



No. 10-001812- -00010-0000

Fecha: 2013-04-10 15:45:01 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 47**Clarke, Modet &**

COLOMBIA

P-2423

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No.10.001.812
Solicitud de patente a nombre de **DSM IP ASSETS B.V.**

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, de la sociedad **DSM IP ASSETS B.V.**, domiciliada en Heerlen, Holanda, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 6072 emitida el 25 de febrero de 2013 por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

En relación con los argumentos presentados por ese despacho en la resolución impugnada No. 6072 emitida el 25 de febrero de 2013, es necesario señalar que carecen de un enfoque adecuado de conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para evaluar la altura inventiva de una invención.

1.1 Violación de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 por una indebida aplicación de la norma basada en un error de interpretación de la misma.

La resolución impugnada indica que: *“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y cualquiera de las composiciones de las anterioridades citadas radica en que ninguna de ellas divulga específicamente la mezcla de componentes reclamada. No obstante, nótese que las composiciones antifúngicas de los documentos citados están libres de sales de cloruro. En ninguna de ellas se adiciona cloruro de sodio o un ácido en forma de sal de cloruro como componente esencial de la composición.*

El efecto que logra el definir específicamente una composición sin adición de sales de cloruro es que evita la corrosión de los equipos con los que tiene contacto.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar las composiciones antifúngicas conocidas en el estado del arte para evitar que sean corrosivas?

No obstante, la eliminación (o la no presencia) de sales de cloruro o de iones cloruro en las composiciones antifúngicas de natamicina ya se había divulgado a partir de cualquiera de los documentos citados. Ninguna de las composiciones de los documentos citados incluye iones cloruro; de ser medido el nivel de corrosión de las composiciones del estado del arte, estas

Clarke, Modet & Cº

2

COLOMBIA

resultarían no corrosivas pues no incluyen sales de cloruro. Asimismo, según los documentos citados, dichas composiciones tenían un excelente control fungicida y una buena estabilidad."

Sobre este particular, atentamente nos permitimos manifestar que nos encontramos en total desacuerdo con estos argumentos, dado que al estudiar de nuevo la reivindicación 1, se establece que la composición antifúngica acuosa está libre de sal de cloruro y comprende esencialmente natamicina, goma de xantano y lactato.

Ahora bien, en el documento D3 se establece que "composiciones" opcionalmente puede comprender "especies (incluida la sal)" :

[0030] Also, the food compositions of this invention can optionally comprise soluble fibers, insoluble fibers, gums (like Xanthan), starches, cellulose, vitamins, buffers, anti-oxidants, preservatives (like sorbates and benzoates), colorants, acidulants (including inorganic acids), emulsifiers, alcohol, spices (including salt), syrups, milk, food grade dispersants or stabilizers (like propylene glycol alginate), solubilizing agents (like propylene glycol), milk powder or mixtures thereof.

(D3 en el párrafo 0030),

Esto, a todas luces, demuestra que la apreciación del señor examinador en cuanto a que "...las composiciones antifúngicas de los documentos citados están libres de sales de cloruro. En ninguna de ellas se adiciona cloruro de sodio o un ácido en forma de sal de cloruro como componente esencial de la composición" es incorrecta, dado que D3 sí está haciendo una enseñanza directa en cuanto a la participación de sales de cloruro en las composiciones allí reportadas.

Aunado a lo anterior, como se expone en los Ejemplos 1 y 2 de D3, la composición de dicha anterioridad contiene mayonesa Hellmann's Real. Es generalmente conocido que la mayonesa Hellmann's Real contiene sal. En consecuencia, un experto normal en la técnica en el momento en que se realizó la invención habría entendido que la sal es un componente integral de las composiciones de D3. Por lo tanto debe quedar claro que las enseñanzas del documento D3 se apartan de la materia objeto de la presente solicitud en donde las composiciones antifúngicas se encuentran libres de sal de cloruro.

