

At

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
E. _____ S. _____ D. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-012357- -00016-0000

Fecha: 2015-04-21 15:06:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 19

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 que reposa en el expediente, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 11246 en su totalidad, notificada por listado único de notificación de fecha 17 de marzo de 2015 y desfijado el 17 de abril de 2015.

1. ANTECEDENTES

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

1.2 Mediante Oficio No. 23252, notificado por fijación en lista de fecha 18 de diciembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emite el primer examen de patentabilidad, encontrándose que la solicitud no cumple con el requisito de novedad según el Artículo 16 de la decisión 486, basándose en la divulgación de los documentos US20040241201 (D1) y US6013270 (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 novedad de la presente invención, y presentando un nuevo pliego reivindicatorio con 7 Reivindicaciones.

1.4 La SIC emite la Resolución No. 72837 de 2013 por la cual deniega el privilegio de patente a la presente invención, alegando falta de novedad en vista de los mismos documentos citados en el primer examen de patentabilidad, y rechazando la división presentada bajo el radicado No. 13-056589.

1.5 El 13 de enero de 2014, presenté Recurso de Reposición en contra de la Resolución No. 72837, alegando a favor de la novedad de la invención y de la división realizada. Junto con el Recurso se modificó el pliego reivindicatorio.

1.6 La SIC emite la Resolución 49892 de 2014, por la cual revoca la Resolución No. 72837 en su totalidad y ordena enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se realice un segundo examen de patentabilidad.

1.7 Mediante Oficio No. 14008, notificado por fijación en lista de fecha 11 de noviembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emite el examen de patentabilidad, encontrándose que la solicitud no cumple con los requisitos de novedad y de nivel inventivo según los Artículos 16 y 18 de la Decisión 486, basándose en la divulgación de los documentos US20040241201 (D1) y EP1088540 (D3).

1.8 Mediante memorial radicado el 10 de febrero de 2015, el solicitante dio contestación oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor de la novedad y del nivel inventivo de la presente invención, y allegando un nuevo pliego reivindicatorio con 6 reivindicaciones.

1.9 La SIC emite la Resolución No. 11246, aquí recurrida, por medio de la cual se deniega el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 6 de la presente invención, por considerar que éstas no cumplen el requisito de nivel inventivo sobre la base de los mismos documentos D1 y D3, citados durante el segundo examen de patentabilidad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida en su totalidad, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para a la invención titulada: **FORMULACIONES PARA APLICAR A SUSTRATOS NO TEJIDOS Y NO MODIFICAN SU FLEXIBILIDAD**, Reivindicaciones 1 a 5 o aquellas que el Despacho considere patentables.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1 a. El señor Examinador concluye que la Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de D1 y D3, considerando que la invención difiere de D1 en que la composición contenida en el sustrato de la presente solicitud comprende una mayor cantidad de silicona en el vehículo cosmético, y en que en D1 no se establece específicamente la cantidad de emulsión a aplicar sobre el sustrato. Sin embargo, el Examinador considera que la diferencia técnica en cuanto a la cantidad de compuesto de silicona se deriva de manera evidente a partir de la divulgación de D3, porque allí se menciona que las composiciones con un alto contenido de silicona son útiles para aplicar sobre diferentes superficies, proporcionando características de emoliencia. Adicionalmente, ese Despacho considera que la cantidad de emulsión incorporada al sustrato puede ser calculada por la persona medianamente versada en la materia dependiendo de las características que se quieran impartir; aunque D1 no establece tal cantidad de emulsión en el sustrato, se considera que ésta se encuentra dentro del rango reclamado por el solicitante por cuanto las composiciones de D1 permiten obtener las mismas características.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo ante esta objeción, y presento a continuación las consideraciones técnicas que desvirtúan la posición de ese Despacho.

En primer lugar informo a ese Despacho que el solicitante presenta en esta oportunidad un nuevo pliego de reivindicaciones modificado en el sentido de limitar el al menos un vehículo cosmético a derivados de silicona no volátiles seleccionados del grupo que consiste de dimeticona, dimeticona de cetilo, PEG-3 dimeticona, PEG/PPG-20/23 dimeticona, PEG/PPG-8/26 dimeticona, PEG/PPG-20/15 dimeticona, PEG-8 dimeticona, PPG-12 dimeticona, PEG-10 dimeticona, meticona de caprililo, trisiloxano de etilo, PEG-8 trisiloxano, PEG/PPG-5/3 trisiloxano, trimetilsiloxiamodimeticona, dimeticona de estearilo, y combinaciones de los mismos. De esta manera se aclaran las diferencias técnicas existentes con los documentos citados, por cuanto, como explicaré más adelante, el documento D3 involucra en su mayoría (9% al 65%) compuestos de silicona volátiles, mientras que las gomas de silicona, ceras de silicona y aceites de silicona se mantienen en porcentajes máximos del 7%, 5% y 10% respectivamente.

