

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-052863- -00007-0000

Fecha: 2013-03-14 16:18:30

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 379 FASENACIONALII

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 7

Re: PI.-UNILEVER N.V.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT para "TEÑIDO DE FIBRAS QUERATINOSAS USANDO UN PRETRATAMIENTO QUE COMPRENDE UNA SAL DE HIERRO Y UN DESARROLLADOR DE COLOR QUE COMPRENDE TANINO HIDROLIZABLE".-Clase A61K 8/19.-Expediente número 11-052.863-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho y notificado por fijación en lista de 26 de Diciembre de 2012.

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. 23146, con respecto a la presencia de usos y/o segundos usos dentro del capítulo reivindicatorio, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos técnicos por medio de los cuales será claro que la materia reclamada por la presente solicitud corresponde a materia patentable de conformidad con las disposiciones legales de la Decisión Andina 486 de 2000, y por lo tanto se superan completamente las objeciones realizadas por ese Despacho en este sentido.

3. **Modificación del capítulo reivindicatorio**

Tomando en consideración los señalamientos realizados por el señor Examinador en su oficio antes referenciado frente al capítulo reivindicatorio presentado para la solicitud, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el capítulo reivindicatorio actualmente en estudio con el propósito de definir de manera más adecuada el objeto de la presente invención e identificar con mayor claridad y concisión sus características técnicas novedosas.

Respecto a esta modificación, me permito resaltar que no implica de ninguna manera una ampliación al alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que se está definiendo el alcance de la solicitud de conformidad con las realizaciones preferidas de la invención y con el capítulo reivindicatorio originalmente presentado.

Así, la reivindicación 1 ha sido modificada introduciendo la expresión "*en donde la secuencia de contacto está en cualquier orden.*" con lo cual se aclara que la secuencia de pasos del método reclamado puede ser en cualquier orden.

Sustento para esta modificación se encuentra en la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio originalmente presentado y adicionalmente en, por ejemplo, las páginas 4 y 5 del texto de la descripción presentado para la solicitud.

En vista de lo anterior, la persona versada en la materia reconocerá que el capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta a este memorial reclama de manera clara y concisa el método para colorear fibras queratinosas objeto de la presente solicitud a través de la etapa de pasos que permiten alcanzar el objetivo de colorear las fibras, en donde tales pasos además se caracterizan por las sustancias utilizadas y condiciones particulares en la que cada uno de dichos pasos es realizado, lo cual constituye las características técnicas esenciales de las realizaciones preferidas del método de la invención.

De esta forma, el capítulo reivindicatorio modificado queda constituido por **12 reivindicaciones** que se refieren de manera clara y concisa a las características técnicas esenciales del método para colorear fibras queratinosas de las realizaciones preferidas de la presente invención.

4. **Capítulo Reivindicatorio: Presencia de materia relacionada con usos y/o segundos usos**

En este sentido el señor Examinador afirma que "*Las reivindicaciones 1 a 12 hacen referencia a un método para colorear fibras queratinosas cuya única etapa consiste en contactar las fibras con una composición de tratamiento.*" y por lo tanto concluye que "*Estas reivindicaciones en realidad se encuentran haciendo alusión al uso de la composición, por lo que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 12 no es patentable.*"

A lo anterior ese Despacho añade que "el "método" presentado está caracterizado por la composición lo cual es inadecuado ya que los métodos se caracterizan por la serie de pasos o etapas que los constituyen".

En respuesta a estos señalamientos en primer lugar me permito dirigir la atención del señor Examinador al hecho que el método reclamado por la reivindicación 1 ahora modificada comprende dos pasos esenciales los cuales son:

- (i) aplicar una composición de pre tratamiento que comprende los componentes (a), (b), y (c) en las proporciones y condiciones mencionadas en la reivindicación 1, y
- (ii) aplicar un desarrollador de color, que se selecciona entre las sustancias mencionadas en la reivindicación 1.

Esta secuencia de pasos del método reclamado es evidente de la redacción de la reivindicación 1 ahora modificada en donde se enuncia que el método comprende **"contactar las fibras queratinosas secuencialmente con una composición de pre-tratamiento y un desarrollador de color"**

Así mismo, la reivindicación 1 también reclama que el paso (ii) de aplicar el desarrollador de color puede realizarse primero y luego se realiza el paso (i) de aplicar la composición de pre-tratamiento. Esta secuencia de pasos del método reclamado es evidente de la redacción de la reivindicación 1 ahora modificada donde se enuncia que **"en donde la secuencia de contacto está en cualquier orden."**

Así las cosas, **salta a la vista que la materia reclamada por la reivindicación 1 ahora modificada de la presente solicitud corresponde a un proceso/método que se caracteriza por una secuencia de pasos, específicamente dos pasos que se realizan de manera secuencial en cualquier orden, uno de tratar las fibras queratinosas con una composición de pre-tratamiento que tiene la composición especificada en la reivindicación 1, y en donde adicionalmente vale la pena resaltar que los componentes de la composición de pre-tratamiento deben ser mezclados antes de contactar las fibras bajo las condiciones de tiempo reveladas en esta reivindicación y que algunos de tales componentes de la composición deben estar en determinadas condiciones de pH, y otro paso de tratar dichas fibras con un desarrollador de color que se selecciona de las sustancias mencionadas en la reivindicación 1.**

