

Señores

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-012357- -00008-0000

Fecha: 2014-01-13 12:46:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Re: Expediente No. 11-012357

**Solicitud de Patente de Invención "FORMULACIONES QUE POSEEN UNA
COMPATIBILIDAD MEJORADA CON SUSTRATOS NO TEJIDOS"**

Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

Nuestra Ref.: P2010/000194

RECURSO DE REPOSICION

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la referencia, según consta en el poder adjunto, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 72837 en su totalidad, notificada por listado único de notificación de fecha 3 de diciembre de 2013 y desfijado el 3 de enero de 2014.

1. ANTECEDENTES

1.1 La presente solicitud de patente fue presentada el 3 de febrero de 2011 como solicitud de patente en fase nacional, con un contenido total de 20 reivindicaciones.

1.2 Mediante Oficio No. 23252 notificado el 18 de diciembre de 2012 la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) emite el examen de patentabilidad, encontrándose que las reivindicaciones 1 a 10, para las cuales se pagó tasa por reivindicación adicional, no cumplen con el requisito de novedad según el Artículo 16 de la Decisión 486, basándose en la divulgación de los documentos US20040241201 (D1) y US 6.013.270 (D2).

1.3 Mediante memorial radicado el 15 de marzo de 2013 el solicitante dio contestación oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor de la presente invención y presentando un nuevo pliego reivindicatorio dirigido a un sustrato elastomérico que contiene una formulación.

1.4 La SIC emite la Resolución No. 72837, aquí recurrida, por medio del cual se rechaza la solicitud de patente divisional presentada mediante radicado No. 13-056589-00000-0000, y se niega el privilegio de patente a la invención titulada "FORMULACIONES PARA APLICAR A SUSTRATOS NO TEJIDOS Y NO MODIFICAN SU FLEXIBILIDAD", con base en los documentos US20040241201 (D1) y US 6.013.270 (D2), los cuales fueron utilizados para afectar la novedad de las reivindicaciones en el examen de patentabilidad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida en su totalidad, y en su lugar se acepte a trámite la solicitud de patente divisional No. 13-056589, y se conceda el privilegio de patente de invención para las Reivindicaciones 1 a 7 de la presente solicitud, o aquellas que el Despacho considere patentables.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 Si bien ese Despacho debió notificar mediante resolución independiente el rechazo de la solicitud de patente divisional No. 13-056589, a continuación presento los argumentos que sustentan la validez de la división presentada y que justifican la revocatoria del Artículo Segundo de la Resolución que se impugna.

En primer lugar es preciso señalar las condiciones que se deben cumplir para la división de una solicitud de patente:

i) La Decisión 486, Artículo 36, claramente establece que la división de una solicitud puede efectuarse en cualquier momento del trámite con la única condición de que las divisionales o fraccionarias no podrán implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

ii) Por otra parte, ese Despacho, en el Instructivo para el Examen de solicitudes de Patente de Invención, establece como condición para aceptar una solicitud divisional que la solicitud madre y la solicitud divisional no compartan materia, es decir que no haya materia superpuesta entre estas. Adicionalmente, según el mencionado Instructivo, el Examinador debe identificar si hay materia superpuesta y aceptar la solicitud divisional a examen, con el propósito de brindar al solicitante la oportunidad de corregir el error y retirar la materia que se superpone con la solicitud madre. A este respecto, el Instructivo específicamente cita en el numeral 2.1.8, página 26:

"Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque hay materia que está reivindicada en más de una de ellas (materia superpuesta) se aceptarán todas para examen; sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerirá la corrección del error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas y se deje sólo en la otra. Esto quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea."

Teniendo en cuenta las anteriores precisiones, respetuosamente manifiesto que la divisional objeto de rechazo, en la que se reclama un artículo laminado que comprende dos sustratos, en donde por lo menos uno de los sustratos es aquel que se reivindica en la solicitud madre, no implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, toda vez que dicho laminado corresponde a las reivindicaciones 15 a 20 de la solicitud inicialmente presentada, cumpliendo así con lo dispuesto por el Artículo 36 de la Decisión 486. Adicionalmente, en la solicitud madre se reclama un sustrato eslatomérico, mientras que en la solicitud divisional se reclama un laminado conformado por dos sustratos, correspondiendo estos a materia completamente diferente y por lo tanto no se presenta superposición. Así, la divisional cumple con los requisitos establecidos por la Norma y aquellos establecidos por su Despacho, y por lo tanto debió haber sido aceptada a trámite para la respectiva evaluación de patentabilidad.