Así, si se parte de la analogía empelada por el Examinador para afectar el nivel inventivo de la presente invención, la objeción se supera completamente con la modificación mencionada, considerando que la publicación D3 requiere la incorporación de compuestos de silicona volátiles, de manera preferencial frente a otros compuestos de silicona como gomas, aceites y ceras, los cuales pueden o no estar presentes, y en todo caso no superarían el 7%, 10% y 5% en peso de la composición, respectivamente. Así, la afirmación del Examinador con respecto a que el técnico medio estaría motivado por D3 a incrementar el contenido de silicona en las formulaciones de D1 para llegar al objeto aquí reivindicado, queda invalidada.

Dadas las anteriores consideraciones, es preciso señalar que aun cuando el Examinador considere el documento D1 como el arte previo más cercano a la invención, no existe motivación en D3 que lleve al técnico medio a modificar la composición de D1 mediante el aumento de la proporción de los compuestos de silicona, de tal manera que ésta se pueda disponer sobre sustratos elastoméricos o no tejidos sin afectar las propiedades del sustrato. Lo anterior por cuanto D3 no sugiere la incorporación de compuestos derivados de silicona no volátiles en cantidades hasta del 95%. Asimismo, D3 enseña que el aumento de la cantidad de cera de silicona sobre el 5%, o el aumento de otros excipientes como poliglicoles y aceites de silicona actúa en detrimento de la inversión de fase, lo que no permite cumplir el objeto de dicho documento en cuanto a la formación de una película de silicona sobre la superficie de un sustrato; por lo tanto, D3 no sugiere de ninguna manera la incorporación de compuestos de silicona en las cantidades reivindicadas por el solicitante, ni mucho menos el efecto logrado en la presente solicitud en cuanto a la retención de los valores de carga del sustrato sin tratar.

En segundo lugar, si bien la limitación realizada a las Reivindicaciones supera las objeciones planteadas por ese Despacho como fundamento de la negación de la patente, me permito a continuación reiterar los argumentos técnicos ya presentados durante el trámite, y hacer aclaraciones adicionales sobre los documentos citados, con el objeto de dar al nuevo Examinador herramientas de juicio suficientes para confirmar que ninguno de D1 ni D3, ni su combinación, podrían sugerir al técnico medio la materia reivindicada por mi mandante.

Con respecto al documento D1, pongo de presente que su objeto es una composición de recubrimiento humectante terapéutica para artículos elastoméricos, la

cual se aplica directamente sobre la superficie del artículo que está en contacto con la piel del usuario, como parte del proceso de fabricación. La composición de recubrimiento se aplica directamente sobre la superficie del artículo elastomérico y está presente en una forma hidratable en estado seco. La composición de recubrimiento es térmicamente estable y se hidrata al contacto con la humedad de la piel del usuario, transfiriéndose a la piel del usuario mientras porta los guantes, proporcionando así de manera tópica beneficios propios de los ingredientes de la composición. Dicha composición de recubrimiento comprende como componentes esenciales un promotor de hidratación y un humectante soluble en agua. Los beneficios terapéuticos proporcionados a la piel del usuario mientras porta el artículo incluyen humectación de la piel, sensación de suavidad, mejoramiento de elasticidad y firmeza, y reducción de enrojecimiento e irritación.

Partiendo del objeto de D1, resalto que éste no difiere de la presente invención únicamente en el contenido de compuestos de silicona, sino también en la forma en la que la formulación se dispone sobre el sustrato elastomérico: forma hidratable en estado seco. El objeto de D1 es permitir que la composición en estado seco permanezca en la superficie del artículo (guante) y, una vez éste entre en contacto con la humedad de la piel, se hidrate y proporcione los beneficios de los ingredientes. Lo anterior está debidamente sustentado por toda la divulgación de D1; en particular refiero al señor Examinador al párrafo [0015] de D1, en donde se establece como último paso en la preparación de los guantes, el secado de la composición sobre la superficie del artículo que está en contacto con la piel, y al ejemplo 2A de D1 que explica cómo la formulación se somete a secado después de cada aplicación sobre el sustrato, para finalmente empacar y esterilizar los guantes que contienen la composición en el estado seco.

