

1

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-136464-00008-0000

Fecha: 2013-01-03 16:24:16

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 5

Re: PI.-UNILEVER N.V.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO DEL CABELLO QUE COMPRENDEN UNA MEZCLA DE PARTÍCULAS EMULSIFICADAS DE UNA SILICONA ALQUIL MODIFICADA Y UNA SILICONA NO ALQUIL MODIFICADA, NO VOLÁTIL".-Clase A61K 8/89. -Expediente número 09-136.464.

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 28 de Agosto de 2012, y a mi memorial solicitando plazo de Noviembre 19, 2012.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **15218** en relación con la Claridad del Capítulo Reivindicatorio, la Novedad y el Nivel Inventivo 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.**

En primer lugar, el Señor Examinador señala que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado no sería claro dado que no señala de forma específica las características distintivas de la invención, e incluye términos muy amplios.

Tomando en consideración estas objeciones me permito manifestar que es deseo del solicitante **modificar el capítulo reivindicatorio actualmente presentado**, de manera que este se refiera de forma clara y concisa a realizaciones preferidas de la invención en concordancia con las revelaciones de la descripción de la solicitud.

En conexión con estas modificaciones me permito resaltar que no se constituyen de ninguna manera en una ampliación al alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que su única intención es hacer más precisa la reclamación de acuerdo con las enseñanzas de la descripción, tal como se expone a continuación.

Dentro de la reivindicación 1 se ha modificado el preámbulo, para clarificar que la composición de la invención se caracteriza por que comprende dos componentes esenciales, esto es, partículas emulsificadas de una silicona alquil modificada, y partículas emulsificadas de una silicona no alquil modificada no volátil, teniendo la silicona alquil modificada una serie de características particulares.

De otra parte, con el fin de hacer más clara la reclamación, se han **eliminado** las reivindicaciones 3 a 5 actualmente presentadas, y la reivindicación 6 ha sido renumerada y su dependencia ajustada a la nueva numeración.

Como consecuencia de lo anterior, el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **3 reivindicaciones** que se refieren de forma clara y concisa a la composición de la invención.

En conexión con todo lo anterior me permito señalar que el mencionado capítulo reivindicatorio modificado supera completamente las objeciones presentadas por el Señor Examinador a este respecto y por lo tanto dicho capítulo se enmarca en su totalidad dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

4. NOVEDAD.

De otra parte, el Señor Examinador asegura que la materia reclamada por la solicitud en estudio sería anticipada por las enseñanzas de los documentos **US5162378 (D1)** y **WO2005060923 (D2)**.

A este respecto el Señor Examinador indica que los documentos D1 y D2 revelan composiciones que comprenden exactamente los mismos componentes que están incluidos en aquellas que son objeto de la presente solicitud.

Sobre este particular me permito resaltar que si bien dichos documentos enseñan composiciones que emplean mezclas de siliconas, dichas composiciones no comprenden todas y cada una de las características técnicas de aquellas reclamadas por la solicitud en estudio, como se demostrará a continuación.

4.1. Documento US5162378 (D1).

Con respecto al documento D1 me permito señalar que si bien este revela composiciones adecuadas para preparar humectantes, antitranspirantes, bloqueadores solares y otras formulaciones cosméticas, dichas composiciones de D1 no son idénticas a las reveladas por la presente invención.

Es así como de las enseñanzas de este documento es claro que **todas las composiciones de D1 deben contener una sal**, ya sea orgánica o inorgánica, componente que de ninguna manera está presente en las composiciones de la invención:

*"La invención se dirige a microemulsiones de agua en aceite que contienen silicona, las cuales comprenden cetil dimeticona copoliol, agua, silicona, alcohol, y **una cantidad incrementada de una o más de una sal inorgánica, sal orgánica o compuesto polar.**"* (Columna 1, líneas 7 a 11, D1, resaltado fuera de texto).

