

As. 113.945

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-073873- -00007-0000

Fecha: 2014-01-10 15:45:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **10-073873**- solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY** Título **ADUCTO DE ACEITE ETOXILADO Y/O HIDROGENADO PARA HUMECTACIÓN DE LA PIEL**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 72959 del 29 de Noviembre de 2013, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 72959 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio carece de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 6225485	“High purity adduct of castor oil and maleic anhydride”	01/Mayo/2001
D3	US 6346254	“Cosmetic and pharmaceutical preparations comprising ascorbic acid derivatives”	12/Febrero/2002

Considera el examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que su juicio la invención se considera obvia en vista de D1 y D3.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “**ADUCTO DE ACEITE ETOXILADO Y/O HIDROGENADO PARA HUMECTACIÓN DE LA PIEL**”

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente al examen de patentabilidad llevado a cabo por el examinador encargado del análisis del presente expediente, pues consideramos que dicho examen se basó en apreciaciones meramente subjetivas, mediante las cuales:

- (i) Se consideró que las reivindicaciones no cuentan con el sustento requerido en la descripción, debido a que el examinador no encontró pertinentes los ejemplos incluidos a lo largo de la solicitud, y

- (ii) No se demostró en ningún momento con argumentos válidos y debidamente sustentados cómo las enseñanzas de las referencias D1 y D3 sugerían el desarrollo de la presente invención.

Así las cosas, consideramos que su Despacho procedió a la omisión arbitraria de los argumentos incluidos como parte de la respuesta al oficio técnico No. 2585 notificado por fijación en lista el 9 de Febrero de 2013, los cuales evidencian la inexistencia de una sugerencia clara para la combinación selectiva de las referencias D1 y D3.

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos de manera atenta al señor Examinador encargado de resolver el presente Recurso de Reposición llevar a cabo un análisis objetivo del presente asunto y tener en consideración todos y cada uno de los argumentos incluidos a continuación.

Como primera medida queremos hacer referencia a la objeción del Examinador según la cual,

"las reivindicaciones 1 a 17 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 10-073873-00006-0000 del 17 de mayo de 2013, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30, por cuanto no están enteramente sustentadas por la descripción, toda vez que la composición que comprende un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición se incluye en las reivindicaciones pero no se presenta ningún ejemplo que lo sustente en la descripción, toda vez que los ejemplos 1 a 3 y 5 referentes a un gel para la ducha incorporan únicamente aceite de ricino etoxilado pero no hacen mención al aducto formado previamente ni tampoco in situ, ya que la formulación no incluye un material de adición"

En este sentido, en la respuesta al oficio técnico No. 2585 notificado por fijación en lista el 9 de Febrero de 2013, se estableció de manera clara que la reivindicación 1 encuentra pleno sustento en los párrafos [0012] a [0016], en donde se establece claramente la naturaleza del aducto y las vías para la obtención del mismo. A continuación incluimos algunos de los párrafos en mención:

[0013] *De acuerdo con algunas realizaciones, el aceite etoxilado se hace reaccionar con un material de adición. Una reacción de aducto que puede producir un aducto de alta pureza puede ser encontrada en la Patente de Estados Unidos N° 6.225.485 de Bertz y col. En una realización, el aceite puede ser maleatado. En una realización, el aceite es maleatado usando anhídrido maleico. En otra realización, el aceite es condensado con anhídrido maleico.*

[0015] *En algunas realizaciones, una reacción entre el aceite y el anhídrido de ácido carboxílico cíclico es convenientemente operada a aproximadamente 75-120°C, por ejemplo a aproximadamente 100°C para el anhídrido maleico y aproximadamente 120°C para el anhídrido succínico. En algunas realizaciones, las reacciones llegan a aproximadamente 98-99% de conversión en 6-8 horas. Al enfriar lentamente y reposar por un día o dos a temperatura ambiente, la conversión puede ser >99%. En algunas realizaciones, después de 1 semana o más, la reacción es cuantitativa, es decir, no se puede detectar anhídrido ácido libre por GC.*

[0016] *En algunas realizaciones, un aducto de aceite de la presente invención incluye un maleato de castorilo. En algunas realizaciones, un aducto de aceite de la presente invención incluye un derivado de aceite de ricino etoxilado y maleatado.*

Por ende, la descripción se constituye como el entero sustento para las divulgaciones del pliego reivindicatorio.