Además, como se puede observar claramente a continuación en los ejemplos 1 y 2 de D3:

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

EXAMPLE 1		EXAMPLE 2	
[0034] Chicken salad having the preservative system of this invention was made by adding the following ingredients:		[0036] Tuna Salad having the preservative system of this invention was made by adding the following ingredients.	
Ingredient		Ingredient	
Percent		Percent by weight	
Water	Balance	Water	balance
Vegetables	20.500	Vegetables	22.00
Hellmann's Real Mayonnaise	23.500	Spices	2.25
Spices	2.42	Gums	0.100
Potassium sorbate	0.100	Bread crumbs	4.800
Sodium benzoate	0.100	Parasol Opti.Form SD-4	0.500
Gums	0.200	Nisin comprising Preservative*	1.000
Nisin comprising Preservative*	1.000	Sodium Benzoate	0.100
Phosphoric Acid (85%)	0.780	Potassium sorbate	0.100
Bread crumbs	3.000	Phosphoric Acid 85%	0.380
Diced Chicken**	48.000	Hellmann's Real Mayonnaise	27.500
		Tuna, Yellow Fin	40.460
*The Nisin containing preservative employed in this example was Novagard CB1.		*Supplied as Novagard CB1	
**The Chicken used in the salad was cooked and marinated in Parasol Opti.Form PD2 to a level where the final salad had a pH of about 4.8, and contained 0.14% added acetic acid and 0.84% lactic acid supplied as an acetate and lactate, respectively.			

Indican la presencia de especias, que como antes se indicó incluyen sal de acuerdo con D3, y muestran además la presencia de un único ácido: ácido fosfórico (85%). Por lo tanto, es claro que ni el ejemplo 1 ni el ejemplo 2 de D3 enseña o sugiere una combinación de ácido cítrico y el lactato, y mucho menos de la natamicina, goma de xantano, ácido cítrico o lactato.

En este sentido, respetuosamente nos permitimos decir que la anterioridad D1 no supera las deficiencias de D3, dado que simplemente describe composiciones que comprenden natamicina y dos componentes de ácidos diferentes. El primer componente de ácido tiene que ser seleccionado entre ácido propiónico, ácido benzoico y ácido sórbico. En consecuencia, D1 enseña composiciones de natamicina que deben comprender ácido propiónico, ácido benzoico o ácido sórbico. En clara contraposición a estas enseñanzas, la presente invención cubre composiciones que no comprenden ácido propiónico, ácido benzoico o ácido sórbico, por el contrario, comprenden ácido cítrico y el lactato.

Sobre este particular, al parecer el señor examinador está argumentando que las composiciones actualmente reivindicadas serían obvias, principalmente cuando indica que “Ninguna de las composiciones de los documentos citados incluye iones cloruro; de ser medido el nivel de corrosión de las composiciones del estado del arte, estas resultarían no corrosivas pues no incluyen sales de cloruro. Asimismo, según los documentos citados, dichas composiciones tenían un excelente control fungicida y una buena estabilidad...”(el resaltado es nuestro).

En cuanto a dicho argumento, es necesario hacer énfasis sobre el hecho que el señor examinador no ha proporcionado ninguna evidencia del por qué una persona medianamente versada en la materia habría escogido los elementos particulares indicados en la reivindicación 1 y mucho menos evidencia que las composiciones del arte previo mostraran unos niveles de corrosión bajos, de hecho, lo indicado y resaltado en el párrafo inmediatamente anterior corresponde a apreciaciones personales del señor examinador que carecen de sustento técnico dado que no puede demostrar de manera fehaciente que dichas composiciones mostraran niveles bajos de corrosión.

Por lo tanto, dado que, como ya se indicó hasta aquí, ninguna de las referencias D1 y D3 enseñan o sugieren los componentes reclamados en la presente invención, principalmente en la reivindicación 1, debe quedar claro que una persona medianamente versada en la materia técnica no habría podido estar motivada para hacer las composiciones libres de sales de cloruro que contengan natamicina, goma xantano, ácido cítrico y lactato.