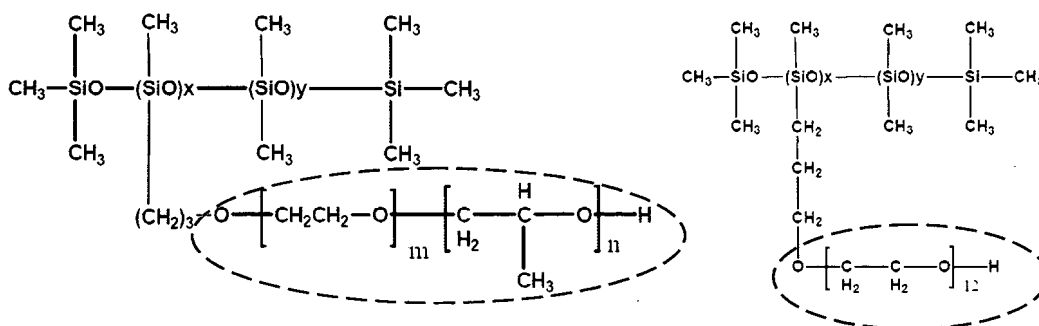
En efecto, de la reivindicación 1 de D1 es evidente que las microemulsiones allí reveladas deben contener (a) un surfactante que contienen siliconas, (b) agua, (c) una silicona, (d) un alcohol orgánico, (e) una sal (seleccionada entre cloruro de sodio, sulfato de magnesio, lactato de aluminio, bitartrato de potasio, entre otras), y (f) un humectante seleccionado de urea y propilen glicol.

De otra parte, la presente invención revela composiciones que comprenden:

- "(i) partículas emulsificadas de una silicona alquil modificada, y
- (ii) partículas emulsificadas de una silicona no alquil modificada, no volátil."

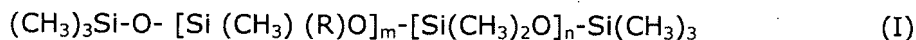
Consecuentemente, **las composiciones de D1 no son idénticas a aquellas de las de la presente invención, toda vez que dichas composiciones de D1 contienen al menos dos ingredientes adicionales: una sal y un humectante.**

Así mismo, las mezclas de siliconas incluidas en dicha composición de D1 no se ajustarían completamente a los requerimientos fijados en la presente invención, dado que en el ingrediente (a) comprende una mezcla de surfactantes con siliconas, las cuales incluyen cetil dimeticona copoliol, que si bien es una silicona alquil modificada incluye una modificación adicional que es la copolimerización con un polioxialquilen éter:



En este sentido me permito resaltar que esta modificación no se considera de ninguna manera en las composiciones de la invención y, consecuentemente, dicha cetil dimeticona

copoliol no corresponde a la fórmula (I) señalada en la presente invención para el componente (i) de la composición:



donde R es un alquilo monovalente de 8 a 60 átomos de carbono.

Por lo tanto, resulta evidente que las composiciones de D1 no comprenden los mismos componentes que aquellas de la invención, lo que implica que el documento D1 no puede de ninguna manera afectar la Novedad de la solicitud en estudio.

4.2. Documento WO2005060923 (D2).

De otra parte, el documento D2 revela composiciones cosméticas que comprenden un sistema filmogénico constituido por al menos 5 siliconas distintas, junto con un sistema emulsificante que incluye una silicona modificada.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que **si bien este documento presenta una mezcla de siliconas, estas no cumplen con los requerimientos establecidos para aquellas que son parte de la composición de la invención.**

Es así como, la silicona alquil modificada incluida dentro de dicha composición de la presente invención (componente (i)) debe ser fluida a condiciones ambientales, tal como lo señala la página 4 de la descripción de la solicitud.

En contraste con lo anterior, la estearil dimeticona que hace parte de todas las composiciones de D2, es un sólido tipo cera a condiciones ambiente¹:

Typical Properties

Appearance:	White, wax like
Melting point (approx):	30°C
CTFA/INCI designation:	Stearyl Dimethicone

Así mismo, la composición de D1 siempre comprende un sistema emulsificante que incluye dimeticona PEG-8, es decir dimeticona-polietilenglicol, la cual es una silicona modificada por la copolimerización con un polioliol, tal como se describió anteriormente para D1.

En vista de lo anterior, **es evidente que el documento D2 no revela composiciones que comprendan todas y cada una de las características técnicas**

¹ <http://www.baschem.co.uk/Downloads/ProductDatasheets/99030%20on%20template.pdf>

de aquellas de la solicitud en estudio, y por lo tanto dicho documento D2 no puede anticipar la presente invención.

