

JOSE LLORED A 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. 10-161108- -00008-0000

Fecha: 2013-06-13 16:53:42 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Re: PI.-**UNILEVER N.V.**-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional
PCT para "**PARTÍCULAS COMPUESTAS DE PANTALLA SOLAR**
COSMÉTICA".-Clase **A61K 8/02**.-Expediente número **10-161.108.-**

Yo, **ALICIA LLORED A RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes Holanda, domiciliada en Rotterdam, Holanda, atentamente manifiesto a usted que interpongo **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra la Resolución Número **23391**, dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 29 de Abril de 2013, en cuanto hace a la negación del privilegio de patente de invención para la solicitud en referencia, por una supuesta falta de **Nivel Inventivo** de dicha solicitud.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Me permito manifestar ante ese Despacho que mi mencionado Recurso de Reposición encuentra fundamento en que el contenido de la Resolución Número **23391** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud denegada de ninguna manera se consideró en su verdadera dimensión el alcance e importancia de las partículas compuestas que son objeto de la invención allí reclamada.

Es así que, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en el memorial de Marzo 15 de 2013 (en respuesta al Oficio No. **20116**), en la Resolución impugnada ese Despacho mantiene las objeciones frente al Nivel Inventivo de la invención, afirmando categóricamente lo siguiente:

"De tal manera, que la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada al problema de "¿Cómo modificar las partículas compuestas, como alternativas, a las ya divulgadas en D1?", incluiría los "polímeros condensados con

grupos carboxílicos de D2, dentro de las partículas compuestas de D1, logrando de esta forma la composición que es objeto de esta solicitud."

En vista de lo anterior, a continuación me permito brindar argumentos técnicos que no sólo demostrarán a ese Despacho que la presente invención sí cumple con el requisito de Nivel Inventivo exigido por el Artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, sino que además establecerán que el análisis realizado es incorrecto, toda vez que se interpreta de manera errónea tanto la invención como el arte previo; constituyéndose por lo tanto la negación de la solicitud en una clara violación al mencionado Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000.

1. Principales características de la invención denegada

Ahora bien, con el fin de contextualizar los motivos por los cuales ese Despacho realiza una incorrecta valoración y evaluación del arte previo y de la invención, me permito señalar a continuación las principales características y ventajas técnicas de la materia revelada en la solicitud de patente negada.

Dicha solicitud se relaciona con partículas compuestas que comprenden un agente de pantalla solar orgánico que se encuentra disperso dentro de una resina polimerizadas por condensación. Estas partículas poseen ciertas características particulares a saber: (a) la resina polimerizada por condensación posee grupos de ácido carboxílico, (b) la partícula compuesta tiene un tamaño de partícula entre 10 a 2 000 nm y (c) las partículas compuestas poseen una constante dieléctrica entre 6.5 y 18.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que estas características particulares le brindan a las partículas compuestas de la invención propiedades mejoradas de fotoestabilidad del agente de pantalla solar orgánico, proporcionando un factor de protección solar, SPF, superior a lo largo del tiempo.

En este sentido me permito resaltar que estas propiedades ventajosas de las partículas compuestas de la invención de ninguna manera resultan evidentes a partir del estado del arte máxime cuando este no se refiere de ninguna manera a la importancia del valor de constante dieléctrica en el SPF y la fotoestabilidad del agente de pantalla solar orgánico.

2. Consideraciones técnicas frente a las enseñanzas del arte previo.

Habiendo ya contextualizado el objeto y el impacto que tiene la solicitud denegada, me permito reiterar que las partículas compuestas que son objeto de dicha solicitud son a todas luces inventivas con respecto a las enseñanzas del arte

previo citado en la Resolución Número **23391**, esto es, los documentos **US6685966 (D1)** y **US20040126336 (D1)**.

Con el fin de demostrar este hecho, a continuación me permito exponer las principales razones que harían que la persona versada en la materia no pudiera de ninguna forma obtener la materia reclamada en la solicitud denegada partiendo de los citados documentos D1 y D2, evidenciando así la incorrecta interpretación que realiza ese Despacho del arte previo, interpretación que lo lleva a concluir de forma errónea con respecto a la patentabilidad de la solicitud.