A pesar de tener conocimiento de lo anterior, notamos que el examinador estableció que los ejemplos no son adecuados, situación frente a la cual se estableció de manera clara que los ejemplos en mención se encuentran referidos a la adición de maleato de aceite de ricino, el cual se genera a partir de aceite de ricino etoxilado (con 3, 4 o 5 grupos de óxido de etileno). Por tanto, dichos ingredientes fueron preparados de acuerdo a los lineamientos dados por los párrafos [0012] a [0016], y en las tablas incluidas en tales ejemplos se empleó una abreviación que hace referencia al tipo de aceite con el cual se generaron los aductos, es decir, se proporcionó una diferenciación del aceite usado para la formación del aducto.

No obstante lo anterior, y a pesar de la existencia de ejemplos completamente adecuados que ilustran las divulgaciones de la invención, nos permitimos mostrar nuestro desacuerdo frente a la objeción del examinador, toda vez que la información contenida en la descripción es suficiente para la comprensión y la reproducción de la invención reivindicada. En este sentido, la Decisión 486 establece claramente que la descripción debe divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. Para dicho fin, el artículo 28 de dicha decisión establece que los requisitos que debe cumplir la descripción de una invención son los siguientes:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención. (énfasis fuera de texto)*

Así las cosas, a partir de una lectura detallada de la descripción vemos que todos y cada uno de los requisitos se cumplen a cabalidad con la descripción presentada, teniendo en cuenta que la inclusión de ejemplos es opcional, y en consecuencia, el normalmente versado en la materia cuenta con toda la información requerida para ejecutar o llevar a cabo la invención.

De esta manera, contrario a lo expuesto por su Despacho, las reivindicaciones 1 a 17 cuentan con el sustento requerido, y en consecuencia cumplen con los requerimientos del artículo 30 de la Decisión 486.

Ahora bien, su Despacho reiteró que en su juicio la presente solicitud carece de actividad inventiva a la luz de las divulgaciones de D1 y D3, desvirtuando los argumentos propuestos por el solicitante de manera arbitraria, ya que no presentó de manera alguna un análisis que demuestre cómo las divulgaciones de dichas referencias llevan al versado en la materia al desarrollo de la presente invención. En este sentido, consideramos que la siguiente argumentación permite evidenciar de manera clara que no existe obviedad alguna en la composición humectante acá reivindicada.

Así las cosas, es pertinente llamar la atención del señor Examinador sobre el hecho de que la presente invención se constituye como una solución a la necesidad de composiciones que proporcionen un nivel deseado de humedad, y por tanto, efectos benéficos sobre la piel, el cabello y las uñas, al tener en cuenta que la humectación de dichas estructuras ha sido objeto de permanente interés por parte de los usuarios de composiciones cosméticas.

Para dicho propósito, la presente invención reivindica una composición humectante que corresponde a una de,

- (i) una composición de limpieza que comprende 5 a 40 % en peso de un agente tensioactivo,
- (ii) una pastilla de jabón que comprende jabón, o
- (iii) un antitranspirante/desodorante que comprende una sal antitranspirante y/o desodorante.

la cual comprende entre 0,1% y 5% en peso de un aducto específico, el cual se genera entre un aceite (etoxilado, hidrogenado o hidrogenado y etoxilado) y un

material de adición, en donde dicho aducto se caracteriza por parámetros específicos.

En este sentido, resulta fundamental hacer énfasis en que el aceite de partida para la generación del aducto debe,

- (i) Corresponder a un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado, o un aceite hidrogenado y etoxilado;
- (ii) Presentar un grado medio de etoxilación (en caso de ser etoxilado o etoxilado e hidrogenado) menor a 10 basado en moles de óxido de etileno por mol de aceite;
- (iii) Presentar un valor de yodo menor de 75 (en caso de ser hidrogenado o hidrogenado y etoxilado); y
- (iv) Ser capaz de experimentar reacción con el material de adición a través de un grupo hidroxilo.

De esta manera, la totalidad de características expuestas previamente resultan esenciales para abordar de manera exitosa el problema técnico propuesto, ya que como puede ser corroborado a lo largo de la descripción, los ensayos llevados a cabo por los inventores permitieron concluir que después de siete (7) días de uso la composición de la invención generó un aumento en la humedad de la piel de manera significativa con respecto a la medida de humedad inicial (línea base), lo cual correspondió a un efecto superior al alcanzado por el uso de una composición humectante control (que no contenía un aceite etoxilado) (Ver ejemplos 4 y 5).