Adicionalmente, nos permitimos mencionar que D2 únicamente hace referencia a la adición de goma xantano a la suspensión anti-fúngica de natamicina como agente espesante que mejora su estabilidad. Pero, al igual que D3, D2 no hace ninguna sugerencia en cuanto a que se pueda reducir la corrosión gracias a la ausencia de sal de cloruro en composiciones.

En cuanto al salto inventivo de la presente invención sobre la regla técnica del arte previo, contrario a lo afirmado en la resolución impugnada, las composiciones reclamadas tienen una estabilidad microbiana inesperadamente mejorada, propiedades mejoradas de secado y propiedades de corrosión reducida cuando se compara con otras composiciones que contienen natamicina como así se indicó en la memoria descriptiva.

En efecto, como se muestra en la descripción como fue presentada, típicamente, el crecimiento bacteriano inaceptable se producirá dentro de un día si se utiliza una composición libre de cloruro de alto valor de pH que comprende natamicina y goma de xantano. (Por favor véase entre las líneas 3 a 28 de la página 9 de la descripción y la tabla 1 en la página 13)

Como se muestra en la descripción como fue presentada, aunque la adición de sal que contiene cloruro retrasa el deterioro hasta por 84 días en una composición de pH alto que comprende natamicina y la goma xantano, la sal de cloruro también aumenta la corrosividad de la solución para el acero inoxidable.

Adicionalmente, como se muestra en la memoria descriptiva, las composiciones libres de cloruro que comprenden natamicina, goma de xantano, ácido cítrico, y el lactato de la presente solicitud **son resistentes a la putrefacción durante más de 140 días**, no presentan un riesgo de corrosión, tienen una excelente estabilidad durante un máximo a 84 días a 20 ° C, y tienen un índice mejorado de secado en relación con otras composiciones (Por favor ver las páginas 9 a 16 y las Tablas 1-7).

Además, los resultados presentados con nuestra anterior respuesta demuestran el comportamiento de bacterias comúnmente presentes en los entornos de fábricas en formulaciones acuosas y líquidas que contienen natamicina. De acuerdo con el propósito anteriormente indicado, las composiciones se prepararon de las siguientes maneras:

Composición 1: que comprende natamicina 1250 ppm y 0,3% p/p de goma de xantano. El pH de la composición 1 fue ajustado con ácido clorhídrico hasta pH 4.

Composición 2: comprende natamicina 1250 ppm y 0,3% p/p de goma de xantano. El pH de la composición 2 fue ajustada con ácido cítrico a pH 4.

Composición 3: comprende natamicina 1250 ppm y 0,3% p/p de goma de xantano. El pH de la composición 3 se fijó con ácido láctico a un pH de 4.

Composición 4: comprende 1250 ppm de natamicina, 0,3% p/p de goma de xantano, 0,3% p/p de ácido cítrico y 0,3% p/p de ácido láctico. El pH de la composición 4 se fijó con hidróxido de sodio y/o ácido clorhídrico a pH 4.

Composición 5: comprende 1250 ppm de natamicina, 0,3% p/p de goma de xantano, 0,3% p/p de ácido cítrico y 0,3% p/p de ácido acético. El pH de la composición 5 se fijó con hidróxido de sodio y/o ácido clorhídrico a pH 4.

Composición 6: comprende 1250 ppm de natamicina, 0,3% p/p de goma de xantano, 0,3% p/p de ácido cítrico y 0,3% p/p de ácido cítrico. El pH de la composición 6 se fijó con hidróxido de sodio y/o ácido clorhídrico a pH 4.

Lactobacillus casei (DSM cepa 19999), *Lactobacillus plantarum* (cepa ATCC 1024), *Streptococcus lactis* (cepa ATCC 15346), *Citrobacter freundii* (cepa ATCC 6879), *Pseudomonas fluorescencia* (cepa ATCC 11253) y *Listeria innocua* (DSM cepa 16324) se cultivaron por separado en PCA y se mezclaron en igual número para obtener un cóctel. 100 µl del cóctel de las bacterias anteriormente mencionado ($7,8 \times 10^5$ CFU / ml) se inoculó en 100 ml de las respectivas composiciones. La estabilidad microbiana de las composiciones durante el almacenamiento a 25°C fue seguida en el tiempo por las muestras de deposición de vertido-(y diluciones decimales de los mismos) en los PCA. Los datos se muestran a continuación en la Tabla 1:

Tabla 1: Medición del crecimiento de bacterias en varias composiciones.