2.1. El valor de constante dieléctrica referenciado dentro de las reivindicaciones de ninguna manera es un resultado a alcanzar sino que se constituye en la mejor manera de definir completamente las partículas compuestas de la invención.

En primer lugar me permito señalar que, contrario a lo afirmado por ese Despacho, las partículas compuestas de la presente invención no se caracterizan a lo largo del capítulo reivindicatorio por resultados a alcanzar, sino por sus componentes y parámetros medibles que permiten una definición completa de dichas partículas.

En efecto, la persona versada en la materia reconocería que la constante dieléctrica, a la cual se hace referencia dentro de la reivindicación 1, es una propiedad simple de un medio que se relaciona con su capacidad para conducir electricidad en referencia a la conducción en el vacío:

"La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad simple de un medio dieléctrico relacionado con la permitividad eléctrica del medio.¹"

Por lo tanto, al referirse a dicha propiedad el solicitante de ninguna manera quiere referirse a un resultado a alcanzar por las partículas compuestas de la invención, sino que muestra un parámetro que delimita más claramente el alcance de la invención.

En este sentido me permito señalar que, guardadas las debidas proporciones, indicar el valor de constante dieléctrica de las partículas de la invención resulta similar a indicar que una composición cosmética tiene un pH de un cierto valor determinado, o indicar que un polímero está caracterizado por una temperatura de transición vítrea, Tg, específica.

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Constante_diel%C3%A9ctrica

En conexión con lo anterior me permito llamar la atención al hecho que, dentro del ámbito de las patentes, es aceptado que cierto tipo de invenciones pueden ser caracterizadas adicionalmente por parámetros especialmente cuando no puede definirse completamente de otra manera, tal como por ejemplo lo señala ese Despacho en su "Instructivo Examen De Solicitudes De Patentes de Invención y Modelo de Utilidad"², documento recientemente preparado por la SIC que reúne los principales lineamientos para la evaluación de solicitudes de patente, donde se indica que:

"2.6.5.9 Definición por parámetros

Los parámetros son valores característicos de propiedades mensurables (por ejemplo el punto de fusión), o definidos como combinaciones matemáticas de varias variables.

El examinador no permitirá la caracterización de un compuesto químico solamente por sus parámetros, a menos que la invención no se pueda definir de otra manera." (Página 42, resaltado fuera de texto).

Consecuentemente, **resulta claro que dentro del campo de las patentes es completamente aceptable el señalamiento con respecto a la constante dieléctrica de las partículas compuestas de la invención, toda vez que este es un parámetro medible a dichas partículas que permite su mejor identificación y distinción del arte previo.**

En efecto, esta característica particular deja por fuera del alcance de la protección a cualquier partícula compuesta que aun teniendo un agente de pantalla solar orgánico disperso en una resina polimérica que contenga ácidos carboxílicos no posea específicamente un valor de constante dieléctrica dentro del rango establecido, restringiendo y delimitando de forma clara y precisa la materia reclamada.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que ese Despacho malinterpreta la indicación del solicitante con respecto a las fórmulas ejemplificadas dentro de la descripción, lo que lo lleva a ignorar la evidencia presentada en dicha descripción sobre las ventajas que proporcionan las partículas compuestas de la invención.

² http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-I06.pdf

De esta forma, cuando el solicitante en el mencionado memorial de Marzo 15 de 2013 indica que las fórmulas 4 a 7 de la descripción de la solicitud comprenden partículas como las de la invención, pretendía referirse a que, contrario a las demás fórmulas allí presentadas, estas comprenden partículas compuestas en las que el agente de pantalla solar orgánico está disperso dentro de la matriz polimérica y no en una simple mezcla física.

Sin embargo, la persona versada en la materia claramente reconocería que la Fórmula 7 está por fuera del alcance de la invención, toda vez que las partículas allí contenidas poseen un valor de constante dieléctrica de 6, es decir por fuera del rango reclamado dentro de la reivindicación 1.

