

1

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 11-012360- -00016-0000
Fecha: 2014-12-24 10:54:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Re: Expediente No. 11-012360
Solicitud de Patente de Invención "SUSTRATOS QUE POSEEN FORMULACIONES
CON UNA TRASFERIBILIDAD MEJORADA"
Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Nuestra Ref.: P2010/000197

JF

RESPUESTA AL OFICIO No. 12626 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DEL 7 de octubre
de 2014
(EXAMEN DE FONDO)

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. Con el ánimo de mejorar la claridad de la materia reivindicada, me permito presentar un nuevo Capítulo Reivindicatorio modificado con 7 Reivindicaciones el cual remplace en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio actualmente vigente. Las modificaciones consisten en:

Reivindicación Nueva	Reivindicación Antigua	Modificación
1	1, 2, 5	Se incorporan las características definidas en las anteriores Reivindicaciones 2 y 5, incluyendo además el límite superior para el contenido de formulación en el sustrato, y limitando el vehículo cosmético, mediante el texto que se subraya:

2

		1. Un sustrato elastomérico que contiene una formulación, <u>en donde el sustrato incluye desde 10% en peso a 300% en peso de la formulación</u> , caracterizado porque la formulación contiene por lo menos un vehículo cosmético y tiene más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde la formulación tiene una tasa de transferencia de al menos 25% cuando la viscosidad de la formulación es de 8,000 cP o más, donde el vehículo cosmético comprende de <u>75% a 100% por peso al menos un derivado de silicona.</u>
5	4	Se limitó a definir que la formulación es una emulsión de agua en silicona.
6	5	Se incorporan las características definidas en las anteriores Reivindicaciones 2 y 5, incluyendo además el límite superior para el contenido de formulación en el sustrato, y limitando el vehículo cosmético , mediante el texto que se subraya: un segundo sustrato, en donde por lo menos el sustrato elastomérico <u>contiene desde 10% en peso a 300% en peso de una formulación</u> , caracterizado por que 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 tasa de transferencia de al menos 25% aproximadamente cuando la viscosidad de la formulación es de 8,000 cP o más, y donde el vehículo cosmético comprende de <u>75% a 100% por peso de al menos un derivado de silicona.</u>
4, 7, 8	3, 6, 7	Se reenumeran y se ajustan dependencias.

Vale la pena anotar que las modificaciones efectuadas cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que estas no implican de ninguna manera una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, o aquella que se fusionara.

2. Discrepo del Examinador en cuanto a la supuesta falta de claridad de las Reivindicaciones 1 a 8 por considerar que el método se define en términos de la formulación y no mediante características estructurales esenciales del sustrato elastomérico, toda vez que una invención, sea ésta de producto o de procedimiento, se define con base en el problema técnico a resolver, y como tal, un producto puede comprender diferentes características técnicas, tales como elementos y proporciones dirigidos a resolver el problema. En el presente caso, el problema a resolver es la necesidad de sustratos capaces de liberar una formulación cosmética y que sean estéticos para el usuario. Con base en el problema técnico identificado, la presente invención proporciona un sustrato elastomérico impregnado con una formulación que comprende un vehículo cosmético, el cual a su vez, comprende entre 75% y 100% en peso de un derivado de silicona, independientemente de la estructura particular del sustrato elastomérico. Por lo tanto, la definición del número y configuración de láminas o capas conformando el sustrato no es pertinente para la presente invención por cuanto tales elementos estructurales NO resuelven el problema técnico planteado. Sobre esta base, la definición del tipo de formulación que se impregna en el sustrato es necesaria para la adecuada definición del objeto de la invención, siendo tal definición adecuada pues la formulación corresponde a un elemento estructural esencial del sustrato impregnado.

Pongo de presente que en la nueva Reivindicación 1 también define que el sustrato comprende la formulación en una cantidad entre 10% en peso y 300% del sustrato, de tal manera que ahora se identifican todos los elementos estructurales del sustrato impregnado que permiten resolver el problema técnico planteado, y respetuosamente solicito se retire la objeción.

3. En respuesta a la objeción planteada a las Reivindicaciones 1 a 3 y 6 por emplear las expresiones “por lo menos” y “al menos”, manifiesto que las expresiones objetadas son claras en el contexto de la invención, considerando que el aspecto relevante de la invención es que la formulación comprende un vehículo cosmético, que puede variar de acuerdo con los beneficios deseados en la piel. Por lo tanto, aunque la composición comprende uno o más vehículos cosméticos, el concepto de la invención no se cambia en absoluto, y la limitación a un número particular de los vehículos cosméticos limitará injustificadamente el alcance de la protección. Más aun, de conformidad con las nuevas Reivindicaciones, los vehículos cosméticos se limitan a aquellos que comprenden un

derivado de silicona, lo que resulta claro para el versado en la materia y conciso dentro del contexto de la invención.