Sumado a lo anterior, la persona versada en la materia reconocerá que dentro del campo de las patentes es un hecho aceptado y bien conocido que la mención dentro de

una reivindicación de método/procedimiento de transformación química de las sustancias utilizadas en cada uno de los pasos del método corresponden a elementos esenciales que caracterizan de manera particular cada uno de los pasos que comprenden dicho método o procedimiento, y que en consecuencia limitan dicho método a uno que tiene cada uno de los pasos mencionados, que se realizan en la secuencia mencionada y que adicionalmente utilizan tales sustancias particulares en ciertas proporciones.

Así las cosas, es claro que la mención dentro de la reivindicación 1 modificada de la presente solicitud de las sustancias y sus proporciones en las composiciones utilizadas en los pasos del método reclamado limitan dicho método a uno que tiene específicamente cada uno de los pasos mencionados, que se realizan en la secuencia mencionada y que adicionalmente utilizan tales sustancias particulares en las proporciones señaladas y bajos las condiciones específicas allí mencionadas, lo cual además le permite a la persona versada en la materia reconocer de manera clara todos los elementos técnicos que caracterizan tal método reclamado y que lo diferencian de las revelaciones del estado del arte.

Así las cosas, **salta a la vista que la materia reclamada por la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2 a 12 del capítulo reivindicatorio ahora modificado, no corresponden a un uso o segundo uso de una composición sino que corresponde a un método de transformación química, particularmente uno para colorear fibras queratinosas, que comprende dos pasos que se realizan secuencialmente en cualquier orden y que en cada uno de sus pasos utiliza sustancias particulares en proporciones y condiciones específicas, lo cual corresponde a materia patentable de conformidad con las disposiciones legales de la Decisión 486 de 2000.**

5. Consideraciones adicionales

Por último, el señor Examinador señala que si el interés del solicitante es la composición de pre tratamiento, esta se encuentra revelada en los documentos de patente EP 0327345 A2 y US 4946472.

Con relación a este señalamiento me permito manifestar que la reivindicación 1 ahora modificada de la presente invención se refiere a un método para colorear fibras queratinosas que comprende contactar las fibras secuencialmente con:

- i. la composición de pre-tratamiento que comprende:

- (a) 0.5-25% en peso de **una sal de hierro a un pH por debajo de 2** incluyendo 0.5-5% en peso de **un agente reductor**;
- (b) 0.5-25% en peso de **un amortiguador** efectivo en el rango de pH de 3-6 y
- (c) **un potenciador de penetración** que comprende uno o más solventes que tienen un parámetro de solubilidad Hansen δ_h entre 1-10 (MPa)^{1/2} y δ_p entre 10-25 (MPa)^{1/2}, en donde los componentes (a), (b) y (c) son mezclados no más de 360 minutos antes de contactar las fibras queratinosas y

ii. **el desarrollador de color se selecciona de uno o más de tanino hidrolizable** o sus productos de descomposición o derivados o una mezcla de los mismos, obtenidos de una fuente natural o sintética,

Así las cosas, en el método de la presente solicitud hay cinco componentes que son mezclados de varias maneras y a varios tiempos y luego son aplicados secuencialmente al cabello.

En contraste con la presente solicitud, el documento EP 0327345 A2 se relaciona con colorear cabello y revela solo tres de los cinco componentes necesarios para llevar a cabo el método de la presente solicitud, toda vez que dicha referencia menciona la sal de hierro, el amortiguador de pH en el rango de 4 a 10 y fenoles ortosustituidos (que se solapan con los taninos de la presente solicitud). **Sin embargo, el documento EP 0327345 A2 no menciona ni utiliza un agente reductor ni un potenciados de penetración, los cuales son esenciales para lograr la alta eficiencia de coloreado del método de la presente invención.**

Por otra parte, el documento US 4946472 se refiere al coloreado de cabello y revela solo dos de los cinco ingredientes esenciales del método de la presente invención. Tal referencia menciona la sal de hierro y geraniintanino (que se solapa con los taninos de la presente solicitud). **Sin embargo el documento US 4946472 no menciona ninguno de los otros tres ingredientes que se utilizan en el método de la presente solicitud.**

Consecuentemente, la presente solicitud es novedosa frente a las revelaciones de los documentos del estado del arte mencionados por el señor Examinador.

Finalmente, me permito manifestar que los documentos EP 0327345 A2 y US 4946472 no mencionan ni enseñan que un potenciador de penetración y un agente reductor en una combinación adecuada con los otros ingredientes le permitirían al método de la presente solicitud lograr un mejor coloreado del cabello, lo que hace que

el método de la solicitud en cuestión también sea inventivo frente a las revelaciones de los documentos del estado del arte citados por ese Despacho.