4.3. **La novedad de una solicitud.**

A la luz de lo discutido anteriormente, me permito resaltar que dentro del ámbito de las patentes es un hecho aceptado que para que un documento afecte la novedad de una solicitud, todas y cada una las características técnicas del objeto de dicha solicitud, interactuando exactamente en la misma forma, deben estar contenidas en el arte previo.

Tan es así, que el "Instructivo Examen De Solicitudes De Patentes de Invención y Modelo de Utilidad", documento recientemente preparado por la SIC que reúne los principales lineamientos para la evaluación de solicitudes de patente señala que:

"2.12 Novedad

El examinador debe evaluar si la invención es nueva o no, de la siguiente manera:

- Definir cuáles son las características técnicas esenciales de la primera reivindicación independiente
- Comparar, elemento por elemento, las características técnicas esenciales con las características de la materia divulgada en cada documento del estado de la técnica.
- Verificar, según la comparación anterior, **si la invención reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica**, en cuyo caso se considera que no tiene novedad.
- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones independientes, y
- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan elementos nuevos." (Página 62, resaltado fuera de texto).

De esta forma, para el caso que nos ocupa, dado que los documentos D1 y D2 no revelan composiciones **idénticas** a aquellas que son objeto de la presente solicitud, la invención aquí contenida es a todas luces novedosa frente al estado del arte más cercano.

5. **NIVEL INVENTIVO.**

Finalmente, el Señor Examinador considera las composiciones de la presente invención carecerían de altura inventiva a la luz de las enseñanzas de los documentos: **WO9953889 (D3), WO2006058755 (D4) y WO9109586 (D5).**

En conexión con lo anterior, el Señor Examinador asegura que para la persona versada en la materia sería evidente incluir las siliconas alquil modificadas de D5 en las composiciones que contienen siliconas no alquil modificadas de D3 o D4 y de esta forma obtener las composiciones que son objeto de la presente invención.

A este respecto me permito señalar que existen diferencias significativas entre las enseñanzas de los documentos citados y la presente invención que harían que la persona versada en la materia de ninguna manera pudiera obtener las composiciones reclamadas por la solicitud en estudio a partir de dichas enseñanzas, tal como se discutirá a continuación.

En primer lugar me permito señalar que el documento D3 revela composiciones de champú que comprenden surfactantes de limpieza, polímeros catiónicos de deposición y una mezcla de una emulsión y una microemulsión de una silicona. Sin embargo, **a lo largo del documento D3 no se sugiere la posible utilidad de combinar dos tipos distintos de siliconas, y mucho menos se señala que una de ellas, alquil modificada, debe ser fluida a condiciones ambientales como ocurre en la presente invención.**

Por su parte, el documento D5 revela composiciones para tratar el cabello que poseen un acondicionador y emplean polimetilalquilsiloxanos dentro de la composición. A pesar de este hecho, **las enseñanzas de D5 de ninguna manera sugieren una posible ventaja o efecto mejorado al mezclar dichos polimetilalquilsiloxanos con siliconas no alquil modificadas, como ocurre en la presente invención, por lo que la persona versada en la materia no encontraría en las revelaciones de este documento ninguna motivación para realizar la combinación con las composiciones enseñadas en D3.**

Ahora bien, con respecto al documento D4 me permito señalar que si bien este revela composiciones de champú que reducen la viscosidad extensional y aumentan el nivel de acondicionamiento sin incrementar la fibrosidad del producto, sus enseñanzas claramente señalan que el efecto se logra por la combinación de surfactantes aniónicos y polímeros catiónicos en ciertas proporciones y con una ciertas características, y de ninguna manera indica o sugiere una posible utilidad en tener una mezcla de dos tipos distintos de siliconas.

Más aún dentro me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que **dentro de las composiciones de D4 las siliconas son un componente opcional, tal como es evidente de la reivindicación 1 de dicho documento (página 24) donde sólo se referencian como componentes: (i) un primer surfactante aniónico, (ii) un segundo surfactante aniónico, y (iii) un polímero catiónico (por ejemplo derivados catiónicos de celulosa).**

Así mismo, en la página 13 de D4 se listan los "Ingredientes opcionales" de la composición allí revelada, dentro de los cuales se incluyen en las siliconas como agentes acondicionadores (página 14).