Si bien, las anteriores consideraciones justifican la revocatoria del Artículo Segundo de la Resolución aquí recurrida, respetuosamente me permito resaltar que en el examen de patentabilidad el señor Examinador evaluó la formulación que comprende un vehículo

cosmético y más de 5% en peso de la formulación de agua, más no el artículo laminado que comprende dos sustratos y que es objeto de la solicitud divisional, ni tampoco se evaluó la patentabilidad de un sustrato elastomérico como el comprendido por el artículo laminado de la solicitud divisional. El señor Examinador podrá corroborar esta afirmación mediante la revisión del Oficio No. 23252, página 3, en donde se presenta la comparación de las formulaciones. Así, no es cierto que el concepto inventivo de la solicitud divisional ya había sido estudiado, y la motivación para el rechazo carece de sustento.

Por otra parte, respetuosamente manifiesto que el examen de patentabilidad realizado durante el trámite de la solicitud de patente de la referencia es errado, como pasaré a demostrar más adelante en este escrito, toda vez que el Examinador compara formulaciones y no el sustrato elastomérico objeto de la solicitud madre. Por lo tanto, resultaría injustificado rechazar la solicitud divisional considerando que el "concepto inventivo" ya fue estudiado, cuando el análisis de novedad no se realizó de manera correcta. Adicionalmente, el hecho de haber evaluado la patentabilidad de la formulación durante el examen de patentabilidad de la solicitud, no implica que la solicitud divisional, cuyo objeto es un laminado que comprende dos sustratos, no pueda ser admitida a trámite, pues como se desprende de las aclaraciones antes dadas, éste no es un requisito para la división de una solicitud de patente, y más aun teniendo en cuenta que la formulación no corresponde al objeto de la divisional el cual es un laminado que comprende dos sustratos.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, respetuosamente solicito a ese Despacho revocar la decisión de rechazo de la divisional y emitir el examen de patentabilidad respectivo.

3.2 Con referencia a los argumentos presentados por la SIC dirigidos a la novedad de la presente solicitud en la Resolución aquí recurrida, respetuosamente difiero del análisis expuesto, y procedo a dar respuesta a dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que respetuosamente considero controvierten la posición de ese Despacho.

a- El Examinador considera que cada uno de los documentos D1 y D2 afecta la novedad de la presente invención, y afirma que las características esenciales del sustrato de la reivindicación 1 habían sido divulgadas por cada uno de estos documentos.

b- En respuesta a las anteriores objeciones, respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el análisis realizado por el señor Examinador, por cuanto éste se limita a establecer que los componentes y el contenido de agua en la formulación de ésta solicitud son iguales a los que se definen en el arte previo, pero no especifica las partes de los documentos que sustentan tal afirmación, solo cita de modo muy general las páginas en D1 y las columnas en D2. Adicionalmente, el Examinador no proporciona ningún comentario con respecto a las explicaciones dadas por mí en el memorial de respuesta al examen de patentabilidad, con respecto al contenido de hidratantes solubles en agua en la composición de D1, los cuales son reportados en dicho documento en un contenido de hasta 3% en peso total de la composición, preferiblemente entre 0.10% y 1.5% (Ver página 3, párrafo 25 de D1). Por lo tanto, la reivindicación 1 de la presente invención que define un contenido en el vehículo cosmético de un derivado de silicona, éster, amida o éter entre el 15% y el 95% en peso NO es anticipada por D1, y en consecuencia dicho documento no afecta la novedad de la presente invención, menos aún en su forma actual la cual limita el contenido del derivado de silicona, éster, amida o éter al rango entre 21% y 95% en peso total de la composición.

c- Con respecto al documento D2, cabe señalar que el análisis de novedad realizado por el señor Examinador no es aceptable toda vez que D2 no enseña un sustrato elastomérico que incorpora un vehículo cosmético que comprende de 15 a 95% por peso de la formulación de al menos un derivado de silicona, éster, amida o éter, sino que divulga una composición de cuidado para la piel y el dispensador empleado para su aplicación. Así, los objetos divulgados en cada uno de los documentos no son equiparables y la comparación presentada por el Examinador no resulta procedente. Debe notarse cómo el Examinador, durante el examen de patentabilidad, estableció que el documento D2 divulgaba formulaciones que comprenden un vehículo cosmético y agua en un 60% a 99,9%, y cómo ahora en la resolución cita, en la tabla comparativa, que el documento D2 divulga un sustrato elastomérico junto con la formulación mencionada, sin indicar los apartes de D2 que sustentan la divulgación de un sustrato elastomérico.