Teniendo en cuenta que la presente invención requiere que la composición, una vez aplicada al sustrato, contenga más de 5% de agua, los requerimientos técnicos de D1 son contrarios a la presente invención. Debe notarse que la presente invención tiene por objeto proporcionar sustratos elastoméricos que comprenden una formulación cosmética en estado húmedo; es por esta razón que las comparaciones de desempeño que se proporcionan en la solicitud, se realizan con productos que pueden tener estas características como son los sustratos impregnados con aceite mineral. No obstante, en el evento de considerar D1 como arte previo más cercano a la invención, el segundo documento D3, además de sugerir las modificaciones en cuanto al tipo de compuestos de silicona y sus proporciones en la composición, debería sugerir cómo modificar el producto

de D1 de manera que la formulación, dispuesta en el sustrato como producto final, contenga agua. No obstante, como ya expliqué, D3 no sugiere el empleo de componentes de silicona no volátiles ni las proporciones reivindicadas por el solicitante en el vehículo cosmético, ni tampoco sugiere la incorporación de agua en los sustratos recubiertos con la formulación allí divulgada. Pongo de presente que el objeto de D3 radica en la formación de una película de silicona sobre un sustrato, la cual se forma por la inversión de fase que ocurre al frotar la formulación sobre la superficie de dicho sustrato, de tal manera que se forma una fase de aceite de silicona sobre el sustrato, mientras que la fase acuosa migra de la emulsión hacia la superficie de la película en donde se evapora (ver párrafo [0013] de D2). Es preciso resaltar que las referencias que hace D3 en cuanto al control de la cantidad de agua en la película una vez aplicada al sustrato, se dirigen a mostrar cómo se evita la reducción en la inversión de fase; por ejemplo, D3 indica que algunos excipientes inhiben la inversión de fase, lo que implica que haya una menor expulsión de agua durante la inversión de fase. Así, con el objeto de evitar inhibición de la inversión de fase, D3 enseña que ciertos excipientes no deben superar ciertas cantidades en la composición, como por ejemplo la cera de silicona no debe superar el 5% en peso pues, en caso contrario, se tiene una menor expulsión de agua lo que afecta la inversión de fase, y en consecuencia la formación de la película de silicona. Por lo tanto, D3 no sugiere de ninguna manera la incorporación de más de 5% de agua en las formulaciones de D1, y a partir de la combinación de D1 y D3 el versado en la materia no se vería motivado a formular una composición como la reivindicada por el solicitante.

Por último, en cuanto a la observación del Examinador sobre la cantidad de composición a incorporar en el sustrato, aclaro que tal cantidad dependerá del objeto buscado por cada una de las invenciones, y de las características que permiten cumplir tal objeto. No es posible suponer que D1 tendría la misma cantidad de composición en el sustrato solo porque allí se divulga que las composiciones son compatibles con éste último. Me permito aclarar que el objeto de D1 es muy diferente al de la presente invención por cuanto allí no se busca impregnar composiciones en sustratos de manera que permanezcan en estos en el estado húmedo; por el contrario, D1 busca que las formulaciones estén presentes en el sustrato en el estado seco, para su posterior hidratación al contacto con la humedad de la piel. Así, no es posible inferir que las propiedades de un sustrato que comprende una composición en estado seco, que puede o con comprender compuestos de silicona, sean las mismas de uno que comprenda una composición con un contenido de silicona no volátil de hasta el 95%, y que además tengan

un contenido de agua sobre el 5%. Adicionalmente, más allá que el versado en la materia esté en la capacidad de calcular la cantidad a impregnar, el aspecto relevante es determinar el tipo de composición y la cantidad a impregnar en un sustrato de manera que se retengan los valores de carga del sustrato sin tratar; por lo tanto, la definición de una cantidad entre el 10% y 300% no obedece a un simple cálculo, sino a la posibilidad de impregnar un sustrato con una composición en una cantidad tan alta como se pueda sin que se afecten sus propiedades mecánicas. De esta manera, es claro que la característica esencial de la presente invención en cuanto a la cantidad de composición en el sustrato, no se enseña ni se sugiere en los documentos citados ni tampoco resulta del conocimiento propio del técnico medio, sino del desarrollo de una composición que permite su incorporación en sustratos elastoméricos mientras que se retienen los valores de carga del sustrato sin tratar.

