

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-151129- -00007-0000

Fecha: 2014-01-10 16:44:30

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR

Tra. 11 PATENTEIYII

Eve: 378 FASENACIONALI

Act. 523 RESPUESTA

Folios: 7

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: PI.-BIOSYNTHIS,-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional
PCT para "COMPOSICIÓN OLEOSA VOLÁTIL ALTERNATIVA PARA
SUSTITUIR CICLOMETICONAS EN FORMULACIONES
COSMÉTICAS".-Clase C08L 91/06.-Expediente número 11-
151.129.-

1. Me refiero al auto dictado por ese despacho notificado por fijación en lista de 03 de septiembre de 2013 y a mi memorial de plazo de 20 de noviembre de 2013.

2. Con el fin de responder las objeciones presentadas por el Señor Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. **16326** con respecto al Título de la presente solicitud, a los Usos o Segundos Usos, a la Claridad del Capítulo Reivindicatorio, y al Nivel Inventivo de la solicitud en estudio, me permito dirigir su atención a los siguientes argumentos técnicos por medio de los cuales se superan las mencionadas objeciones y se establece la patentabilidad de la presente solicitud.

3. **TÍTULO DE LA SOLICITUD**

En conexión con el título de la solicitud, el Señor Examinador afirma que éste sería muy general.

Tomando en consideración esta objeción, me permito manifestar que es deseo del solicitante modificar el título de la solicitud de manera que este se refiera a las características particulares de la materia para la cual se busca protección. De esta forma, el nuevo título se lee como sigue:

**"COMPOSICIÓN OLEOSA VOLÁTIL ALTERNATIVA PARA SUSTITUIR
CICLOMETICONAS EN FORMULACIONES COSMÉTICAS"**

Sobre este particular me permito resaltar que este nuevo título refleja de manera clara el objeto de la presente invención, y por lo tanto dicho nuevo título supera completamente la objeción presentada por el Señor Examinador a este respecto.

4. CAPÍTULO REIVINDICATORIO

De otra parte, con respecto al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, el Señor Examinador señala que este no es conciso, toda vez que, su alcance no corresponde a de las modalidades de la invención sustentadas y por el empleo de la expresión "*aceite no volátil*" que según la opinión del señor Examinador no es característica técnica que defina a la invención.

En conexión con lo anterior, el Señor Examinador solicita que sea realice una restricción mucho más razonable de los sustituyentes, conforme a lo soportado en el capítulo descriptivo.

Es así que tomando en consideración estas objeciones me permito manifestar que es deseo del solicitante presentar un capítulo reivindicatorio modificado, que reemplaza al anterior, el cual se refiere de forma clara y concisa a las realizaciones preferidas de la invención en concordancia con las revelaciones de la descripción de la solicitud.

En conexión con el referenciado capítulo reivindicatorio modificado, me permito resaltar que este no se constituye de ninguna manera en una ampliación al alcance de la invención, tal como fue originalmente presentada, toda vez que las nuevas reivindicaciones definen de forma más precisa la composición oleosa volátil la cual es el objeto de la presente invención de acuerdo con las enseñanzas de la descripción, tal como se expone a continuación:

- **Reivindicación 1.** Ha sido modificada con el fin de superar las objeciones realizadas por el señor Examinador en cuanto a la falta de concisión y soporte, y por lo tanto la definición de "*aceite no volátil*" ha sido considerablemente restringidas al grupo seleccionado de hidrocarburos ramificados minerales o sintéticos, (poli)ésteres y (poli)éteres, (poli)ésteres de ácidos C2 – C24 y alcoholes C2 – C24 o polioles, que son ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C6 – C20, aceites vegetales, dialquilcarbonatos, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites

JOSE LLORED A CAMACHO & CO.

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

de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos. Ésta modificación presenta pleno soporte en la memoria descriptiva en la página 6.

Asimismo, se incluyó la característica técnica esencial del punto de ignición por debajo de 100°C, ésta modificación encuentra soporte en la página 4 de la memoria descriptiva en la página 4.

Finalmente, la expresión "al menos" ha sido eliminada de la nueva reivindicación 1 así como del nuevo capítulo reivindicatorio.