En este sentido considero pertinente resaltar que, el solicitante de ninguna manera prendió decir que la fórmula 7 era parte de la reclamación, sino que las partículas allí contenidas cumplían con ciertas características comunes con las otras fórmulas. Así mismo me permito señalar que, contrario a la posición de ese Despacho, la aseveración del solicitante no puede ser tomada como una prueba de que la constante dieléctrica no es una característica distintiva de la invención, máxime cuando la misma evidencia experimental proporcionada dentro del texto de la descripción de la solicitud muestra cómo el factor de protección solar, SPF, se ve afectado por el valor de dicha constante dieléctrica.

Es así como la mencionada fórmula 7 se constituye en una prueba fehaciente de la sorprendente ventaja técnica de las partículas compuestas de la invención, y de la importancia de la constante dieléctrica tanto para producir dicha ventaja, como para definir la invención, toda vez que dicha fórmula demuestra que aun teniendo una partícula compuesta que está constituida por los mismos componentes que las demás fórmulas, al no tener esa partícula compuesta un valor adecuado de constante dieléctrica el valor de SPF es menor y no se obtiene una fotoestabilidad mejorada.

Por lo tanto, resulta evidente que la ventaja técnica proporcionada por la invención está directamente ligada al valor de la constante dieléctrica de las partículas compuestas y que por lo tanto dicho valor se constituye en una característica esencial de la invención que permite distinguirla del arte previo.

A la luz de todo lo discutido anteriormente me permito reiterar que el introducir este parámetro dentro de la definición de las partículas de la invención se constituye en una restricción importante al alcance de la invención, toda vez que la protección reclamada se limita únicamente a partículas compuestas que cumplan con todas las características mencionadas, esto es: (a) que comprendan un agente de pantalla

solar orgánico que se encuentra disperso dentro de una resina polimerizadas por condensación, (b) que la resina polimerizada por condensación posea grupos de ácido carboxílico, (c) que la partícula compuesta tenga un tamaño de partícula entre 10 a 2 000 nm y (d) que las partículas compuestas posean una constante dieléctrica entre 6.5 y 18. Es decir, que cualquier partícula que no cumpla con alguna de dichas características está fuera de la protección solicitada lo que hace muy específica la materia reclamada.

En vista de estos hechos resulta evidente que las partículas compuestas de la invención no sólo están adecuadamente definidas, sino que además sus características fundamentales las distinguen del arte previo y deben ser tomadas en consideración al realizar la evaluación de la patentabilidad de la solicitud.

2.2. Los datos comparativos presentados a lo largo de la descripción de la solicitud denegada son prueba fehaciente de las propiedades mejoradas de las partículas compuestas de la invención.

De otra parte me permito resaltar que, contrario a lo afirmado dentro de la Resolución Número **23391**, los datos comparativos revelados a lo largo de la descripción de la solicitud demuestran de manera contundente las propiedades mejoradas de la invención, y no se requiere presentar datos con respecto a otro tipo de composiciones existentes, toda vez que los resultados presentados son suficientes para probar la ventaja técnica de la invención.

De esta forma, dentro de la Tabla II de las páginas 19 y 20 de la descripción de la solicitud se demuestra que al evaluar el factor de protección (SPF) con respecto a la constante dieléctrica en partículas compuestas que comprenden un agente de pantalla solar orgánico disperso en una resina polimérica, si se presenta un mayor valor de constante dieléctrica se obtiene un mayor valor de SPF. Es así como la ya referenciada Fórmula 7 tiene la constante dieléctrica más baja (6) y un SPF de sólo 9, mientras que en la Fórmula 5 al incrementar el valor de constante dieléctrica de las partículas compuestas de la invención a 8.05, el valor de SPF incrementa sustancialmente hasta 14. De manera similar para las Fórmulas 4 y 6, con valores respectivos de constante dieléctrica de 8.59 y 8.96, se incrementa el valor de SPF a 18.

Así mismo, los datos proporcionados dentro de la descripción de la solicitud prueban que la fotoestabilidad se ve también afectada por el valor de la constante dieléctrica, tal como lo resume la Tabla III de la página 20 de la descripción de la solicitud.