De las anteriores aclaraciones se concluye que el documento D1 no anticipa la mayoría de los elementos característicos de la presente invención, y que D3 no enseña ni sugiere cómo modificar el producto de D1 a fin de lograr un sustrato elastomérico como el reivindicado en la presente invención.

3.2 a. El señor Examinador considera que no se puede determinar el efecto de la diferencia entre D1 y la presente invención, identificada por él en el examen de nivel inventivo, por cuanto la composición de D1 mantiene las propiedades físicas del artículo y proporciona beneficios a la piel del usuario. Además considera que la solicitud no presenta ningún ensayo comparativo que permita establecer alguna ventaja o efecto superior de la presente invención frente a los artículos elastoméricos divulgados por el arte previo.

b. En respuesta a esta observación, en primer lugar aclaro que las propiedades físicas del artículo de D1 así como los beneficios generados a la piel, son el resultado de la formulación que comprende un promotor de hidratación y un humectante soluble en agua. Así, los dos componentes principales de D1 son los responsables de las propiedades finales del artículo y no los compuestos de silicona, que por lo demás son aditivos opcionales, incorporados a la composición como agentes para facilitar la puesta y retiro de los guantes. La función que pueden cumplir los compuestos de silicona en D1 como agentes protectores de la piel es adicional al efecto ya proporcionado por la composición que comprende los dos componentes esenciales. Así, contrario a lo afirmado por el señor Examinador, el efecto asociado con la diferencia identificada en cuanto al contenido de

silicona en la formulación sí se puede determinar y es la compatibilidad mejorada con los sustratos frente a otro tipo de composiciones empleadas para impregnar sustratos, como bien se demuestra en la Descripción de la presente invención.

En segundo lugar, en cuanto a la provisión de ejemplos comparativos para demostrar efectos mejorados de la presente invención frente al arte previo, pongo de presente que la Decisión 486 no requiere la provisión de ejemplos en la Descripción que demuestren un efecto superior de la invención frente a los productos del arte previo; los ejemplos sólo son necesarios con el fin de mostrar la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a cabo la invención. Adicionalmente, debe notarse que los ejemplos comparativos pueden presentarse durante el examen de patentabilidad o como parte del recurso de reposición con el fin de demostrar las mejoras o efectos superiores; no obstante esta comparación se hace necesaria en los casos en los que la invención es muy cercana a la divulgación contenida en el arte previo, y el efecto reclamado se debe a ligeros cambios en la invención con respecto al producto conocido, por ejemplo, en la composición. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no hay lugar a demostrar un efecto superior frente a los artículos elastoméricos del arte previo toda vez que ninguno de D1 o D3 divulga un sustrato elastomérico que difiera ligeramente en las características técnicas esenciales de la presente invención. Lo anterior correspondería a lo que ese Despacho cataloga como una invención por cambio de relación entre elementos, en la que se debe demostrar el efecto superior atribuible a un cambio en los elementos que conforman el producto del arte previo, en donde como resultado de tal cambio se debe reportar un efecto sorprendente. Reitero, este no es el caso de la solicitud, y por lo tanto la observación del Examinador debe retirarse.

3.3 a. El Examinador afirma que ninguna de las Reivindicaciones dependientes 2 a 5 define características inventivas adicionales, y por lo tanto tampoco tienen nivel inventivo. En particular, establece cómo D1 y D3 anticipan el objeto de las Reivindicaciones 4 y 5, respectivamente.

b. Respetuosamente solicito a ese Despacho evaluar la patentabilidad de las reivindicaciones dependientes con base en el carácter inventivo de la Reivindicación 1 modificada.

Sin perjuicio de lo anterior, me permito aclarar que el Examinador se equivoca en sus afirmaciones sobre la Reivindicación 4 de la presente invención. Debe notarse que el párrafo [0017] de D3, en el cual se divulga que la inhibición de la inversión de fases se presenta cuando se incorporan excipientes tales como cera de silicona en cantidades superiores al 5% en peso, está dirigido a mostrar el punto en el que las composiciones de D3 no cumplen el requisito de esa invención en cuanto a la inversión de fase. Debe notarse que el objeto de D3 es proporcionar composiciones capaces de invertir de fase, expulsando agua después de someterse a esfuerzo cortante; por lo tanto, el párrafo [0017] de D3 muestra que ciertos excipientes inhiben la reversión de fase, en particular proporciones de tales ingredientes a las que no se consigue este objeto, y que por lo tanto deben evitarse. Prueba de ello, es que la Reivindicación 21 de D3 define un contenido de cera de silicona de hasta el 5%, lo que confirma que D3 no busca preservar o retener el agua en la composición aplicada al sustrato.