- **Reivindicación 2.** Corresponde a la reivindicación 2 actualmente presentada.
- **Reivindicación 3.** Corresponde a la reivindicación 3 actualmente presentada.
- **Reivindicación 4.** la materia reclamada en dicha reivindicación ha sido incluida en las nuevas reivindicaciones 4 y 5.
- **Reivindicación 5 (Nueva reivindicación 4).** Tiene como base la reivindicación 5 actualmente presentada.
- **Nueva Reivindicación 5.** Tiene como base la reivindicación 4 actualmente presentada.
- **Reivindicación 6.** Tiene como base la reivindicación 6 actualmente presentada y ha sido reformulada con el fin de eliminar cualquier referencia a un uso.
- **Reivindicaciones 7 y 8.** Corresponden a las reivindicaciones 7 y 8 actualmente presentadas.
- **Reivindicaciones 9 y 10.** Tienen como base las reivindicaciones 9 y 10 actualmente presentadas y han sido reformuladas con el fin de eliminar toda referencia a un uso.

De esta forma, el capítulo reivindicatorio modificado está constituido por 10 reivindicaciones, las cuales se refieren a realizaciones preferidas de la invención que cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud.

Considerando todo lo anterior, resulta evidente que el capítulo reivindicatorio modificado supera completamente las objeciones presentadas por el Señor Examinador y se enmarca completamente dentro de lo preceptuado en el Artículo 30 de la Decisión Andina 486 de 2000.

5. REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS Y SEGUNDOS USOS

Así mismo, respecto a las reivindicaciones 6, 9 y 10 el Señor Examinador señala que estas se relacionan con los usos de la composición oleosa volátil, por lo que no se considerarían patentables.

En este sentido me permito resaltar que dichas reivindicaciones 6, 9 y 10 no se dirigen de ninguna manera a un uso y mucho menos a un segundo uso, por el contrario se han reformulado con el fin de reclamar el método o proceso caracterizado correctamente.

Por lo tanto, el capítulo reivindicatorio actualmente presentado no se dirige los usos o segundos usos de la composición oleosa volátil de la invención, por lo que se enmarca así dentro de lo considerado en los Artículos 14 y 21 de la Decisión Andina 486.

6. NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

De otro lado, el Señor Examinador considera que la materia reclamada en las reivindicaciones 1 - 5 y 7 - 8 de la presente invención carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos: **EP2014274 (D1)** y **US2006177391 (D2)**.

A este respecto el Señor Examinador asegura que la persona medianamente versada en la materia sería obvio incluir los aceites no volátiles en una concentración entre un 1% y 30% del documento D2 en la composición de hidrocarburos que comprenden 50% - 90% en peso de n-dodecano y 10% a 50% en peso de n-tetra-decano del documento D1 y de esta manera llegar al producto de la reivindicación 1.

Sobre este particular me permito señalar que el mencionado documento D1 da a conocer una mezcla de hidrocarburos que comprende hidrocarburos lineales C11 y C13, en donde la cantidad total de estos dos hidrocarburos corresponde al menos el 60% de la mezcla (Párr. 5 y Párr. 28). Algunos otros hidrocarburos presentes en la mezcla corresponde a hidrocarburos lineales C12, en cantidades menores a 10% (Párr. 18). El ejemplo 1, da a conocer una mezcla que consiste de

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

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

76% de C11 y 24% de C13. Por su parte, el ejemplo 2 ilustra una mezcla que comprende además de una cantidad de parafinas lineales de C11 y C13, 4% de C12 y 1.5% de parafinas lineales de C14.

Por lo tanto, este documento no enseña una composición oleosa o una mezcla de hidrocarburos que comprenda de 50 a 100% en peso de una mezcla de parafinas líneas que consista de:

- De 50 a 70% en peso de una mezcla de uno parafinas lineales de C8, C10 o C12 y uno de C14 – 24 de parafinas lineales.

Los porcentajes anteriores se expresan en relación con el peso total de la composición oleosa, pero este porcentaje no incluye ninguna otra parafina lineal debido a que la mezcla de parafinas lineales es consistente. Así que si otras parafinas se encuentran en la composición su cantidad total podría representar como máximo el 50% en peso.