6. **Concesión de la patente en otros países**

Finalmente y aparte de lo anteriormente mencionado, me permito señalar que la solicitud de patente en cuestión ya ha sido aceptada por las Oficinas de patentes de otros países con legislaciones similares a la Legislación Andina en cuanto a lo que se considera como invención y la materia exenta de patentabilidad, como por ejemplo la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de América, la cual ha concedido la patente **US 8,152,859 B2**.

Ahora bien, ante todo es preciso señalar que con la información mencionada anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar los méritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial.

Sin embargo, sí considero de gran importancia resaltar el hecho de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en cuestión ha sido catalogada como una invención susceptible de patentabilidad, que es novedosa, inventiva e industrialmente aplicable por los Examinadores de varias Oficinas de Propiedad Intelectual de países como el anteriormente mencionado, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de patente en estudio cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

7. Anexo me permito presentar:

- (a) Copia de las páginas **21** y **22** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado, tal como se discutió en el presente memorial, constituido por **12 reivindicaciones**; y
- (b) Recibos número 13-0021794, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las reivindicaciones 11 y 12 del capítulo reivindicatorio modificado que se adjunta a este memorial.

8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de los argumentos presentados y conceder el privilegio de patente solicitado.

Señor Superintendente,



ALICIA LLORED A RICAURTE

T.P. 53.215

Reivindicaciones

1. Un método para colorear fibras queratinosas que comprende contactar las fibras queratinosas secuencialmente con una composición de pre-tratamiento y un desarrollador de color, en donde:

- i. la composición de pre-tratamiento comprende:
 - (a) 0.5-25% en peso de una sal de hierro a un pH por debajo de 2 incluyendo 0.5-5% en peso de un agente reductor;
 - (b) 0.5-25% en peso de un amortiguador efectivo en el rango de pH de 3-6 y
 - (c) un potenciador de penetración que comprende uno o más solventes que tienen un parámetro de solubilidad Hansen δ_h entre 1-10 (MPa)^{1/2} y δ_p entre 10-25 (MPa)^{1/2}, en donde los componentes (a), (b) y (c) son mezclados no más de 360 minutos antes de contactar las fibras queratinosas y
- ii. el desarrollador de color se selecciona de uno o más de tanino hidrolizable o sus productos de descomposición o derivados o una mezcla de los mismos, obtenidos de una fuente natural o sintética,

en donde la secuencia de contacto está en cualquier orden.

2. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en la reivindicación 1, en donde la sal de hierro es cloruro férrico o ferroso o una combinación de los mismos.

3. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en las reivindicaciones 1 o 2, en donde los componentes (a), (b) y (c) son mezclados no más de 60 minutos antes de contactar las fibras queratinosas.

4. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde los componentes (a), (b) y (c) son mezclados no más de 30 minutos antes de contactar las fibras queratinosas.

5. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en la reivindicación 1, en donde dicho agente reductor es seleccionado de un grupo que tiene un potencial de reducción estándar de menos de -0.4V.
6. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en la reivindicación 5, en donde dicho agente reductor se selecciona de uno o más de sulfito de sodio, metabisulfito de sodio, tiosulfato de sodio, ditionito de sodio o una mezcla de los mismos.
7. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en la reivindicación 1, en donde dicho desarrollador de color se proporciona como una solución no alcohólica.
8. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde dicho tanino hidrolizable se selecciona de uno o más de ácido gálico, ácido tánico, catequinas, polifenoles y derivados de los mismos.
9. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en la reivindicación 8, en donde dicho tanino hidrolizable es metil galato o ácido gálico o una mezcla de los mismos.
10. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde la fuente natural de dicho tanino hidrolizable se selecciona de nueces de agallas, especies *Terminalia*, p.e., *chebula*, *bellerica*, *arjuna*, té, *Mucuna pruriens* y otras fuentes ricas en ácido gálico.
11. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en donde las fibras queratinosas son lavadas entre los dos pasos de contacto.
12. Un método para colorear fibras queratinosas como se reivindicó en la reivindicación 1, en donde dicho potenciador de penetración comprende un segundo sistema de solvente que comprende uno o más solventes que tienen parámetros de solubilidad Hansen δ_h entre 10-30 (MPa)^{1/2} y δ_p entre 5-15 (MPa)^{1/2}.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -

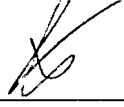
 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0021794
		Bogotá D.C., Marzo 04 de 2013 - 16:39:55

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A. NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***					
TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	495400953	04/03/2013	10.935.000.00

*** Conceptos Pagados ***			
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
1 50005-01-09	OTROS SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL	99 OTROS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	60.000.00 60.000.00
			\$60.000.00

SON: **SESENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 11-052863- -00007-0000
Fecha: 2013-03-14 16:18:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7