Así, el hecho que D3 divulgue cómo se puede inhibir la reversión de fase no implica que sus composiciones puedan contener agua; por el contrario, solo confirma que allí NO se desea la retención de agua en la composición aplicada porque esto va en contra del objeto de esa invención.

Ahora, con respecto a la divulgación de contenidos de agua de 92% a 99.5% en las composiciones de D1 (Página 5, Párrafo [0046]), según refiere el Examinador, me permito aclarar que D1 sí emplea agua para la formulación de las composiciones, pero la remueve una vez éstas se aplican al sustrato. Como ya expliqué, D1 se dirige a sustratos recubiertos con una formulación que proporciona beneficios a la piel, la cual se somete a secado como parte del proceso de elaboración del producto terminado. Por lo tanto, el producto a comparar con los sustratos impregnados de la presente invención es el sustrato terminado de D1 listo para su utilización, y no la composición previamente a su aplicación en el sustrato. Respetuosamente refiero al Examinador al ejemplo 1 de D1 en donde se prepara la composición, como primer paso del proceso de elaboración del artículo, y al ejemplo 2A en donde se enseña la fabricación del guante recubierto; resalto que en este último se describen los procesos de secado a los que se somete el guante, así como también que el producto final que se envía a empaque y esterilización es un guante recubierto con la composición en el estado seco. Así, D1 no anticipa los elementos característicos de esta invención en cuanto a la presencia de agua en la formulación impregnada en el sustrato como producto final.

En relación con la observación hecha a la Reivindicación 5, por considerarse anticipada por D3, manifiesto que la limitación del alcance de la presente invención a los compuestos de silicona no volátiles, como se define ahora en la nueva Reivindicación 1, permite diferenciar la invención con respecto de D3 en cuanto al contenido de los compuestos de silicona, toda vez que allí se requiere un fluido de silicona volátil.

3.4 a. En respuesta al argumento presentado por el solicitante en cuanto a que el examen de nivel inventivo excluyó los elementos esenciales del documento D1, el Examinador manifiesta que el análisis de nivel inventivo se basó en las enseñanzas en conjunto de los documentos D1 y D3, y no solo en las de D1 de manera independiente. Así, reconociendo que D1 no incluye los derivados de silicona como componente esencial de la composición, el Examinador manifiesta que el documento D3 los divulga como esenciales para lograr el efecto deseado sobre sustratos elastoméricos. Con base en esta afirmación, el Examinador reitera que D3 sugiere al técnico medio la incorporación de compuestos de silicona en las composiciones de D1.

b. En primer lugar señalo que el solicitante entiende perfectamente que el estudio de nivel inventivo realizado por ese Despacho se basó en la combinación de los documentos D1 y D3; sin embargo, los argumentos proporcionados con respecto a D1 se dirigen a demostrar que éste no busca resolver el mismo problema que la presente invención ni uno similar, y que tampoco comparte la mayoría de las características técnicas de la presente invención, y como tal, no puede considerarse el documento del estado del arte más cercano a la invención, a partir del cual se fundamente una objeción por falta de nivel inventivo.

Ahora, el Examinador considera que a pesar que D1 no enseñe los compuestos de silicona como un elemento esencial de la composición, D3 si los divulga como elementos de importancia para lograr el efecto deseado sobre los sustratos elastoméricos. Ante esta observación me permito señalar que la divulgación de D3 solo sugeriría al técnico medio la incorporación de compuestos volátiles de silicona en la formulación de D1 a fin de proveer un recubrimiento del artículo allí divulgado, formado por una película de silicona que no contiene agua (el agua migra de la composición cuando se somete a esfuerzo cortante o fricción). Así, D3 no sugeriría al técnico medio modificar D1 de manera que la composición comprenda compuestos de silicona no volátiles en

cantidades de hasta el 95%, y que además no éste en estado seco sobre el sustrato sino en estado húmedo, y en cantidades de hasta 300% en peso del sustrato.

