y muestran además una cantidad de espuma estable, densa y duradera.

Teniendo ya en mente cual era el estado de la técnica al momento de la presentación de la prioridad de este documento (agosto 16 de 2001), me permito presentar las razones por las cuales cada uno de los documentos citados no podría desvirtuar la altura inventiva de la presente solicitud.

3.1 Nivel inventivo de la presente invención sobre las enseñanzas de D1 (US 6,224, 886)

D1 revela o sugiere composiciones para la aplicación tópica que comprenden el ingrediente activo Triclocarban que es un agente antibacterial de amplio espectro de actividad, especialmente sugiere que estas composiciones pueden ser aplicadas en personas con problemas de acné. El problema que subyace a este documento es que la mayoría de estos productos antibacteriales ocasionan la irritación local, es decir causan resequedad en la zona afectada por el acné.

La solución propuesta a dicho problema es aplicar el agente antibacterial en una base detergente que comprende una mezcla de un agente activo de superficie alquilpoliglucósido no iónico y uno anfótero en ausencia de un agente activo de superficie aniónico.

Sin embargo este documento no le sugiere a la persona versada en la materia que la composición contenga tres componentes que son: por lo menos un agente activo de superficie no iónico glicósido; por lo menos un agente activo de superficie de betaína; y por lo menos un agente activo de superficie anfotérico, en donde la composición está sustancialmente libre de agentes activos de superficie aniónicos.

Tampoco habría sido evidente para la persona versada en la materia las proporciones que revela la presente solicitud entre sus componentes como lo son la relación del agente activo de superficie glicósido no iónico que es la suma de las cantidades del agente activo de superficie anfotérico y el agente activo de superficie de betaína desde 1 a 4 hasta 1,5 a 1. Además de la relación entre el agente activo de superficie de betaína y la cantidad del agente activo de superficie anfotérico que varía desde 1 a 2, hasta 10 a 1.

Si estas proporciones no habrían sido evidentes para la persona versada en la materia, en donde se contemplan la relación en términos de dos componentes, mucho menos habría sido evidente la relación o proporción entre los tres elementos constitutivos de la solicitud, es decir, la relación de la cantidad del agente activo de superficie no iónico glicósido al agente activo de superficie de betaína y al agente activo de superficie anfotérico que varía desde 1:1,3:2,66 hasta 16,5:10:1 respectivamente con lo cual se logra una solución limpiadora con buenas condiciones de espuma, principalmente condiciones de estabilidad y abundancia.

Como puede constatar el examinador, el documento D1 no le enseña o sugiere a la persona versada en la materia que las composiciones puedan tener tres componentes y tampoco que puedan encontrarse en dichas proporciones a fin de obtener una formulación con unas propiedades mejoradas en cuanto a la estabilidad de la espuma formada. De hecho, el documento D1 alejaría a la persona versada en la materia o la motivaría a preparar composiciones suaves que presenten antibacteriales para el control del acné, es decir, no encontraría motivación alguna para producir composiciones para bebés a partir de una revelación que sugiere composiciones que tratan el acné juvenil.

En consecuencia, este documento no puede desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud, toda vez que no sugiere o revela tres componentes de carácter activo en superficies que sirvan para composiciones limpiadoras suaves y que no irriten los ojos principalmente de los bebés.

3.2 Nivel inventivo de la presente invención sobre las enseñanzas de D2 (WO 99/19438)

Este documento, como se manifestó anteriormente, enseña o sugiere formulaciones para el lavado manual de platos, jabones de manos, y para composiciones limpiadoras espumosas.

Específicamente esta referencia sugiere combinaciones de etoxilados de alcoholes lineales y agentes activos de superficie no iónicos, de preferencia óxidos de amina y betaínas y al menos un compuesto de amonio cuaternario y revela además que la proporción entre el etoxilado de alcohol lineal y el óxido de amina es desde 3:1 a 1:3.

También el problema abordado por la referencia D2 es la incompatibilidad de los agentes activos de superficie catiónicos y aniónicos lo cual se soluciona a través de composiciones basadas en componentes de agente activo no iónico que además comprenden al menos una sal de amonio catiónico.

La referencia D2 enseña o sugiere que la composición limpiadora acuosa y líquida debe tener una cantidad en porcentaje del 0.1 al 50% del etoxilado de alcohol lineal que tiene en su cadena

no más de 12 átomos de carbono y un agente activo de superficie seleccionado de óxidos de amina, betaínas y mezclas de los mismos. Sugiere además que dicha composición puede contener de un 0.5 a un 20 % de un compuesto de amonio cuaternario.

No obstante, este documento no le sugiere a la persona versada en la materia una composición que contenga tres componentes como un agente activo de superficie no iónico glicósido; por lo menos un agente activo de superficie de betaína; y por lo menos un agente activo de superficie anfotérico en las proporciones tan específicas como las reveladas en la presente solicitud.