Si bien este hecho valida la novedad de la presente invención con respecto al documento D2, el solicitante ha limitado aún más el alcance de la protección mediante la definición de un contenido del derivado de silicona, éster, amida o éster entre el 21% y el 95% en peso total de la composición, estableciendo así mayor diferenciación entre la invención y el documento D2. Dadas las anteriores aclaraciones, es evidente que

existen notables diferencias entre los documentos y que la materia reivindicada es novedosa en vista de D2.

Por otra parte, sólo para fines de claridad en la interpretación de la divulgación de D2, me permito poner de presente que el vehículo cosmético de la reivindicación 1 es comparable en cuanto a su función con el emoliente ligero que presenta D2 en un rango de 0.1% a 20%, y por lo tanto si hubiere lugar a alguna comparación entre las formulaciones, este rango no afecta el reclamado en las nuevas reivindicaciones. Por otra parte, aún si el Examinador considera que los compuestos que actúan como vehículo cosmético en la presente invención son comparables con los emulsificantes de D2 (por ejemplo Dimeticona), dichos emulsificantes están presentes en D2 en un rango entre 0.1% y 5%, el cual no es relevante para afectar la novedad de la invención, y por lo tanto se debe reconocer el carácter novedoso de la misma.

Solicito al señor Examinador tener muy en cuenta los lineamientos que ese Despacho plantea en el Instructivo para el examen de patentabilidad en cuanto a la evaluación de la novedad de una invención, particularmente, el hecho que la selección de arte previo relevante se realiza teniendo en cuenta si en el estado de la técnica existen divulgaciones que compartan con la invención en estudio todas las características esenciales, y verificando si éstas son idénticas a las reivindicadas, caso en el cual no habrá novedad; y si no hay identidad entre todos y cada uno de los elementos técnicos, se debe reconocer la novedad de la invención. Así, como detallé antes, cada uno de los documentos D1 y D2 relaciona componentes técnicos que no son idénticos a los reivindicados por mi representada, y por lo tanto debe tenerse por superada la objeción planteada por falta de novedad.

3.3 Teniendo en cuenta que la presente invención es novedosa frente a los documentos citados por el Examinador, proporciono a continuación argumentos adicionales que sustentan el carácter inventivo de la misma en vista de D1 y D2.

En cuanto al documento D2, debe notarse que éste no proporciona ninguna sugerencia que lleve a incorporar las composiciones para el cuidado de la piel en sustratos elastoméricos, dado que dicho documento únicamente enseña que la composición para el cuidado de la piel es aplicada mediante un dispensador. En ninguna parte de D2 se indica que fuese deseable usar otros medios para dispensar la composición, tales como un sustrato elastomérico o un sustrato no tejido. Adicionalmente, como bien lo nota el arte

previo, el uso de composiciones que comprenden aceites para impregnar sustratos conlleva al deslaminado de los mismos; por lo tanto, la persona versada en la materia técnica no incorporaría una composición como la de D2, la cual es preferiblemente una emulsión de aceite en agua, en un sustrato toda vez que se esperaría el deslaminado y pérdida de las propiedades del material.

Adicionalmente, ninguno de los documentos D1 ni D2 menciona el problema relacionado con el deslaminado de sustratos cuando se impregnan con emulsiones o composiciones que contienen aceites, y por lo tanto, no existe ninguna sugerencia que lleve a incorporar una emulsión de aceite en agua en un sustrato elastomérico o un sustrato no tejido como se reivindica en la presente invención.

3.4 a. El señor Examinador considera que, dado que las formulaciones del arte previo comprenden los mismos porcentajes que se relaman en la presente solicitud, y que en consecuencia la constante dieléctrica del vehículo y la elasticidad del sustrato del arte previo serían iguales a las de la presente invención, si se midieran.

b. En respuesta a esta afirmación, respetuosamente manifiesto que las características estructurales de la presente invención son novedosas frente a los documentos D1 y D2, y como se demostró antes en este memorial, los porcentajes en los que están presentes la silicona, éster, amida o éter en la formulación no son iguales a los que se enseñan en el arte previo. En consecuencia, la afirmación del Examinador no es correcta y debe ser retirada.

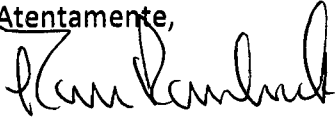
3.5 a. El señor Examinador considera que las reivindicaciones 2 a 7 no mencionan características adicionales, y por tanto considera que carecen de novedad.

b. Dadas las aclaraciones sobre la novedad de la Reivindicación 1 en vista de los documentos D1 y D2, las reivindicaciones dependientes deben considerarse también novedosas.