Adicionalmente, contrario a lo afirmado por el Examinador en cuanto a que el técnico medio incorporaría los compuestos de silicona de D3 en los artículos elastoméricos de D1 con una expectativa razonable de éxito, porque en D3 se enseña que las composiciones pueden aplicarse a sustratos que incluyen fibras, papel y textiles (párrafo [0010] de D3), respetuosamente manifiesto que la mencionada expectativa de éxito correspondería a lograr un recubrimiento del sustrato con una película de silicona, pero no podría anticipar o predecir de ninguna manera cómo serían las propiedades elásticas del sustrato, ni mucho menos como se comportaría el sustrato ante la presencia de una formulación con hasta 95% de compuestos de silicona no volátiles y más de 5% de agua.

3.5 a. El Examinador aclara que los compuestos esenciales de D1 (alcohol polihídrico y alfa-hidroxilactona) no se incluyen en el análisis porque éstos no se mencionan en la presente solicitud, y por lo tanto no se hace necesaria su inclusión en la comparación.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el Examinador. En primer lugar, señalo que las aclaraciones presentadas durante el trámite con respecto a D1 están dirigidas a elucidar que D1 no puede considerarse el documento del estado del arte más cercano a la invención; por lo tanto, el resaltar que éste difiere de la invención en su objeto y elementos característicos, tiene como propósito explicar al Examinador que D1 no cumple con los requisitos para ser incluido en el análisis del nivel inventivo de la presente invención. Debe notarse que, en el análisis del nivel inventivo, el documento del estado del arte más cercano a la invención debe resolver el mismo problema o uno similar, o compartir la mayoría de las características técnicas esenciales de la invención en estudio. D1 no cumple ninguno de estos requisitos porque, primero busca recubrir sustratos elastoméricos con composiciones que sean hidratables en estado seco, esto es muy diferente a buscar composiciones que impregnadas en sustratos no afecten sus propiedades físicas; y segundo, porque la única característica que comparte con la invención es la incorporación de un sustrato elastomérico. Resalto, que los compuestos de silicona son opcionales en dicha composición y que el sustrato impregnado NO comprende agua pues la formulación debe estar en estado seco para cumplir con el

objeto de hidratarse al contacto con la humedad de la piel. Por lo tanto, los argumentos del solicitante no buscan que el Examinador incluya el alcohol polihídrico y la alfa-hidroxi lactona en la comparación a realizar en un estudio de nivel inventivo, sino a demostrarle que D1 no puede ser el documento del estado del arte más próximo a la presente invención, y como tal no hay lugar a una comparación con la presente invención dirigida a afectar el requisito objetado.

En segundo lugar, el señor Examinador alega en el análisis de nivel inventivo que en D1 se mantienen las propiedades del sustrato y que se proporcionan beneficios para la piel, al igual que en la presente invención; no obstante, pasa por alto que estos resultados de los sustratos de D1 se deben a los componentes esenciales de esa invención, esto es, el alcohol polihídrico (promotor de hidratación) y a la alfa-hidroxi lactona (humectante soluble en agua). Así, el Examinador trae a colación que D1 tiene las mismas propiedades aducidas para los sustratos de la presente invención, pero desconoce que las mismas se deben a los ingredientes de formulación que no se incluyen en la presente invención. Así, si el Examinador concluye que los componentes principales de D1 no han de considerarse en la comparación con la presente invención, entonces no debe aseverar que los sustratos de D1 tienen las mismas propiedades de la presente invención; menos aun cuando las propiedades de la invención reivindicada son consecuencia de una formulación muy diferente a la que presenta D1.

3.6 a. El Examinador también considera que D3 sugiere la aplicación de composiciones que en el sustrato se encontrarán con y sin agua, porque allí se enseña que mediante la modificación de los componentes de la composición se puede inhibir la inversión de fase y lograr el contenido de agua de la composición no se evapore. Adicionalmente, concluye que no se puede asegurar que el contenido de agua presente en el artículo sea el mismo que tenía inicialmente, con base en que D1 enseña que el secado de las composiciones se realiza a temperaturas entre 34°C y 60°C por periodos cortos de tiempo, y que en la invención se enseña que los artículos son envejecidos a 55°C durante una semana.