De hecho, este documento falla en enseñar o sugerir las betaínas que pueden participar en la presente solicitud. Aún más, este documento sugiere que tal elemento puede ser opcional. Adicionalmente, la referencia D2 tampoco motivaría a la persona versada en la materia a probar con proporciones entre sus componentes a fin de llegar de manera evidente a las reveladas en la presente solicitud, es decir la relación del agente activo de superficie glicósido no iónico que es la suma de las cantidades del agente activo de superficie anfotérico y el agente activo de superficie de betaína desde 1 a 4 hasta 1,5 a 1.

La persona versada en la materia se vería más motivada a incluir en sus composiciones compuestos del tipo óxidos de amina que además como lo sugiere la referencia D2 presentan cadenas de 8 a 26 átomos de carbono.

En consecuencia, la persona versada en la materia no encontraría motivación suficiente a partir de un documento como D2 que enseña óxido de amina y sistemas de agentes activos de superficie de tipo no aniónico para llegar de manera evidente a las composiciones de la presente solicitud que solucionan el problema de las composiciones limpiadoras que eran agresivas con la piel y los ojos y que además muestran una espuma estable y duradera, hechos que no habían sido revelados o sugeridos por D2, especialmente en composiciones suaves para bebés.

Finalmente, la persona versada en la materia que tuviera en cuenta las referencias D1 y D2, no encontraría motivación alguna a partir de la combinación de estas dos enseñanzas junto con sus conocimientos promedio en la materia, para llegar de manera evidente a las composiciones limpiadoras de la presente solicitud, ya que no encontraría manera evidente de formular las proporciones específicas de los componentes de esta invención ni la manera de combinarlos a partir de un documento que enseña solo dos componentes y otro que enseña elementos distintos como los óxidos de amina.

La persona versada en la materia hubiera llegado al objeto de la solicitud en estudio a través de estos documentos únicamente por medio de un enfoque retrospectiva o también llamado hindsight, es decir, ya teniendo en cuenta la manera como se soluciona el problema antes planteado mediante esta invención se devolvería en la técnica existente en ese momento y lograría plantearse la presente solicitud.

No obstante, esta forma de llevar a cabo el enfoque que al parecer también fue realizado por el examinador, no resulta ser procedente toda vez que no se hace un esfuerzo por entender el problema y ubicarse justo en el momento antes de la fecha de prioridad de la solicitud en estudio para considerar si lo existente hasta ese momento junto con los documentos citados llevarían a la persona versada en la materia de manera evidente a resolver de la forma como se plantea en esta solicitud el problema de una composición limpiadora para piel y cabello que no fuera irritante a los ojos y que produjera espuma estable y abundante.

Por consiguiente, el análisis del nivel inventivo llevado a cabo en el presente caso por el examinador fue motivado más por un enfoque de tipo hindsight que por el esfuerzo de ubicarse temporalmente en el estado de la técnica en la época de presentación de la prioridad de esta solicitud y por ende no resulta ser el análisis más acertado para juzgar el nivel inventivo de la invención en estudio.

4. Conclusión

En vista de la modificación llevada a cabo en el capítulo reivindicatorio y las argumentaciones realizadas más arriba, atentamente solicito al examinador reconocer los requisitos de patentabilidad, especialmente la novedad y el nivel inventivo y finalmente conceder el beneficio de patente de invención a la presente solicitud.

Señor Superintendente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.452 de Usaquén

T.P. 68228

Cód. 5376

11
202

2477

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 8.930
FECHA : ENERO 31 DE 2007

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 02-071964- -00009-0000
Fec: 2007-02-09 14:33:34 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tm. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 17

CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ESCOBAR URIBE ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	50963741	30/01/2007	7,916.000.

CONCEPTO

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LENAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

CH: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES

1. Una composición limpiadora que comprende:
por lo menos un agente activo de superficie no iónico glicósido;
5 por lo menos un agente activo de superficie de betaína; y
por lo menos un agente activo de superficie anfotérico, en donde la
composición está sustancialmente libre de agentes activos de
superficie aniónicos.
- 10 2. La composición de la reivindicación 1 en donde la composición
posee un bajo grado de carácter irritante ocular y produce una
espuma estable de larga duración.
3. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el
15 agente activo de superficie glicósido no iónico se selecciona entre
coco glucósido, octil glucósido, decil glucósido, lauril glucósido, y sus
mezclas.
4. La composición de acuerdo con la reivindicación 3 en donde la
20 cantidad de agente activo de superficie glicósido no iónico varía
desde 0,1% hasta 20% en peso, con relación al peso total de la
composición.

5. La composición de acuerdo con la reivindicación 3 en donde la cantidad de agente activo de superficie no iónico glicósido varía desde 0,5% hasta 15% en peso, con relación al peso total de la composición.
- 5
6. La composición de acuerdo con la reivindicación 3 en donde la cantidad de agente activo de superficie glicósido no iónico varía desde 1% hasta 10% en peso, con relación al peso total de la composición.
- 10
7. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el agente activo de superficie de betaína se selecciona entre el grupo formado por betaínas alquílicas, sultaínas alquílicas, betaínas amidoalquílicas, amidoalquilsultaína, y sus mezclas, en donde el grupo alquilo contiene desde 8 hasta 22 átomos de carbono.
- 15
8. La composición de acuerdo con la reivindicación 7 en donde el agente activo de superficie de betaína es decil betaína, hidroxisultano laurílico, oleamidopropilhidroxi sultaína, cocamidopropil betaína, y sus mezclas.
- 20
9. La composición de acuerdo con la reivindicación 7 en donde la cantidad de agente activo de superficie de betaína varía desde 0,1%

hasta alrededor de 20% en peso, con relación al peso total de la composición.