Con respecto a la expresión "al menos" empleada para definir los componentes de la formulación (por lo menos un derivado de silicona), considero que en las nuevas Reivindicaciones ésta expresión indica claramente que el vehículo cosmético debe comprender uno o más derivados de silicona, lo que debidamente limita el alcance de la invención con base en el concepto inventivo, según el cual la formulación impregnada en el sustrato debe comprender un vehículo cosmético basado en derivados de silicona. Debe notarse que la limitación a un derivado de silicona en particular limitaría injustificadamente el concepto inventivo de la presente solicitud.

Aclaro que cuando la expresión "al menos" se utiliza para definir la tasa de transferencia en las nuevas Reivindicaciones 1 y 2, se está indicando que la tasa de transferencia toma valores superiores al 25% y 50%, respectivamente, hasta el máximo posible de 100%. Por lo tanto, la expresión objetada es clara para el versado en la materia y no carece de concisión pues de esta se desprende que la tasa de transferencia puede tomar valores entre el 25% y el 100% cuando la viscosidad de la formulación es de más de 8.000 cP. Solicito entonces que se retire esta objeción.

4. El Examinador considera que la definición de la viscosidad de la formulación y la tasa de transferencia afectan la claridad de las Reivindicaciones 1, 2 y 8 por cuanto corresponden a resultados a alcanzar; no obstante, pasa por alto que bajo la práctica de ese Despacho sí se permite incluir resultados a alcanzar en las reivindicaciones, siempre que la invención se haya definido por los elementos técnicos esenciales. En el presente caso, el producto es un sustrato elastomérico que comprende una formulación, en donde se indica la cantidad en la cual la formulación está presente en el sustrato, así como también los elementos característicos de la formulación, como un elemento estructural del producto reivindicado; por lo tanto, el producto se define por sus características técnicas esenciales, y cualquier referencia a los resultados obtenidos debe permitirse. Claramente, la inclusión de la viscosidad y de la tasa de transferencia no abarca cualquier modificación presente o futura de la invención, por cuanto estas características están debidamente limitadas por los elementos técnicos del sustrato impregnado.

5. El Examinador considera que la Descripción no sustenta la materia de las Reivindicaciones 3, 6, 7 y 8, por cuanto no divulga ejemplos concretos de la incorporación de un segundo sustrato ni de los porcentajes en los cuales los sustratos contienen la formulación; no obstante, contrario a lo afirmado, la Descripción sí describe las diferentes modalidades de la invención según las cuales se incluye un segundo sustrato que incorpora la formulación, como por ejemplo en la página 3, líneas 11 a 15, y 29; página 4, líneas 14 a 17; página 7, líneas 20 a 23; y páginas 10 a 12, relativas a los artículos laminados representativos. Asimismo, los ejemplos de realización enseñan la posibilidad de emplear laminados como sustratos.

Debe notarse que la modalidad de la invención que comprende un segundo sustrato, está debidamente sustentada por la Descripción por cuanto allí se describe de manera detallada la fabricación de cualquier sustrato así como también sus propiedades en cuanto a la tasa de transferencia; por lo tanto, la modalidad que incorpora más de un sustrato será fabricada a partir de uno o más sustratos fabricados de conformidad con los ejemplos descritos, de ahí se esperaría que tal modalidad tenga las mismas propiedades demostradas para un sustrato. Adicionalmente, considero que el efecto esperado de la presente invención es la capacidad de los sustratos impregnados con la formulación de transferir dicha formulación a la piel del usuario, y por lo tanto se debe proporcionar evidencia de este comportamiento y no ejemplos de fabricación y actividad de cualquier modalidad posible; claramente cualquier modalidad comprenderá las características esenciales de la invención que proporcionan el efecto mencionado.

Con respecto al sustento mediante ejemplos para las cantidades de formulación en el sustrato, pongo de presente que el hecho que el sustrato comprenda una formulación implica que cierta cantidad de la formulación está comprendida por el sustrato, y por lo tanto esta característica está implícitamente sustentada por los ejemplos; aún más la Descripción establece que el contenido deseable de formulación en el sustrato esta entre 10% y 300% en peso del sustrato, lo que suficientemente sustenta la característica en mención.

Teniendo en cuenta lo anterior, respetuosamente solicito que se retiren las observaciones planteadas a este respecto.