b. Respetuosamente considero que el Examinador está interpretando convenientemente la divulgación de los documentos en cuestión, desconociendo las enseñanzas que efectivamente provienen de los mismos. Para esclarecer estos hechos,

presento a continuación cuál es la finalidad de cada uno de los documentos, cuando hace referencia al contenido de agua en las formulaciones:

D3: Como ya se explicó en este memorial, las enseñanzas de D3 con respecto a los excipientes que inhiben la reversión de fase están orientas a indicar cómo evitar este fenómeno para no apartarse del objeto de esa invención. Reitero que D3 pretende proporcionar recubrimientos de silicona sobre diferentes sustratos, mediante la formación de una fase oleosa que se queda en el sustrato en forma de película, y una fase acuosa que migra de la formulación para finalmente evaporarse. En busca de este objetivo, D3 necesita evitar el empleo de ciertos excipientes en la formulación; es así como por ejemplo enseña que el contenido de cera de silicona NO puede superar el 5% toda vez que sobre esta cantidad se afecta la inversión de fase, o dicho de otra forma, menos agua se expulsa durante la inversión. Como tal, el hecho que D3 enseñe cómo evitar que no se de la inversión de fase, NO quiere decir que allí se contemplen formulaciones que contienen agua una vez aplicadas al sustrato; por lo tanto, la observación del Examinador surge de la necesidad de adaptar lo efectivamente enseñado por D3 para intentar desmontar el nivel inventivo de la presente invención, lo cual es una incorrecta aplicación del examen de nivel inventivo.

D1: Las enseñanzas de éste documento claramente establecen que la composición debe estar presente en el sustrato en estado seco. Allí se establece que las composiciones son térmicamente estables y por lo tanto pueden someterse a las temperaturas de las etapas de secado. No es posible desconocer el objeto de D1 en cuanto al requisito que las composiciones estén en estado seco sobre el sustrato, cuando claramente el objeto de ese documento es lograr la hidratación de la composición al contacto con la humedad de la piel del usuario. Así, cualquier interpretación que se aparte de estas enseñanzas es completamente subjetiva y no sigue los lineamientos para la evaluación del nivel inventivo.

Descripción de la presente invención: Aclaro al Examinador que la mención con respecto al envejecimiento de las muestras de sustrato, se hace dentro del contexto de las pruebas empleadas para determinar el efecto de las formulaciones en las propiedades mecánicas del sustrato. Por lo tanto, debe entenderse que tal secado no forma parte del proceso de fabricación, y como tal no repercute en el producto final de la invención como se reivindica.

Se evidencia entonces que los documentos citados como antecedentes a la presente invención no enseñan ni sugieren que las composiciones, una vez aplicadas a un sustrato elastomérico, puedan contener agua en una cantidad superior al 5%, como se reivindica en la presente invención.

3.7 a. En cuanto a la claridad de las reivindicaciones el Examinador reporta en la Resolución aquí impugnada que las Reivindicaciones 1 y 6 no son claras por referirse a resultados a alcanzar.

b. En respuesta a esta observación, reitero los argumentos ya aportados durante el trámite los cuales sustentan que, bajo la práctica de ese despacho, los resultados a alcanzar se permiten en las reivindicaciones, siempre que la invención se haya definido previamente por los elementos estructurales esenciales. En particular, el Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad establece en el numeral 2.6.5.8 que: *“El resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención. Puede aparecer en la reivindicación, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención”* (Subrayado y negrilla propios). Resalto que las Reivindicaciones 1 y 6 (nueva 5) definen la invención mediante dichos elementos estructurales, a saber: sustrato elastomérico que comprende desde 10% al 300% en peso del sustrato de una formulación que comprende un vehículo cosmético constituido por 21 a 95% de un compuesto de silicona no volátil, y que comprende más del 5% de agua; por lo tanto, hacer referencia a la constante dieléctrica de la formulación y el porcentaje de retención de tensión del sustrato sin tratar, es perfectamente válido.