Dicha Tabla III muestra que la fotoestabilidad de las partículas compuestas es mayor a medida que aumenta la constante dieléctrica, teniendo la Fórmula 7 (constante dieléctrica = 6) una fotoestabilidad de apenas 8.8 FPM/(FPM)_{intr}, mientras que las Fórmulas 4 y 6 (con valores de constante dieléctrica de 8.59 y 8.96 respectivamente) tienen una fotoestabilidad de 15 FPM/(FPM)_{intr} y 15.1 FPM/(FPM)_{intr}, y la Fórmula 5, con un valor intermedio de constante dieléctrica (8.05) tiene una fotoestabilidad intermedia de 12.3 FPM/(FPM)_{intr}, lo que comprueba la correlación directa entre dicha constante dieléctrica y la fotoestabilidad.

En conexión con lo anterior me permito resaltar que los datos proporcionados por el solicitante han demostrado además que esa la presencia de las partículas compuestas con las características técnicas de aquellas reclamadas por la invención lo que brinda el efecto técnico observado, es decir, el solicitante ha comprobado que no es lo mismo tener el agente de pantalla solar orgánico y el polímero mezclados dentro de la composición, que incluirlos como una partícula compuesta como la que es parte de la presente invención, tal como se evidencia al comparar las Fórmulas 4 y 8 reveladas dentro de la descripción de la presente solicitud.

En efecto, si se observan los ingredientes y las cantidades de dichas Fórmulas 4 y 8 la persona versada en la materia reconocería que estas son idénticas excepto por el hecho que en la Fórmula 8 el agente de pantalla solar orgánico (OMC) no está encapsulado dentro del Sylvaclear PA 1200 para formar partículas compuestas, mientras que la Fórmula 4 sí incluye partículas compuestas de acuerdo con la invención. Los resultados obtenidos muestran que la mencionada Fórmula 4 posee un valor de SPF de 18, el cual es mucho mayor que el de la Fórmula 8 (SPF=8), comprobando el efecto inesperado que se obtiene gracias a las partículas compuestas que son objeto de la solicitud denegada.

Consecuentemente, **los datos proporcionados dentro del capítulo descriptivo muestran de forma clara y evidente las ventajas técnicas proporcionadas por las partículas compuestas de la invención, y no resultan necesarios más datos, ni comparación con otro tipo de formulaciones existentes para establecer dichas ventajas.**

En este sentido me permito resaltar que dentro del ámbito de las patentes es un hecho aceptado que la presentación de datos comparativos no es indispensable para comprobar el efecto técnico proporcionado por una invención, y que la obtención de dichos datos podría resultar costosa y requerir un prolongado tiempo, especialmente si se toma en consideración la gran cantidad de posibles variantes que podrían existir para realizar la comparación.

Tan es así, que el mencionado "Instructivo Examen De Solicitudes De Patentes de Invención y Modelo de Utilidad"³ indica que:

"2.13.6.2 Información complementaria y ejemplos comparativos.

(...)

Los ensayos comparativos pueden solicitarse sólo si son absolutamente necesarios." (Página 75, resaltado fuera de texto).

Por lo tanto, resulta claro que los datos presentados por el solicitante dentro del texto de la descripción son suficientes para demostrar el efecto técnico sorprendente proporcionado por la solicitud denegada, y por lo tanto no es necesaria la presentación de datos comparativos adicionales. Así mismo, es evidente que las revelaciones de la descripción resultan relevantes al momento de evaluar el nivel inventivo de dicha solicitud.

2.3. Ninguno de los documentos citados por ese Despacho sugiere partículas compuestas que posean específicamente las características de aquellas que son objeto de la solicitud denegada, máxime cuando ninguno de estos documentos brinda una indicación sobre la importancia de la constante dieléctrica en el valor del SPF o en la fotoestabilidad del agente de pantalla solar orgánico.

Ahora bien, con respecto a los documentos citados me permito señalar que estos de ninguna manera pueden constituirse en una motivación para que la persona versada en la materia seleccione específicamente algunas de las características de las partículas allí reveladas y las combine de la forma particular que es necesaria para obtener el objeto de la presente invención.