4. NOTIFICACIÓN

Recibiré notificaciones en mi oficina ubicada en la Calle 90 No. 19-41, Oficina 602, de Bogotá.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK

C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

T.P. 135.799 del C. S. de la J.

Anexos

- Nuevo pliego de reivindicaciones
- Recibo de pago por modificación voluntaria

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

- ☐ Error material ☒ Modificación a una Solicitud en trámite
- ☐ Patente de Invención
- ☐ Patente de Modelo de Utilidad
- ☐ Registro de Diseño Industrial
- ☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa

Micro ☐

Pequeña ☐

Mediana ☐

Otra ☐

Documento de identificación:

☐ C.C.

☐ C.E.

☐ NIT

☐ Otro Número

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐

Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

J. IAN RAISBECK

Apellidos y Nombre

79'376.996

Documento de identificación

135.799 del C.S. de la J.

Tarjeta profesional

Dirección y domicilio		Ciudad
Calle 90 No. 19-41, Oficina 602		Bogotá, D.C.
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
<u>Notificaciones.patentes@roclaw.co</u>	6011700	6011100

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4.

Datos del trámite

Corrección:

Expediente No 11 - 012357

Aparece

Debe ser

Modificación:

☒ Modificación al capítulo reivindicatorio.

En la Reivindicación 1 se limitó el contenido de un derivado de silicona, éster, amida o éter en el vehículo cosmético al rango de 21% al 95%.

☐ Modificación al capítulo descriptivo.

Modificación al resumen.

Modificación a los dibujos.

Modificación al solicitante.

5.

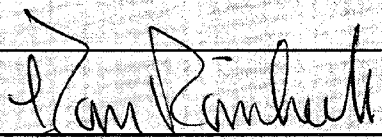
Anexos

☒ Comprobante de pago de la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación

☐ Poder, si fuere el caso.

☒ Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

☐ Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma	
Nombre y apellidos J. IAN RAISBECK	Firma 
C.C 79'376.996 de Bogotá D.C.	Tarjeta Profesional 135.799 del C.S. de la J.

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RECURSO

1. Un sustrato elastomérico que contiene una formulación, caracterizado por que la formulación contiene por lo menos un vehículo cosmético y más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde la formulación tiene una constante dieléctrica menor de 40.0, y en donde el sustrato elastomérico retiene al menos 40% aproximadamente de la tensión del sustrato sin tratar a una elongación del 30%, donde el vehículo cosmético comprende de 21% a 95% por peso de la formulación de al menos un derivado de silicona, éster, amida o éter.

2. El sustrato elastomérico como se divulgó en la reivindicación 1 en donde la formulación tiene una constante dieléctrica entre 10.0 y 35.0.

3. El sustrato elastomérico como se divulgó en la reivindicación 1 en donde el sustrato elastomérico retiene al menos 75% aproximadamente de la tensión del sustrato sin tratar a una elongación del 30%.

4. El sustrato elastomérico como se divulgó en la reivindicación 1 en donde el sustrato incluye al menos 10% peso/peso de la formulación.

5. El sustrato elastomérico como se divulgó en la reivindicación 1 en donde la formulación comprende más de 10% (por peso de la formulación) de agua.

6. El sustrato elastomérico como se divulgó en la reivindicación 1 en donde el vehículo cosmético es un derivado de silicona y la formulación es una emulsión de agua-en-silicona.

7. Un sustrato no tejido que contiene una formulación, caracterizado porque la formulación contiene al menos un vehículo cosmético y más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde la formulación tiene una constante dieléctrica menor de 40.0, y en donde el sustrato no tejido retiene al menos 40% aproximadamente de la tensión del sustrato sin tratar a una elongación del 30%, donde el vehículo cosmético comprende 21% a 95% por peso de la formulación de al menos un derivado de silicona, éster, amida o éter.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

12

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 002680

Bogotá D.C., Enero 13 de 2014 - 12:18:28

RECIBIDO DE : RAISBECK OSMAN

NI 900.400.567

RE

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	133357	23/12/2013		125.000.00
RECIBO DE CA	999999999	133358	23/12/2013		125.000.00
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	562404286	09/01/2014	956.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N.CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
			\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 11-012357-00008-0000**Fecha: 2014-01-13 12:46:13 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Enero 13 de 2014 - 12:18:29

12