

1

BY

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.
ABOGADOS

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-052863- -00010-0000

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Fecha: 2013-12-27 16:36:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-UNILEVER N.V. -Solicitud de Patente de Invención 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.-

Yo, **ALICIA LLOREDA RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **UNILEVER N.V.**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Holanda, domiciliada en Rotterdam, Holanda, atentamente manifiesto a usted que interpongo **Recurso de Reposición** contra la Resolución Número **66183** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 18 de Noviembre de 2013 y notificada por Edicto fijado el 3 de Diciembre de 2013, por medio de la cual se niega el privilegio de patente solicitado para la invención contenida en el expediente de la referencia.

I. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que el contenido de la Resolución Número **66183** evidencia que durante el examen técnico realizado a la solicitud en cuestión de ninguna manera se consideró el alcance, objeto e importancia de la invención denegada en su verdadera dimensión, esto es, no se consideró el valioso aporte técnico que representan para el arte en cuestión el método cosmético que es revelado en la solicitud denegada.

En efecto, a pesar de los argumentos proporcionados por el solicitante en respuesta al Concepto Técnico emitido por ese Despacho el 26 de Diciembre de 2012, en la Resolución impugnada este Despacho mantiene las objeciones frente a la no patentabilidad, la novedad y al nivel inventivo de la solicitud, argumentando básicamente que:

"La(s) reivindicación(es) 1 a 12 visible(s) en el escrito radicado bajo el 11-052863-00007-0000 del 14 de Marzo de 2013 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están(n) referidas(s) a un uso. Aunque el solicitante la(s) define como "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...", la única etapa definida en dicho método consiste en "contactar", lo cual corresponde a "aplicar" la composición de pretratamiento a las fibras queratinosas, y por lo tanto la materia que se pretende reclamar en la presente solicitud se encuentra referida al uso de la composición de pretratamiento, la cual ya se encuentra divulgada en el estado de la técnica en los documentos patente EP 0327345 A2 y US 4946472.";

Así como también que:

"...tal como se encuentra presentada la reivindicación 1, sigue haciendo alusión al uso de la composición ya que se ponen en contacto las fibras queratinosas con una composición de pretratamiento y un desarrollador de color. El hecho de "poner en contacto" es equivalente a usar la composición que se presenta en la solicitud y obviamente al ponerla en contacto se va a producir una transformación química ya que por medio del uso de compuestos o composiciones químicas siempre se va a esperar un efecto el cual es equivalente a la transformación química".

Por consiguiente, a continuación me permito demostrar ante ese Despacho que la presente invención sí cumple con los requisitos exigidos por los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, toda vez la materia revelada por el solicitante corresponde a un procedimiento que de ninguna manera se encuentra divulgado en el arte previo, y el efecto técnico logrado con dicho novedoso procedimiento de ninguna manera habría podido ser sugerido por la persona medianamente versada en la materia a partir de las enseñanzas del estado de la técnica anterior.

1) La solicitud de patente en cuestión de ninguna manera está dirigida a proteger usos y/o segundos usos

De acuerdo con lo afirmado por ese Despacho en la Resolución impugnada, el capítulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión está dirigido a proteger el uso de una composición de pretratamiento en las fibras queratinosas, lo anterior debido a que el único paso que conforma el método revelado es el de 'contactar' dicha composición de pretratamiento con las fibras queratinosas, y porque dicha composición de pretratamiento ya era conocida en el estado de la técnica anterior.

Frente a lo anterior, atentamente me permito plantear ante ese Despacho lo siguiente:

a) La reivindicación 1 de la solicitud en cuestión se lee como sigue:

"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."

b) De lo anterior es claro que el método revelado está conformado por dos etapas secuenciales, a saber: i) contactar las fibras queratinosas con una composición de pre-tratamiento, y ii) contactar las fibras queratinosas con un desarrollador de color, y donde también es claro que la secuencia de contacto puede ser en cualquier orden.

c) Ahora bien, el Artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 establece que los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y en éste caso es claro que la materia a proteger se refiere a un método o procedimiento en el campo de la cosmética.

d) Pese a lo anterior, ese Despacho ha considerado que un método cuyas etapas sean las de contactar un elemento con otro, no constituye realmente un método, sino que simplemente hace referencia al uso de tales elementos, valiéndose de un argumento adicional de acuerdo con el cual tales elementos ya eran conocidos en el estado de la técnica.

Frente a lo anterior inicialmente considero relevante destacar una vez más ante ese Despacho que la materia reclamada en la reivindicación 1 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 referente a tratar las fibras queratinosas con una composición de pre-tratamiento que tiene la composición especificada en la reivindicación 1 (*y en donde adicionalmente es claro 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, pasos que se realizan en la secuencia mencionada y que adicionalmente utilizan sustancias particulares en ciertas proporciones.