Es así como el documento D1 se relaciona principalmente en el desarrollo de un sistema de encapsulación apropiado para el empaquetamiento de un material hidrofóbico activo y para su liberación de manera controlada.

En este sentido me permito resaltar que **para la persona versada en la materia sería evidente que el problema solucionado por D1 es distinto a aquel abordado por la presente solicitud, toda vez que este documento no se dirige a proporcionar una partícula compuesta que comprenda un agente**

³ http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/PI02-I06.pdf

orgánico de pantalla solar, la cual entrega una actividad y fotoestabilidad mejoradas.

Por lo tanto, la persona versada en la materia no encontraría evidente tomar como punto de partida las enseñanzas de D1 buscando dichas actividad y fotoestabilidad mejoradas de un agente orgánico de pantalla solar, toda vez que el documento D1 se dirige a un problema completamente distinto, esto es, la encapsulación y liberación controlada de un agente activo hidrofóbico.

Más aún, las enseñanzas de D1 alejarían a la persona versada en la materia de las características particulares de las partículas compuestas de la invención, toda vez que, en primer lugar, dicho documento de manera clara indica que las partículas allí reveladas tienen una capa intermedia de al menos un hidróxido de metal alcalinotérreo y un recubrimiento externo inorgánico:

"Un primer objeto de la presente invención es así partículas compuestas que comprenden al menos

un núcleo compuesto de al menos un polímero orgánico en el cual se dispersa al menos un material activo hidrofóbico,

un recubrimiento externo que comprende al menos un óxido y/o hidróxido de aluminio, o silicio, de circonio y/o un metal de transición y

una capa intermedia, presente al menos parcialmente entre el núcleo y el recubrimiento externo y comprende al menos un hidróxido de metal alcalinotérreo." (Columna 1, líneas 51 a 61, D1, resaltado fuera de texto).

En este sentido, el documento D1 resalta de manera específica la importancia de la capa inorgánica en las ventajas técnicas proporcionadas por las partículas compuestas allí reveladas:

"Así, las partículas compuestas reclamadas de tienen de manera ventajosa una coraza de naturaleza inorgánica. Esta coraza inorgánica está compuesta de al menos dos capas superpuestas, una capa referida como una capa intermedia y una capa referida como una capa de recubrimiento externo. La función principal de la capa intermedia es reforzar la adhesión entre el núcleo de naturaleza orgánica y la capa más externa de naturaleza inorgánica." (Columna 1, línea 65, hasta columna 2, línea 4, D1, resaltado fuera de texto).

"Cómo se mencionó anteriormente, debido a su cubierta inorgánica, cuya adhesión es reforzada en el núcleo orgánico en virtud de la presencia de una capa intermedia, estos garantizan una mejor protección del material activo con respecto al ambiente externo. El material activo así encapsulado está mejor protegido contra cualquier modificación en temperatura, pH, radiación UV y sustancias químicas capaces de aparecer en el ambiente externo." (Columna 9, líneas 7 a 13, D1, resaltado fuera de texto).

En vista de lo anterior **me permito resaltar dos hechos importantes: el primero es que, contrario a lo afirmado por ese Despacho, las diferencias entre D1 y la invención no radican únicamente en el tipo de resina polimérica empleada, sino que incluyen además el problema técnico resuelto, y la presencia de una capa inorgánica de recubrimiento en las partículas de D1. El segundo hecho es que a lo largo del documento D1 se hace evidente que para resolver el problema técnico allí planteado resulta de vital importancia la presencia de dicho recubrimiento inorgánico (ver entre otros los ejemplos de las columnas 9 y 10 y la reivindicación 1 de D1), por lo que de ninguna manera la persona versada en la materia encontraría alguna motivación para suprimir dicho recubrimiento.**

Sumado a todo lo anterior, el documento D1 no sugiere una posible utilidad de emplear polímeros que posean grupos ácido carboxílico, y al contrario lista otro tipo de monómeros preferidos para emplear dentro de las partículas allí reveladas:

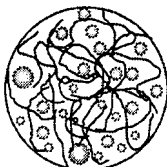
"El polímero preferiblemente no comprende monómeros con grupos funcionales carboxilo o sulfo." (Columna 2, líneas 57-58, D1).

