

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-065322- -00008-0000

Fecha: 2013-10-30 14:38:16 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

Re: Expediente No. 11-65322
Solicitud de Patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL CONTENIENDO UN VOLÁTIL Y UN ALCOHOL DE TERPENOS".
Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
Nuestra Ref.: P2011/000010

RECURSO DE REPOSICION

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado según aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad de la referencia, según consta en el poder adjunto, por medio del presente escrito, y dentro del término legal previsto por el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICIÓN en contra de la Resolución No. 55541 en su Artículo Segundo, notificada por listado único de notificación desfijado el 24 de octubre de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. La presente solicitud de patente fue presentada el 26 de mayo de 2011 como fase nacional del PCT, con un contenido total de 24 reivindicaciones.

1.2. Mediante Oficio No. 674 notificado el 22 de enero de 2013 la Superintendencia de Industria y comercio (SIC) emite el examen de patentabilidad, encontrándose que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo según el artículo 18 de la Decisión 486, basándose en la divulgación previa de los documentos US 2004136916 (D1) y US 6328982 (D2).

1.3. Mediante memorial radicado el 18 de abril de 2013, el solicitante dio contestación oportuna al requerimiento de la SIC, alegando a favor de la presente invención.

1.4. La SIC emite la Resolución No. 55541, aquí recurrida en su Artículo Primero, por medio del cual se niega el privilegio de patente a la invención titulada "COMPOSICION PARA EL CUIDAD PERSONAL CONTENIENDO UN VOLATIL Y UN ALCOHOL DE TERPENOS", con base en los documentos US 2004136916 (D1) y US 6328982 (D2), los cuales fueron utilizados para afectar el nivel inventivo de las reivindicaciones en el examen de patentabilidad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la resolución recurrida en su Artículo primero, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de invención para las reivindicaciones 1 a 18 de la presente solicitud.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

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

3.1 a- La SIC argumenta que la presente solicitud difiere de D1 en que éste documento no enseña el uso de un alcohol de terpeno, pero que dicha diferencia no evidencia un efecto sorprendente, y que la persona normalmente versada en la materia técnica incluiría el alcohol de terpeno (1-mentol) en la proporción de enseñada por D2 en la composición de D1 para llegar al objeto de la reivindicación 1.

b- A este respecto, me permito aclarar a ese Despacho que el problema resuelto por el documento D1 es garantizar la formación de una superficie uniforme en una crema después de cada uso del producto, en donde dicha superficie uniforme se genere por la auto-formación de espuma dentro del contenedor o recipiente. D1 resuelve este problema técnico proporcionando una composición que comprende un agente auto-formador de espuma (compuesto volátil) el cual tiene unas características estructurales y especificaciones de presión de vapor y punto de ebullición específicas. De ésta manera, de conformidad con la divulgación de D1, la formación espontánea de espuma se desea para obtener una superficie texturizada una vez que se remueven porciones del producto. Por el contrario, de acuerdo con la presente invención, la formación espontánea de espuma debe evitarse mediante la adición de un alcohol de terpeno. En consecuencia, el análisis realizado por el señor Examinador no es correcto, toda vez que el problema que resuelve la presente invención no es simplemente proporcionar composiciones cosméticas alternativas sino proporcionar composiciones cosméticas con formación controlada de

espuma provocada por el compuesto volátil, lo cual no es ni siquiera sugerido por D1. En otras palabras, la presente invención proporciona una forma de estabilizar el compuesto parcialmente fluorinado para controlar la formación espontánea de espuma en la composición, lo que es contrario a las enseñanzas de D1 en donde se desea la formación espontánea de espuma. Así entonces, D1 no es el arte previo más cercano a la invención y no debe emplearse para el análisis de nivel inventivo de ésta solicitud.

Con respecto al argumento del Examinador en cuanto a la incorporación del alcohol de terpeno, que se enseña en D2, en la composición revelada por D1, respetuosamente manifiesto que la persona medianamente versada en la materia que deseara desarrollar composiciones cosméticas formadoras de espuma y que no formen espuma espontáneamente, no consideraría el documento D1 dado que éste enseña que la autoformación de espuma se requiere para lograr la uniformidad de la superficie del producto empacado después de cada uso. Adicionalmente, el documento D2 no sugiere de ninguna manera que el uso de 1-mentol estabilizaría los compuestos volátiles, toda vez que D2 específicamente enseña el uso de 1-mentol para proporcionar al producto una sensación de frescura. Adicionalmente, D2 describe el uso de mentol en combinación con “vanilil butil éter”, este último siendo un compuesto que no es parcialmente fluorinado o un volátil, por el contrario es un agente neurosensorial que es usado para estimular los canales TRP en la piel, y así crear sensación de calor. Así entonces, respetuosamente manifiesto a ese Despacho que en el análisis de nivel inventivo la pregunta a resolver es si existen en el arte previo alguna sugerencia sobre cómo modificar el arte previo más cercano de forma que se resuelva al problema técnico planteado por la invención, y que en el presente caso D2 no sugeriría a la persona medianamente versada en la materia técnica el uso de 1-mentol para estabilizar el compuesto volátil de la composición de D1.

Teniendo en cuenta los anteriores argumentos y las enseñanzas de los documentos citados por el Examinador, es evidente que D1 no es el documento del estado del arte más próximo la invención y que D2 no enseña ni sugiere cómo modificar el estado del arte con el fin de obtener composiciones cosméticas que tienen formación de espuma controlada, y por lo tanto, las objeciones por falta de nivel inventivo deben tenerse por superadas.