6. En respuesta a las objeciones por incumplimiento del Artículo 18 de la Decisión 486, con base en los documentos D1 y D2, y D3 y D4, expongo las siguientes consideraciones que justifican su retiro.

En primer lugar es preciso resaltar que las nuevas Reivindicaciones 1 y 5 están dirigidas a un sustrato elastomérico que contiene una formulación, en donde el sustrato incluye desde 10% en peso a 300% en peso de la formulación, caracterizado porque la formulación contiene por lo menos un vehículo cosmético y tiene más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde la formulación tiene una tasa de transferencia de al menos 25% cuando la viscosidad de la formulación es de 8,000 cP o más. Adicionalmente, se define que el vehículo cosmético comprende de 75% a 100% por peso al menos un derivado de silicona.

Ahora, cabe citar las características de cada uno de los documentos citados como arte previo, a fin de evidenciar cómo éstos no enseñan ni sugieren las características del sustrato elastomérico y del artículo laminado definido en las actuales Reivindicaciones. D1 se dirige a 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 se hidrata al contacto con la humedad y se transfiere sobre la piel del usuario durante el uso, proporcionando así de manera tópica beneficios propios de los ingredientes de la composición. Dicha composición de recubrimiento comprende un promotor de hidratación y un humectante soluble en agua. El promotor de hidratación, tal como citrato de sodio, puede estar presente en la composición en una cantidad desde 0% hasta 2.0%, preferiblemente desde 0% a cerca de 0.5% en peso total de la composición, mientras que los ingredientes humectantes solubles en agua pueden estar presentes en la composición en cantidades de hasta 3.00% en peso total de la composición. Preferiblemente, el humectante soluble en agua está presente en una cantidad desde 0.1% hasta 1.5%.

El documento D2 se dirige a un método para formar un recubrimiento de silicona sobre una superficie, depositando una emulsión de agua en silicona sobre un sustrato. La emulsión incluye 1 a 10% en peso de un surfactante, 9 a 65% en peso de un fluido de silicona volátil y 28 a 90% en peso de una fase acuosa. La aplicación de presión o cizallamiento a la emulsión una vez ésta se ha aplicado al sustrato, convierte la emulsión

de agua en aceite a una película de aceite de silicona con una fase acuosa que se expelle de la emulsión. En D2 se contempla el empleo de componentes adicionales como gomas de silicona, aceites de silicona, ceras de silicona; no obstante, algunos de estos ingredientes deben evitarse o limitarse porque pueden inhibir el efecto de inversión de fase. Por ejemplo, se presenta una reducción de la inversión de fase cuando algunos ingredientes, incluyendo aceites de silicona, se adicionan a la formulación. De conformidad, los aceites de silicona se incluyen en la emulsión en cantidades de 0 a 10% en peso.

El documento D3 está dirigido a una composición de liberación controlada para aplicaciones tópicas a un sustrato, la cual incluye una emulsión de aceite en agua y un agente activo incorporado en la emulsión. La emulsión de aceite en agua está sustancialmente libre de solvente lipofílico, y se forma mediante la inversión mecánica de una emulsión agua en aceite. La emulsión de agua en aceite incluye un componente de silicona, un surfactante y agua.

El documento D4 se dirige a productos de papel tratados en sus dos superficies con una composición resistente a los líquidos. Los productos de papel pueden ser pañitos de baño, pañuelos faciales, toallas de papel, y paños industriales. La composición resistente a los líquidos puede incluir cualquier aditivo que proporcione beneficios al producto. La composición se aplica a las dos superficies del producto en un patrón diferente, cada patrón incluye áreas tratadas y áreas sin tratar, y están ubicados sobre cada superficie del producto de papel de forma que las áreas tratadas en una superficie guarden correspondencia con las áreas no tratadas presentes en la otra superficie de la hoja.

De las reseñas anteriores se puede concluir que ninguno de los documentos D1 a D4, solo o en combinación, enseña el producto reivindicado en esta solicitud el cual corresponde a un sustrato que incluye desde 10% en peso a 300% en peso de una que contiene por lo menos un vehículo cosmético, en donde el vehículo cosmético comprende de 75% a 100% por peso al menos un derivado de silicona, como bien se define en las nuevas Reivindicaciones 1 y 5.