Consecuentemente, me permito resaltar que resulta evidente que nada dentro de las enseñanzas de D1 podría motivar a la persona versada en la materia no sólo a retirar la coraza inorgánica de las partículas allí reveladas sino además a emplear una resina polimérica con grupos ácido carboxílico, por lo que es claro que dichas enseñanzas no conducen de ninguna forma a las partículas compuestas que son objeto de la presente invención.

De otra parte, el documento D2 se refiere a composiciones de un agente de pantalla solar orgánico, las cuales preferiblemente contienen al menos un alcohol (Párrafo [003], página 1, D2). En este sentido me permito llamar la atención a ese Despacho al hecho que D2 de ninguna manera revela partículas compuestas, sino que se refiere a composiciones que mezclan todos los componentes de forma simple.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

A este respecto me permito señalar que, como se ha expuesto a lo largo del presente memorial, las partículas compuestas de la invención comprenden el agente de pantalla solar orgánico disperso dentro de la matriz polimérica. Es decir, que en la presente invención el agente de pantalla solar orgánico se encuentra íntimamente mezclado (disperso) dentro de las cadenas del polímero, como podría esquematizarse en la siguiente figura:



Por su parte en D2 todas las sustancias incluidas dentro de la composición allí revelada se encuentran en una mezcla simple, es decir, las partículas de del agente de pantalla solar orgánico se encuentran mezcladas con las polímero, pero de ninguna manera se encuentran dispersas dentro de él.

Así mismo, me permito señalar que ninguno de los documentos citados, D1 y D2, se refiere de forma alguna a la posible importancia de la constante dieléctrica en la actividad y fotoestabilidad de partículas compuestas que incluyan un agente de pantalla solar orgánico.

En este sentido me permito resaltar, que, tal como se expuso anteriormente en el presente memorial, la constante dieléctrica es un factor esencial en las partículas compuestas de la presente invención, toda vez que este parámetro está directamente relacionado con el SPF y la fotoestabilidad de la formulación resultante.

Por lo tanto, al ser totalmente silenciosos con respecto al valor de la constante dieléctrica de las partículas reveladas en D1 o de la formulación de D2, estos documentos de ninguna manera sugieren que este pueda ser un factor importante a tomar en consideración dentro del diseño de partículas que tengan una mejorada actividad y fotoestabilidad de un agente de pantalla solar orgánico.

En conexión con lo anterior la Resolución impugnada afirma que si se midiera el valor de constante dieléctrica en las fórmulas de D2 muy seguramente se obtendrían comportamientos similares a los encontrados por el solicitante.

A este respecto me permito llamarla atención a ese Despacho al hecho que D2 de ninguna manera revela partículas compuestas, sino mezclas simples de los ingredientes allí empleados, por lo que para la persona versada en la materia sería evidente que el tipo de sistema es electroquímicamente distinto y no es posible asumir que el comportamiento sería similar al proporcionado por una composición en

la cual se tienen una partícula compuesta que es una dispersión de un agente de pantalla solar orgánico dentro de una resina polimérica.

Como consecuencia de lo anterior, resulta claro que dentro de las enseñanzas de D1 y D2 la persona versada en la materia no encontraría de ninguna manera una sugerencia que le hiciera pensar que si toma una resina polimérica que incluya grupos ácido carboxílico para formar una partícula compuesta con un agente de pantalla solar orgánico disperso dentro de dicha resina, teniendo la partícula resultante un valor de constante dieléctrica entre 6.5 y 18 se tendría una actividad y fotoestabilidad mejoradas.

3. Requisitos exigidos por el Artículo 18, la evaluación del Nivel Inventivo de una Solicitud de patente.

Dentro del contexto de los argumentos discutidos anteriormente, me permito señalar que el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000 exige de forma manifiesta que la invención no debe resultar obvia ni se debe poder derivar de forma evidente de lo existente en el arte previo, y por lo tanto es en este sentido que el examinador debe encaminar su análisis para sopesar si una solicitud es o no merecedora del beneficio de patente.