Adicionalmente, solicito a ese Despacho considerar como un indicio del nivel inventivo de la presente invención, el efecto inesperado de la misma en cuanto a la estabilización del compuesto parcialmente fluorinado. Pongo de presente que, como se indica en la página 6 de la Descripción, el compuesto parcialmente fluorinado no es estable en un portador de agua o de aceite, y debe separarse; sin embargo, los Inventores encontraron inesperadamente que el compuesto parcialmente fluorinado es estable dentro de la composición para el cuidado personal espumante de la presente invención mediante su incorporación en una fase de aceite que contiene por lo menos un componente de alcohol de terpeno.

3.2 a- El Señor Examinador en respuesta a los argumentos presentados durante el trámite a favor del nivel inventivo, manifiesta que “no es posible afirmar que las composiciones de D1 sean completamente inestables con fundamento en las frases extraídas por la solicitante”. Adicionalmente, con respecto a los ejemplos comparativos 2 a 4, el Examinador aclara que D1 divulga composiciones que son estabilizadas mediante la adición de un agente emulsificador al igual que en la presente solicitud, y que D1 resolvía el problema de estabilidad de la formulación mediante otros ingredientes en conjunto con el sistema de envase.

b- En respuesta a esta afirmación, aclaro al señor Examinador que los argumentos, presentados en respuesta a la acción oficial de fondo, con respecto a que la composición de D1 es completamente inestable a temperatura ambiente y volatiliza la composición para crear una crema auto nivelada, así como las citación de apartes de D1 en el memorial y la presentación de los ejemplos comparativos 2 a 4, están dirigidos a demostrar que la composición de D1 es inestable a temperatura ambiente en cuanto a la formación de espuma, y no en cuanto a la estabilidad de la composición en sí, el cual es un aspecto de formulación muy diferente. Considero entonces que el señor Examinador confundió la estabilización de la formación de espuma con la estabilización de la emulsión. El cetearil alcohol que se emplea en el Ejemplo 1 de D1 es un estabilizante de la emulsión, cuya función es evitar la separación de las fases dentro del producto, pero éste no actúa como un estabilizador del compuesto parcialmente fluorinado. Esto es, el cetearil alcohol no controla la formación de espuma en el producto.

Dadas las anteriores aclaraciones, cabe reiterar los argumentos previamente aportados en favor del nivel inventivo de la solicitud, particularmente en cuanto a que en D1 la acción formadora de espuma se controla mediante la adición de uno o más agentes modificadores de espuma, tal como cilometicona, siliconas parcialmente fluorinados, hidrocarburos parcialmente fluorinados, entre otros (párrafo 39 de D1), y que de acuerdo con D1 se desea la formación de espuma para que el producto forme una superficie uniforme después de cada uso. Asimismo, es necesario reiterar que el efecto estabilizador que proporciona el alcohol de terpeno en la presente invención se refiere a la estabilización de la formación de espuma y no a la estabilización de la emulsión. Así, las composiciones de los ejemplos 2 a 4 demuestran que las composiciones como las que enseña D1 presentan formación espontánea de espuma dado que el compuesto volátil no está incorporado en una fase oleosa formada por el alcohol de terpeno, como sí ocurre en la presente invención. Presento nuevamente los ejemplos mencionados para su fácil referencia.

A partir de la observación del Examinador en cuanto a que D1 resolvía el problema de estabilidad de la formulación mediante otros ingredientes en conjunto con el sistema de envase, se entiende que dicha estabilidad hace referencia a la estabilidad de la formación de espuma (y no de la formulación), para lo cual D1 emplea los ingredientes divulgados en el párrafo 39. Así, el señor Examinador reconoce que la estabilización de la formación de espuma en D1 emplea “otros

ingredientes" distintos de un alcohol de terpeno. Cabe anotar que la estabilización de la espuma en D1 no contempla evitar la auto formación de espuma pues es precisamente ésta característica la que se busca en el producto final.

3.3 a- El señor Examinador reitera que la solicitud carece de concisión por cuanto los términos "un portador" y "un estabilizador" son funcionales, y que la descripción no aporta el sustento para todos las formulaciones que pueden derivarse de la definición dada en la reivindicación 1.

b- En respuesta a esta observación de su Despacho, manifiesto que el lenguaje de las reivindicaciones actuales es claro y conciso como lo requiere el Artículo 30 de la Decisión 386, dado que el concepto inventivo de ésta invención radica en la incorporación de un alcohol de terpeno en composiciones cosméticas que comprenden un compuesto parcialmente fluorinado para estabilizar dicho compuesto parcialmente fluorinado, y la reivindicación 1 establece claramente esta característica; los portadores y estabilizadores no hacen parte del concepto inventivo de la solicitud, y por lo tanto su definición expresa en la reivindicación 1 no es imperativa, pues limitaría injustificadamente la protección a realizaciones particulares. Adicionalmente, las reivindicaciones independientes definen los compuestos que se pueden emplear como portador y como estabilizador, así como también su contenido en la composición, aportando así, junto con la descripción, toda la Información que el técnico medio necesita para para comprender y reproducir la invención.

Por otra parte, manifiesto que el sustento descriptivo de una reivindicación no hace referencia a que todas las posibilidades de una invención estén ejemplificadas en la Descripción, sino a que se hayan contemplado en la Descripción, como es el caso de la divulgación hecha en la páginas 12 a 17 de la presente invención. Los ejemplos, por su parte, tienen como finalidad describir la mejor manera conocida por el solicitante de llevar a la práctica la invención, y no dar sustento descriptivo a todas las realizaciones particulares de una invención.

Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y que las características técnicas esenciales que se reclaman en la invención no se divulgan ni se sugieren en ninguno de los documentos del arte previo, respetuosamente solicito que se acepte el lenguaje actual de las reivindicaciones y se reconozca el carácter inventivo de las composiciones reivindicadas.

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.