Adicionalmente, no existe ninguna razón o motivación para que el técnico medio en la materia modifique o combine los documentos citados por el Examinador de manera que llegue a la invención reivindicada en ésta solicitud de patente. Específicamente, el

arte previo no sugiere de ninguna manera emplear una formulación, en la cantidad definida en el sustrato, como se requiere bajo las nuevas Reivindicaciones 1 y 5, para mejorar la tasa de transferencia desde el sustrato hacia la piel del usuario. Los documentos citados por el Examinador no enseñan la mayoría de las características esenciales de la presente invención, incluyendo sin limitación, los requerimientos del vehículo cosmético y la tasa de transferencia mejorada. Respetuosamente considero que el análisis de nivel inventivo no se realizó de manera correcta, toda vez que se limitó a la búsqueda de los elementos individuales en diferentes publicaciones del arte previo, sin probar a partir de dichas publicaciones como éstas sugerirían la invención que se reivindica. Para afectar el nivel inventivo no basta el hecho que los componentes individuales hayan sido divulgados previamente, sino que el arte previo sugiera de alguna manera que sería deseable modificar los productos cercanos a la invención con el fin de mejorar la tasa de transferencia de la composición a piel del usuario. Claramente, ninguno de los documentos citados proporciona esta sugerencia y por ende no pueden afectar la altura inventiva de la presente invención.

Si bien las anteriores aclaraciones justifican el retiro de las objeciones, considero de relevancia mencionar de manera adicional que el señor Examinador no consideró en su análisis elementos esenciales del documento D1 para llegar a la conclusión que la única diferencia que existe entre D1 y la presente invención es la cantidad en la que los compuestos de silicona están presentes en las formulaciones. Si bien el documento D1 divulga una composición cosmética impregnada sobre un sustrato elastomérico, este documento no abarca las características esenciales de la invención con respecto a los componentes del vehículo cosmético y la proporción del mismo en la formulación. Resalto que D1 enseña el uso de compuestos de silicona como un aditivo (agente de colocación) y no como componentes esenciales de las formulaciones, que contribuyan a aumentar la transferencia de la formulación a la piel. D1 enseña como componentes esenciales de la formulación de un humectante soluble en agua (alcohol polihídrico tal como glicerol) y al menos una alfa-hidroxi lactona; cualquier otro compuesto se incluirá en la formulación como un aditivo. Por lo tanto, D1 no comparte la mayoría de las características esenciales de la presente invención y la persona experta en la materia técnica no se referiría a este documento con el fin de determinar que los compuestos de silicona en cantidades sobre 21% (como se definió anteriormente) fueran deseables en una formulación para mejorar la tasa de transferencia de la misma a la piel del usuario.

Una diferencia adicional pero no menos importante de D1 con la presente invención es el hecho de que la formulación en dicho documento está presente en el sustrato en estado seco (logrado al secar la formulación aplicada al sustrato). Como se puede deducir de la descripción de la invención, la formulación no se seca después de la aplicación, lo que significa que no está en el estado seco sobre la superficie del sustrato. Así, la enseñanza de D1 en cuanto a la necesidad de secar la formulación después de su aplicación sobre el sustrato, es contraria a lo requerido en el sustrato reivindicado en donde la formulación no está presente en el estado seco.

No obstante lo anterior, incluso si D1 se considera como el arte previo más cercano a la invención, este documento no sólo difiere de la invención reivindicada en el contenido de compuestos de silicona, sino también en los componentes esenciales de la formulación; por lo tanto, para afectar el nivel inventivo de la presente invención, un segundo documento debe sugerir el cambio de los componentes esenciales de D1 con el fin de obtener una formulación como la utilizada en el sustrato reivindicado por el solicitante con el cual se logra mejorar la tasa de transferencia de la composición a la piel del usuario. Así, D2 debería sugerir, además de las cantidades de los compuestos de silicona y su efecto en la tasa de transferencia, la remoción del humectante de alcohol polihídrico y la alfa hidroxilactona de la formulación de D1, con el fin de llegar a la invención reivindicada; claramente no existe ninguna sugerencia en D2 que lleve a una modificación de este tipo, y por lo tanto la combinación de D1 y D2 no afecta el nivel inventivo de la presente invención.

Ahora, con respecto a la combinación de los documentos D3 y D4 para afectar el nivel inventivo de la Reivindicación 6 (nueva 5), manifiesto mi desacuerdo con el análisis del Examinador sobre el documento D3, ya que este documento no revela "sustratos elastoméricos" que comprenden las formulaciones, sino se refiere a una composición de liberación controlada para aplicación tópica, que se aplica directamente sobre un sustrato tal como la piel humana o animal, a través de una forma adecuada de liberación controlada tal como una crema o un vendaje líquido. Por lo tanto, considero que el Examinador confunde las referencias de D3 a un "sustrato" con un sustrato elastomérico. Es necesario aclarar que el sustrato en D3 es una superficie biológica, como son los tejidos humanos y/o animales, y no un sustrato formado por un material elastómero. De acuerdo con D3 la misma formulación forma una película que después se aplica a la superficie biológica, por lo tanto, la reivindicación 41 de D3 sólo se refiere a la

transferencia de la película (formada por la formulación) a un "segundo sustrato", que finalmente es un tejido humano o animal, por ejemplo, la piel.