10. La composición de acuerdo con la reivindicación 7, en donde la
5 cantidad de agente activo de superficie de betaína varía desde 0,5% hasta 15% en peso con relación al peso total de la composición.
11. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el
10 agente activo de superficie anfotérico se selecciona entre el grupo formado por anfocarboxilatos, alquilamido alquilaminas, aminoácidos alquil sustituidos, anfofosfatos, carboxialquilpoliaminas, y sus mezclas, en donde el grupo alquilo contiene desde 8 hasta 22 átomos de carbono.
- 15 12. La composición de acuerdo con la reivindicación 11, en donde los agentes activos de superficie anfotéricos se seleccionan entre el grupo formado por lauroanfodiacetato, lauriminodipropionato, cocoanfopropionato, ácido lauroanfodipropiónico, capriloanfohidroxipropil sulfonato, y sus mezclas.
- 20 13. La composición de acuerdo con la reivindicación 11 en donde la cantidad de agente activo de superficie anfotérico varía desde 0,1% hasta 20% en peso, con base en el peso total de la composición.

14. La composición de acuerdo con la reivindicación 11 en donde la cantidad de agente activo de superficie anfotérico varía desde 0,5% hasta 15% en peso, con relación al peso total de la composición.
- 5 15. La composición de acuerdo con la reivindicación 13 en donde la cantidad de agente activo de superficie anfotérico varía desde 1% hasta 10% en peso, con relación al peso total de la composición.
- 10 16. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el agente activo de superficie glicósido no iónico es decil glucósido, y varía desde 1% hasta 10% en peso con relación al peso total de la composición; el agente activo de superficie de betaína es cocamidopropil betaína y varía desde 1% hasta 10% en peso, con relación al peso total de la composición; y el agente activo de superficie anfotérico es lauroanfodiacetato y varía desde 1% hasta 15 10% en peso, con relación al peso total de la composición.
- 20 17. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde la relación del agente activo de superficie glicósido no iónico es la suma de las cantidades de agente activo de superficie anfotérico y el agente activo de superficie de betaína varía desde 1 a 4 hasta 1,5 a 1.
18. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde la relación de la cantidad del agente activo de superficie de betaína a la

cantidad del agente activo de superficie anfotérico varía desde 1 a 2, hasta 10 a 1.

- 5 19. La composición de acuerdo con la reivindicación 1 en donde la relación de la cantidad del agente activo de superficie no iónico glicósido a agente activo de superficie de betaína a agente activo de superficie anfotérico varía desde 1:1,3:2,66 hasta 16,5:10:1.
- 10 20. La composición de la reivindicación 1 que comprende adicionalmente desde 0,1% hasta 5% de un polímero acondicionador catiónico; desde 1,1% hasta 5% de un emoliente seleccionado entre el grupo formado por un diéster, un triéster, o una mezcla de los mismos; y desde 0,1% hasta 10% de un emoliente monoestérico.
- 15 21. La composición de la reivindicación 1 que comprende adicionalmente un agente de beneficio.
- 20 22. La composición de la reivindicación 21, en donde el agente de beneficio se selecciona entre el grupo formado por ácido salicílico, ácido láctico, ácido glicólico, y sus mezclas.
23. La composición de la reivindicación 21, en donde el agente de beneficio se selecciona entre el grupo formado por cloruro de benzetonio, cloruro de benzalconio y sus mezclas.

24. La composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, útil junto con cualquier otro implemento de aseo personal seleccionado de un paño, una toalla de lavado, una red o película con agujeros, una esponja, un cepillo y similares, caracterizada además porque presenta una clasificación de ardor en el ojo de grado cero (0).

EXAMEN TÉCNIC DE F NDO			
Nº Radicación	02 071 964	Fecha de presentación	16 - 08 - 2002
	09 931 703		16 - 08 - 2001
Nº Prioridad	09 954 335	Fecha de Prioridad	17 - 09 - 2001

Palabras clave	Composición	Impladora
Espuma estable		

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA			
A 61 K 7/00			

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES	
Patente Original	EP 1 284 135
Otros	US2003069148 (A1) JP2003206499 (A) EP1284135 (A3) CA2398222 (A1)

BASES DE DATOS CONSULTADAS			
OEPM	Epoline	Espacenet	Oficina US

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Documento	Fecha	Relv. Afectadas
EP 1 284 135	08 - 10 - 2003	1 - 10

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento de Patentes	Relv. Afectadas	Relevancia
US 6 224 886	1 - 23	Novedad y Nivel Inventivo
WO 99 19438	1 - 23	Novedad y Nivel Inventivo

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relv. Afectadas	Relevancia

Observaciones	

Fecha del examen	Septiembre 15 de 2006
------------------	-----------------------