En contraste con lo anterior, notamos que la referencia **D1 (US6225485)** centra sus esfuerzos técnicos en el campo de las composiciones humectantes y hace referencia a aductos de alta pureza que son generados a partir de aceite de ricino y un anhídrido de ácido carboxílico cíclico, en donde, la relación molar del anhídrido al aceite de ricino en el aducto se encuentra en el rango de 0.5:1 a 2.5:1. De esta manera, la referencia D1 revela un método para la obtención de maleato de aceite de ricino, lo

cual dista considerablemente del maleato de aceite de ricino **hidrogenado**, maleato de aceite de ricino **etoxilado**, o el maleato de aceite de ricino **hidrogenado y etoxilado**.

Por ende, la totalidad de enseñanzas contenidas a lo largo de la referencia D1 se encuentran orientadas hacia la obtención de un aducto de alta pureza entre aceite de ricino deshidratado, lo cual implica que no existe interés alguno en aductos hidrogenados o etoxilados, y por tanto, **no** se incluye ninguna enseñanzas o sugerencia relacionada con la viabilidad de la generación de aductos entre otro tipo de aceite de ricino -diferente al deshidrogenado- y un anhídrido de ácido carboxílico.

En otras palabras, la referencia D1 no se constituye como una motivación que lleve al versado en la materia a la utilización de aceite de ricino etoxilado y/o hidrogenado.

Lo anterior es plenamente aceptado por su Despacho, el cual establece:

“La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición humectante del documento D1 consiste en que la formulación de la anterioridad no incorpora un aceite etoxilado e hidrogenado para la formación del aducto sino que hace referencia a un aducto formado por un aceite vegetal y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico que presenta propiedades humectantes”

De acuerdo a lo anterior, el versado en la materia enfrentado al problema técnico, y a la luz de las enseñanzas de D1, no contaría con una justificación técnica para llevar a cabo la modificación de los aductos de D1, toda vez que D1 establece que los aductos deshidrogenados son adecuados para los propósitos de la invención allí referida.

Ahora bien, teniendo en cuenta los lineamientos del Instructivo de Patentabilidad, y en concordancia con los preceptos del método problema-solución, para poder determinar la obviedad de la presente invención se requiere de la identificación de un segundo documento del arte previo que indique de manera abierta y clara la modificación de las enseñanzas de la referencia D1 como una solución al problema técnico propuesto, de manera tal que para llegar las enseñanzas de la presente

invención no se requiera de la aplicación de actividad inventiva alguna o experimentación excesiva.

Para dicho fin, su Despacho citó la referencia **D3 (US6346254)**, asegurando lo siguiente:

“la incorporación de un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 en una composición cosmética para proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel es divulgada por D3. En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia encontraría razonable la inclusión de un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 en el aducto divulgado en D1 formado por un aceite y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico con el fin de aumentar el grado de humectación de la piel”

Al respecto, consideramos que dicha afirmación resulta inadecuada en términos técnicos y legales, habida cuenta del hecho de que la referencia D3 encuentra relación con la baja estabilidad del ácido ascórbico en formulaciones cosméticas -y no con la necesidad de composiciones que proporcionen un nivel deseado de humedad-, y por tanto, la misma centra sus enseñanzas en derivados estables del ácido ascórbico que permitan superar las dificultades de estabilidad características del principio activo en cuestión.

Así las cosas, al enfrentarse a las divulgaciones de D3 es posible identificar con facilidad que dicho documento no se relaciona en lo más mínimo con composiciones humectantes que comprenden un aducto entre un aceite y un anhídrido, puesto que dicho documento tiene como objetivo proporcionar una solución a los problemas de estabilidad del ácido ascórbico. En consecuencia, es evidente que el problema técnico afrontado por D3 es sustancialmente diferente al solucionado por la presente invención.

De esta manera, no vemos qué motivaría al versado en la materia enfrentado al problema técnico propuesto de las composiciones humectantes, y centrado en las enseñanzas de D1, a consultar una referencia que se preocupa por la estabilidad el

ácido ascórbico, y por tanto, no encontramos justificación alguna para pensar que D3 podría constituirse como un base para considerar la modificación de las enseñanzas de D1.

No obstante lo anterior, su Despacho reitera que D3 revela el uso de un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior para proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel, situación frente a la insistimos en que la única referencia a aceite de ricino corresponde al éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado, el cual corresponde a un derivado de polietilenglicol del aceite de ricino hidrogenado. En este sentido, la descripción de D3 establece lo siguiente,

“Los emulsificantes usados con, por ejemplo, las siguientes sustancias:

Ésteres de poliglicerol de ácidos grasos, etoxilatos de ácidos grasos, ésteres de sorbitan de ácidos grasos, fosfolípidos, (...)”