Así mismo, me permito llamar la atención a ese Despacho a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente⁴:

"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 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."

⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

Con respecto a este señalamiento me permito resaltar que resulta indiscutible que para la legislación Andina, para que exista afectación del requisito de Nivel Inventivo de una solicitud de patente, es necesario que la invención allí revelada sea derivable de forma clara y directa del arte previo, y que las enseñanzas de este arte previo sin lugar a dudas conduzcan a dicha invención.

Consecuentemente, para el caso que nos compete dado que a partir de las enseñanzas del arte previo no "salta a la vista de manera clara y directa" partículas compuestas que específicamente: comprendan un agente de pantalla solar orgánico que se encuentra disperso dentro de una resina polimerizada por condensación, donde la resina polimerizada por condensación posea grupos de ácido carboxílico, teniendo la partícula un tamaño de partícula entre 10 a 2 000 nm y una constante dieléctrica entre 6.5 y 18; y mucho menos a partir de las enseñanzas de dicho estado del arte se tiene "certeza clara y manifiesta" de que estas partículas brindarían una actividad y fotoestabilidad mejoradas, es evidente que el arte previo no puede afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.

En conexión con lo anterior me permito muy respetuosamente señalar que en su análisis de Nivel Inventivo de la solicitud en estudio ese Despacho incurre en lo que dentro del ámbito de las patentes se conoce como "hindsight", o análisis "Ex post facto", toda vez que conociendo de antemano la invención selecciona partes específicas de las enseñanzas contenidas dentro de los documentos citados, agrupándolas de una manera particular y modificándolas de forma que permitan obtener los compuestos reclamados por la presente solicitud, pasos que de ningún modo podrían ser evidentes para la persona versada en la materia en el momento en el cual se desarrolló la invención.

En este sentido vale la pena resaltar que al tener conocimiento de la invención es de esperarse que dichas selección, agrupación y modificaciones particulares de las enseñanzas de D1 y D2 parezcan obvias, toda vez que ya se sabe de antemano que efectivamente estos elementos en combinación resuelven el problema planteado; sin embargo, esta información no era conocida por el inventor en el momento de desarrollar la invención, por lo que no podría tener certeza de la utilidad de realizar estos pasos.

En vista de lo anterior, dado que la única motivación que tendría la persona versada en la materia de reunir y modificar estas características particulares reveladas en el arte previo sería la misma invención como ha sido revelada, es evidente el Nivel Inventivo que conlleva dicha solicitud.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión, presenta un inequívoco carácter inventivo frente a las enseñanzas del arte previo citado en la Resolución Número **23391** aquí impugnada, cumpliendo así a cabalidad las disposiciones establecidas en el Artículo 18 de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.

En efecto, dichos argumentos establecieron que la solicitud denegada revela partículas compuestas con unas características fisicoquímicas específicas, las cuales de manera sorprendente brindan una mayor actividad y fotoestabilidad del agente de pantalla solar orgánico.

Así mismo, se demostró que los documentos citados D1 y D2 no sugieren partículas compuestas con las características de aquellas que son objeto de la invención, máxime cuando D1 señala como indispensable una capa de recubrimiento inorgánico sobre la partícula compuesta allí revelada e indica como no deseables los polímeros con grupos carboxilo, y D2 no se refiere de ninguna manera a partículas compuestas sino a composiciones en las cuales todos los componentes se mezclan de manera simple.

Como consecuencia de lo anterior, dado que la solicitud denegada sí se ajusta completamente a los requerimientos establecidos por la Decisión Andina 486, al negar el privilegio de patente ese Despacho claramente contraviene los Artículos 14 y 18 de dicha Decisión.

III. SOLICITUD

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y revocar la Resolución Número **23391** impugnada para conceder el privilegio de patente solicitado.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con la Solicitud de patente el 22 de Diciembre de 2010.

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

V. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Dirección para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com