Consecuentemente, **me permito resaltar que resulta evidente que las enseñanzas del documento D4 ni siquiera realzan una ventaja de tener una**

silicona dentro de la composición y mucho menos sugieren una posible utilidad de combinar dos tipos de siliconas en una composición, una alquil modificada y una no alquil modificada, como ocurre en la presente invención.

De esta forma, la persona versada en la materia no encontraría una motivación en D4 o D5 para combinar sus enseñanzas y si lo hiciera no obtendría de forma evidente la composición de la presente invención, toda vez que ninguno de estos documentos sugiere que pueda obtenerse un efecto mejorado al emplear una mezcla de siliconas como la que está presente en la composición de la invención.

En este sentido me permito resaltar que dicho efecto mejorado de la composición de la invención fue comprobado por el solicitante tal como lo muestra la tabla 2 de la página 30 de la descripción de la solicitud donde aunque los ejemplos 1, 2, B, C y F muestran un bajo puntaje de desalineación, B, C y F exhiben una excesiva deposición de silicona y por lo tanto una reducción concomitante del volumen de cabello, siendo las composiciones 1 y 2 de la invención sorprendentemente ventajosas.

Por lo tanto, **me permito señalar que no sería suficiente con que D5 revele que las siliconas alquil modificadas pueden mejorar la manejabilidad del cabello, para que la persona versada en la materia derivara la presente invención, toda vez que los documentos citados no sugieren que una combinación de siliconas alquil modificadas fluidas a temperatura ambiente con siliconas no alquil modificadas proporcionaría un alto acondicionamiento sin las desagradables consecuencias negativas asociadas con una excesiva deposición de silicona.**

En conexión con lo discutido anteriormente, me permito referirme al señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente²:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

Dentro de este marco de ideas y a la luz de los argumentos expuestos en el presente memorial, me permito resaltar que al no "saltar a la vista de manera clara y directa" a partir de los documentos citados composiciones que posean todas y cada una de las características de aquellas que son objeto de la presente invención y al no tenerse "certeza clara y manifiesta" a partir de las enseñanzas de dichos documentos que estas composiciones brindarían un efecto acondicionador mejorado evitando el depósito de silicona, es claro el Nivel Inventivo que conlleva la solicitud en estudio con respecto al arte previo citado.

6. **CONCLUSIÓN.**

Para finalizar me permito resaltar que en virtud de las modificaciones realizadas sobre el capítulo reivindicatorio, este es totalmente claro y conciso al reclamar las realizaciones preferidas de la invención, cumpliendo así con lo exigido por la Decisión Andina 486 de 2000.

Por otro lado, en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados, me permito indicar que se estableció de manera incontrovertible que las composiciones que son objeto de la solicitud en estudio no están reveladas en el arte previo y que la persona versada en la materia no podría obtener dichas composiciones de manera evidente a partir de las enseñanzas de los documentos citados.

7. Anexo me permito presentar copia de la página **32** que corresponde al **capítulo reivindicatorio modificado**, discutido en el presente memorial, constituido por **3** reivindicaciones.

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.

Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

Dirección para Notificaciones: **notificacionespatentes@lloredacamacho.com**

Emilener N.V.

Exp. 09-136-464

REIVINDICACIONES

1. Una composición para el cuidado del cabello que caracterizada porque comprende:

- (i) partículas emulsificadas de una silicona alquil modificada, y
- (ii) partículas emulsificadas de una silicona no alquil modificada, no volátil;

en donde la silicona alquil modificada de (i) tiene la formula general (I):



en la cual m tiene un valor de 1 a 450, n tiene un valor de 1 a 3000 y R es un radical alquilo monovalente de 8 a 60 átomos de carbono.

2. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1, en la cual la R es un radical alquilo lineal que tiene de 10 a 12 átomos de carbono.
3. Una composición de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2, la cual está en la forma de un acondicionador para el tratamiento del cabello (después del champú) y posterior enjuague.