Así las cosas, es claro que la mención dentro de la reivindicación 1 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 bajo 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.

Ahora bien, una vez aclarado que no existen argumentos técnicos y jurídicos razonables para sostener por parte de ese Despacho que la materia a proteger se refiere a un uso, a continuación me permito presentar una serie de argumentos tendientes a demostrar que el método revelado no había sido divulgado previamente en el estado de la técnica.

2) El método revelado de ninguna manera se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en los documentos de patente EP 0327345 y US 4,946,472

Teniendo en cuenta que la reivindicación 1 de la presente invención se refiere a un método para colorear fibras queratinosas que comprende contactar las fibras secuencialmente con:

- i. una 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. **un desarrollador de color que se selecciona entre taninos hidrolizables obtenidos de una fuente natural o sintética**, sus productos de descomposición, sus derivados ó una mezcla de los mismos,

es claro que dicho método de ninguna manera es enseñado o sugerido en el arte previo, toda vez que:

- El documento EP 0327345 A2 tan solo divulga composiciones para colorear el cabello que comprenden tres de los cinco componentes necesarios para llevar a cabo el método de la presente solicitud. En efecto, dicha anterioridad tan sólo menciona la sal de hierro, el amortiguador de pH en el rango de 4 a 10 y fenoles ortosustituídos (*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 potenciador de penetración, los cuales son esenciales para lograr la alta eficiencia de coloreado del método de la presente invención.

- Por su parte, el documento US 4,946,472 se refiere a una composición y a un método para el coloreado de cabello que utilizan tan sólo dos de los cinco ingredientes esenciales del método de la presente invención. En efecto, tal referencia menciona únicamente el empleo de una sal de hierro y de geraniintanino (*que se solapa con los taninos de la presente solicitud*). **Sin embargo el documento US 4,946,472 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.

3) Concesión de la patente en otros países

Aparte de lo anteriormente mencionado, me permito señalar que la solicitud de patente en cuestión ya ha sido aceptada por la Oficina de patentes de Estados Unidos y Australia, razón por la cual se concedieron las patentes **US 8,152,859** y **AU 2009/321697**, respectivamente.

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, teniendo en cuenta, lo establecido en la Resolución No. 54093 de 2012, la cual en su numeral 1.2.2.5.21, establece el "Reconocimiento de exámenes de patentabilidad de solicitudes extranjeras", es claro que a pesar de la independencia con la que cuenta la SIC, la cual reconocemos por completo, en vista de los recientes cambios en temas de patentes y los acuerdos firmados con otros países como Estados Unidos, la figura del "Patent Prosecution Highway PPH" ha sido recientemente aceptada en nuestro país. Lo anterior, ha permitido reconocer que a pesar de la independencia de las Oficinas de Patentes, si una solicitud ha sido reconocida como patentable en otros países como el caso de Estados Unidos con quien se ha firmado dicho Acuerdo de reconocimiento, se entiende que la decisión emitida por la USPTO, tiene más peso y puede ser tomada en cuenta a la hora de revisar la patentabilidad de una solicitud.

En este sentido, si bien en este caso, el solicitante no pudo solicitar el beneficio del "PPH" junto con el examen de patentabilidad tal como lo establece la Resolución No. 54093, si consideramos importante que a la hora de revisar este recurso de reposición, se tenga en cuenta el resultado emitido por la USPTO, y que el mismo sea considerado como un indicio fuerte de que la presente solicitud sí cuenta con los requisitos de patentabilidad exigidos por la normativa andina.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 otras Oficinas de Propiedad como Estados Unidos y Australia, hecho que evidentemente representa un claro indicio de que la materia técnica revelada en la solicitud de

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

ABOGADOS

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

patente en estudio cumple a cabalidad con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486 de 2000.

II. CONCLUSIONES

Con base en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la materia revelada en la solicitud de patente en cuestión de ninguna manera protege usos o segundos usos, y en lugar de esto se encuentra dirigida a proteger un método cosmético para el tinturado del cabello que de ninguna manera es enseñado o sugerido en el estado de la técnica anterior, incluyendo los documentos EP 0327345 y US 4,946,472 mencionados en los documentos citados en la Resolución Número **66183** aquí impugnada, cumpliendo de esta manera con las disposiciones establecidas en los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de 2000, y por lo tanto demostrando ser merecedora del privilegio de patente requerido.

III. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz de las argumentaciones presentadas y proceder a revocar la Resolución Número **66183**, con el fin de que se conceda el privilegio de patente a la presente invención.

IV. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue presentado junto con la Solicitud de patente el 29 de Abril de 2011.

V. DOMICILIO

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

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215