Adicionalmente, incluso cuando D3 enseña que la película formada con la composición puede ser protegida con una película secundaria, tal como un apósito o parche, no enseña que las formulaciones se aplican sobre estos materiales para formar un solo producto: sustrato que tiene una composición, que es capaz de transferir la composición a la piel.

Considerando lo anterior, D3 no comparte la mayoría de las características esenciales de la presente invención y por lo tanto no afecta su altura inventiva.

En cuanto a D4, respetuosamente considero que tampoco es relevante para la evaluación del nivel inventivo de la presente invención, ya que éste se relaciona con un método para mejorar la hidrofobicidad de un pañuelo de papel sin afectar sus características de absorbencia y la humectabilidad, a través de la impresión de ambas superficies del papel con una composición que comprende un polisiloxano, en un patrón particular, de modo que las áreas tratadas de la primera superficie no se superponen a las áreas tratadas de la segunda superficie. El objeto de este documento es proporcionar productos absorbentes suaves que tienen una buena capacidad de absorción y prevenir que la mano del usuario se moje. Como tal, D4 no está dirigido a resolver el problema de mejorar la transferencia de agentes activos a la piel como se busca en la presente invención, y por lo tanto no sugiere en absoluto que un rango de composición particular para el polisiloxano llevaría a una mejor transferencia de la composición desde el sustrato a la piel.

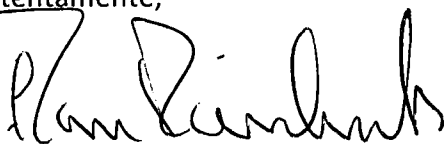
Por último, resalto que no se encuentra evidencia en D4 en cuanto a la cantidad de polisiloxano empleado en la composición. El señor Examinador afirma en la tabla comparativa de la página 6 del Oficio, que D4 enseña la incorporación de derivados de ésteres de silicona al 25%, con base en la divulgación de las columnas 17 y 18, y las reivindicaciones 1 a 20 de D4; sin embargo, revisando este documento no se encuentra tal información, y por ende es no claro en qué parte de D4 el Examinador fundamenta su posición.

En conclusión, considero que la combinación de D3 y D4 no daría lugar a un producto de acuerdo con la reivindicación actual 5 y solicito se retire la objeción.

7. En respuesta a la observación de ese Despacho con respecto a las características definidas en las reivindicaciones dependientes, manifiesto mi desacuerdo toda vez que, como ya se demostró, los documentos citados por el Examinador no anticipan los elementos técnicos de las Reivindicaciones 1 y 5; por lo tanto, las reivindicaciones dependientes, que cuentan con todos estos elementos, no se ven afectadas en su altura inventiva.

8. Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones, solicito se proceda a conceder la patente de invención, y en caso de subsistir cualquier objeción, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirla.

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

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A OFICIO No. 12626

1. Un sustrato elastomérico que contiene una formulación, en donde el sustrato incluye desde 10% en peso a 300% en peso de la formulación, caracterizado porque la formulación contiene por lo menos un vehículo cosmético y tiene más de 5% (por peso de la formulación) de agua, en donde la formulación tiene una tasa de transferencia de al menos 25% cuando la viscosidad de la formulación es de 8,000 cP o más, donde el vehículo cosmético comprende de 75% a 100% por peso al menos un derivado de silicona.

2. El sustrato elastomérico como se divulgó en la reivindicación 1 en donde la formulación tiene una tasa de transferencia de al menos 50% aproximadamente cuando la viscosidad de la formulación es de 8,000 cP o más.

3. 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.

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

5. Un artículo laminado que comprende:
un sustrato elastomérico; y
un segundo sustrato, en donde por lo menos el sustrato elastomérico el cual contiene desde 10% en peso a 300% en peso de una formulación, caracterizado por que 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 tasa de transferencia de al menos 25% aproximadamente cuando la viscosidad de la formulación es de 8,000 cP o más, y donde el vehículo cosmético comprende de 75% a 100% por peso de al menos un derivado de silicona.

6. El artículo laminado como se divulgó en la reivindicación 5 en donde, tanto el sustrato elastomérico como el segundo sustrato comprenden la formulación.

7. El artículo laminado como se divulgó en la reivindicación 5 en donde el segundo sustrato es un sustrato no tejido.