A pesar de las aclaraciones presentadas en este sentido en la respuesta al segundo estudio de patentabilidad, el Examinador reitera su posición sin presentar ningún argumento que las desvirtúe. Por lo tanto, presento nuevamente tales aclaraciones y solicito al nuevo Examinador a cargo de resolver este Recurso retirar las objeciones por claridad pues son contrarias a lo dispuesto por ese mismo Despacho:

“Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo ante la anterior observación toda vez que, bajo la práctica de ese Despacho, tanto los resultados a alcanzar como los parámetros se permiten en las reivindicaciones, siempre que la invención se haya definido mediante características técnicas estructurales. Como bien se establece en la

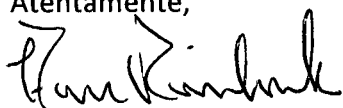
*Reivindicación 1, el sustrato se caracteriza por el contenido de formulación en peso del sustrato, y por los elementos que conforman la formulación impregnada en el sustrato, los cuales corresponden a las características técnicas esenciales del sustrato reclamado, y por lo tanto claramente se está estableciendo una definición de la invención en términos estructurales. Así, debe aceptarse la inclusión en las Reivindicaciones de la constante dieléctrica de la formulación y del porcentaje de retención de tensión del sustrato tratado respecto del sustrato sin tratar, los cuales son parámetros que pueden determinarse y medidos sin ambigüedad por métodos estándar conocidos, que además se describen claramente en la descripción (página 18, línea 30 a página 22, línea 25)."*¹

Teniendo en cuenta la modificación realizada y que se ha demostrado el carácter inventivo de la presente invención en vista del arte previo citado, respetuosamente solicito se revoque la Resolución No. 11246 en su totalidad y se otorgue el privilegio de patente a las Reivindicaciones 1 a 5, o aquellas que ese Despacho considere patentables.

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 reivindicatorio

Formulario de Modificaciones

Comprobante de pago por modificación voluntaria

¹ Expediente 11-012357, Memorial de fecha 10 de febrero de 2015.



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
Notificaciones.patentes@roclaw.co	6011700
	Número telefónico
	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.

Se limitan los componentes en las Reivindicaciones 1 y 5, mediante la inclusión de las características técnicas de la anterior Reivindicación 5, y la limitación de los compuestos de silicona a compuestos de silicona no volátil.

☐

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

☐

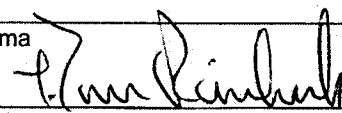
Poder, si fuere el caso.

☒

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.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

18



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0042339

Bogotá D.C., Abril 17 de 2015 - 12:22:28

RECIBIDO DE : RAISBECK OSMAN

NI 900.400.567

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	494792546	15/04/2015	132.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA		132.000.00	132.000.00
				\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PÉOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-012357- -00016-0000

Fecha: 2015-04-21 15:06:57 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 19

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

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

, Abril 17 de 2015 - 12:22:28

18

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RECURSO DE REPOSICIÓN

1. Un sustrato elastomérico que contiene una formulación, en donde el sustrato comprende desde 10% en peso a 300% en peso de la formulación, caracterizado porque la formulación contiene desde 21% a 95% en peso de por lo menos un vehículo cosmético y más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde el por lo menos un vehículo cosmético es un derivado de silicona no volátil seleccionado del grupo que consiste de dimeticona, dimeticona de cetilo, PEG-3 dimeticona, PEG/PPG-20/23 dimeticona, PEG/PPG-8/26 dimeticona, PEG/PPG-20/15 dimeticona, PEG-8 dimeticona, PPG-12 dimeticona, PEG-10 dimeticona, meticona de caprililo, trisiloxano de etilo, PEG-8 trisiloxano, PEG/PPG-5/3 trisiloxano, trimetilsiloxiamodimeticona, dimeticona de estearilo, y combinaciones de los mismos, y la formulación es una emulsión de agua en silicona, 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%.

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 la formulación comprende más de 10% (por peso de la formulación) de agua.

5. Un sustrato no tejido que contiene una formulación, en donde el sustrato comprende desde 10% en peso a 300% en peso de la formulación, caracterizado porque la formulación contiene desde 21% a 95% en peso de al menos un vehículo cosmético y más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde el por lo menos un vehículo cosmético es un derivado de silicona no volátil seleccionado del grupo que consiste de dimeticona, dimeticona de cetilo, PEG-3 dimeticona, PEG/PPG-20/23 dimeticona, PEG/PPG-8/26 dimeticona, PEG/PPG-20/15 dimeticona, PEG-8 dimeticona, PPG-12 dimeticona, PEG-10 dimeticona, meticona de caprililo, trisiloxano de etilo, PEG-8 trisiloxano, PEG/PPG-5/3 trisiloxano, trimetilsiloxiamodimeticona, dimeticona de estearilo, y combinaciones de los mismos, y la formulación es una emulsión de agua en silicona, 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%.