“Los estabilizantes son entendidos en el sentido de:

Sales de magnesio y aluminio (...)

Aceites naturales, por ejemplo, aceite de jojoba, aceite de girasol (...=, aceite de macadamina, aceite de ricino (...)”

lo cual deja absolutamente claro que la inclusión de cualquier derivado de aceite de ricino, o cualquier éster del mismo (éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado) se realiza con fines estabilizantes o emulsificantes, y en consecuencia, no estamos de acuerdo con la apreciación subjetiva de su Despacho.

Así pues, a pesar de que D3 revela la inclusión del éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado como parte de los ejemplos, dicho componente no cumple la función estimada por su Despacho, y además, hace parte de una formulación desarrollada con el fin de superar los problemas de estabilidad característicos del ácido ascórbico.

Partiendo de lo anterior, es evidente que la referencia D3:

- (i) no se constituye como un documento de interés para el normalmente versado en la materia enfrentado a la necesidad de composiciones humectantes que comprendan un aducto entre un aceite y un material de adición, pues dicho documento se centra en la estabilidad del ácido ascórbico, y
- (ii) a pesar de incluir el éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado como parte de los ejemplos, dicho compuesto cumple una función bien sea estabilizante o emulsificante dentro de la formulación, y por tanto, no brinda ninguna motivación al versado en la materia.

Por ende, al tener en cuenta las divulgaciones de las referencias D1 y D3 no es posible atribuir obviedad alguna a la presente invención, ya que no existe ninguna motivación para llevar a cabo la combinación selectiva de las formulaciones allí reveladas, y por tanto, el versado en la materia, ubicado cronológicamente en el momento previo a la publicación de la presente solicitud, no habría encontrado ninguna justificación técnica para incurrir en la combinación de dichas diferencias. De esta manera, las conclusiones emitidas por el examinador carecen de validez, y por tanto, no existe obviedad alguna en la presente invención.

Así las cosas, el sustento previamente dado se traduce en dos conclusiones principales:

- (i) La presente invención no puede ser deducida por el simple conocimiento de las divulgaciones de D1 y D3, puesto que dichas referencias contemplan aspectos técnicos completamente diferentes, y simplemente hacen una mención aislada de algunos de los componentes de la presente invención.
- (ii) Su Despacho llevó a cabo un análisis en retrospectiva, en donde, tomó algunos de los elementos de la invención y los identificó de manera independiente en cada una de las referencias citadas sin tener en cuenta las sugerencias del arte previo. En este sentido, es fundamental tener en cuenta que la obviedad de una invención solo se puede concluir a partir de la solución propuesta por la invención, es decir, todos y cada uno de los

elementos reivindicados con sus características específicas (grado de etoxilación, valor de yodo, proporciones, etc.).

y por lo tanto la misma cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo a la luz de los lineamientos del Instructivo de Patentabilidad.

Así las cosas, la presente invención cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad, habida cuenta de que hemos demostrado que el arte previo citado por su Despacho no ofrece ninguna enseñanza, ni sugerencia, que lleve al versado en la materia a la inclusión de un aducto obtenido a partir de la combinación de un aceite hidrogenado, etoxilado, o hidrogenado y etoxilado y un material de adición a la composición de D1.

Como aspecto final, consideramos pertinente mostrar nuestro desacuerdo frente a la apreciación de su Despacho según la cual la presente invención no presenta ningún resultado sorprendente derivado del hecho de incluir los agentes reivindicados. Al respecto, nos permitimos recordar que la presencia de efectos técnicos sorprendentes únicamente se constituye como un indicio de la actividad inventiva, pero no como un requisito para la misma. De esta manera, atribuir obviedad a una invención por el hecho de no presentar un efecto de tal tipo se constituye como una práctica arbitraria, más aun al tener en cuenta que la presente invención no corresponde a una invención de selección, y por tanto, no se requiere de la demostración de dichos tipo de efectos.

De esta manera, reiteramos que lo que se espera de un examen juicioso de nivel inventivo es la evaluación del arte previo en búsqueda de indicaciones claras que permitan llegar a una invención en estudio sin la necesidad de aplicar ningún esfuerzo investigativo. No obstante lo anterior, remitimos nuevamente al señor Examinador a los resultados superiores referidos en los ejemplos de la descripción, en donde, como se estableció previamente se evidencia la superioridad de la composición reivindicada sobre composiciones tradicionales que con incluyen el aducto comprendido en la formulación, en términos de humectación.

PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 72959 del 29 de Noviembre de 2013 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41