	TVC/ml a la semana 2	Factor de crecimiento bacterial increment a la semana 2
Composición 1	3.8×10^7	5.6×10^4
Composición 2	1.9×10^8	2.8×10^5
Composición 3	3.9×10^7	5.7×10^4
Composición 4	6.4×10^2	0.9
Composición 5	1.0×10^3	1.5
Composición 6	6.6×10^7	9.7×10^4

TVC/ml a la inoculación es 6.8×10^2

Como se puede ver en la Tabla 1, las composiciones 1, 2, 3, y 6 (todos comprendiendo sólo un ácido) son microbiológicamente inestables. Después de 2 semanas de almacenamiento, hay una cantidad sustancial de crecimiento bacteriano en las composiciones. Por lo tanto, se puede concluir que simplemente establecer el pH a 4 resulta ser insuficiente para prevenir el deterioro de las composiciones.

Además, los resultados muestran claramente que no es únicamente limitado el crecimiento bacteriano en la composición 5 (que comprende ácido cítrico y ácido acético) después de 2 semanas de almacenamiento, mientras que en la composición de 4 (que comprende ácido cítrico y ácido láctico) no hay crecimiento de bacterias en todo después de 2 semanas de almacenamiento. **La adición de ácido cítrico y el ácido láctico es por lo tanto la mejor combinación para prevenir el deterioro de composiciones de natamicina.**

En resumen, las composiciones reivindicadas actualmente demuestran las siguientes propiedades respecto a otras composiciones acuosas líquidas de natamicina: (1) estabilidad microbial y química mejorada y mejora así la vida útil, (2) corrosividad reducida para equipos de procesamiento, y (3) propiedades de secado mejoradas.

Sobre este particular, es necesario señalar que ninguna de estas propiedades inesperadamente mejoradas se podría haber predicho a partir de D1 y D3. Como tal, estas propiedades son sorprendentes e inesperados a la luz de estas dos referencias.

En conclusión, la técnica citada D1, D2 y D3 no habría podido motivar a una persona medianamente versada en la técnica para preparar una composición acuosa libre de cloruro antifúngica que comprende natamicina, goma de xantano, ácido cítrico y lactato. Además, los datos de la memoria descriptiva y los datos adicionales demuestran que las composiciones reivindicadas son sorprendentemente e inesperadamente y superiores en términos de (1) mejora de estabilidad microbial y química y, por tanto mejora la vida útil, (2) corrosividad reducida para equipos de procesamiento, y 3) mejora de las propiedades de secado.

Finalmente, nos permitimos recalcar que el análisis de nivel inventivo indicado en la resolución impugnada es claramente el resultado de un análisis del tipo "hindsight" o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al "*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*", publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo "...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori,

tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención".(El subrayado es nuestro)

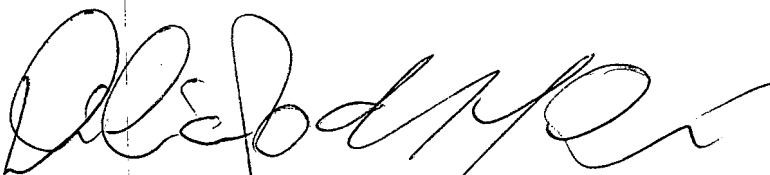
En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto del documento citado sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

Consideramos que el examinador no ha razonado y documentado correctamente la resolución que se impugna, por lo que se ha incumplido con los artículos 14 y 18 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que procede la reposición del presente trámite.

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.
- b) Que se revoque la resolución **No. 6072** emitida el 25 de febrero de 2013 por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogotá
T.P. 20824 del C.S.J.
notificaciones@clarkemodet.com.co