Por su parte, el documento D2 divulga una composición cosmética, tal como rímel, que comprenden aceites volátiles tales como isoparafinas C11/C12, es decir, alcanos ramificados y siliconas cíclicas (Párr. 0009). Estos aceites volátiles pueden representar del 10 a 80%, preferiblemente del 25 a 50% de la composición cosmética, mientras que los aceites no volátiles representan del 1 a 30%, y preferiblemente del 5 a 15% de la composición cosmética. Dicha composición cosmética es una composición pastosa que tiene mayor durabilidad (Párr. 14 y 19 y Ejemplos).

Por lo tanto, el documento D2 no enseña o sugiere una composición oleosa volátil así como tampoco enseña la relación de aceites volátiles y no volátiles en una composición oleosa volátil tal y como se reclama en la presente solicitud.

En conexión con lo anterior, el documento D1 ha sido considerado por el Señor Examinador como cercano a la invención, pero dicho documento no da a conocer una composición oleosa o una mezcla de hidrocarburos que comprende de 50 a 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consisten:

De 50 a 70% en peso de una mezcla de una parafina lineal seleccionadas de C8, C10 o C12 y de una parafina lineal de C14 a C24.

Aunque el documento D2 da a conocer una composición cosmética, como un rímel, mientras los aceites no volátiles representan de 1 a 30%, la composición conocida en dicho documento no comprende ningún aceite volátil lineal, ya que los aceites volátiles son isoparafinas C11/C12, que son alcanos ramificados.

En consecuencia, es evidente que las enseñanzas de los documentos mencionados D1 y D2 no pueden conducir de ninguna manera a que una persona medianamente versada en la materia a derivar de manera obvia la composición oleosa volátil que se divulga en las reivindicaciones 1 - 5 y 7 - 8 de la presente invención.

Finalmente, el Señor Examinador establece que la materia reclamada en la reivindicación 4 - 5 y 7 - 8 de la presente invención carece de nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos: **US2004241200 (D3)** y **DE202005011257 (D4)**.

Sobre este particular me permito señalar que las enseñanzas de los mencionados documentos D3 y D4, de ninguna manera pueden conducir a la composición de la invención, tal como es reclamada dentro del nuevo capítulo reivindicatorio que se presenta junto con este memorial.

En primer lugar, el documento D3 da a conocer una composición oleosa que comprende un poliol neopentil poliéster, tal como neopentilglicol diheptanoato, y una isoparafina, como isododecano. Dicho documento no enseña ninguna parafina lineal, solo isoparafinas que son ramificadas. Por lo tanto, el documento D3 no anticipa la composición oleosa de la presente invención tal y como se reclama en el nuevo capítulo reivindicatorio.

Por su parte el documento D4 revela una composición cosmética, especialmente un rímel, que puede contener varios aceites volátiles tales como siliconas cíclicas, isoparafinas o parafinas lineales como C10, C12 y C14.

El primero se mezcla con una cera con el fin de ajustar la viscosidad de la fase grasa de la composición, y opcionalmente con otros componentes tales como un tensoactivo, especialmente olivato de sorbitán (Pág. 13)

La fase grasa se designa como un "componente ceroso", que debe compararse con la composición oleosa de esta invención. El aceite volátil puede representar de 20 a 80% del "componente ceroso", los valores más bajos de este valor son los de las realizaciones preferidas, y la cera puede representar de 20 a 100% y preferiblemente de 60 a 90% del componente ceroso.

En los ejemplos de la anterioridad D4, el componente ceroso (fase B) comprenden aproximadamente 40% de ceras (con respecto al peso total de la misma), y se calienta hasta 70°C con el fin de ser fluidizado, así que obviamente, el componente ceroso del documento D4 no tiene un punto de ignición por debajo de 100°C y por lo tanto, no puede compararse con la composición oleosa volátil de la presente solicitud.

Consecuentemente, **ninguno de los documentos citados podría llevar a que la persona versada en la materia inequívocamente obtuviera la composición reclamada en la presente solicitud, aunque se incluyera los ejemplos de aceites no volátiles divulgados en el documento D4 en la composición conocida en el documento D3.**

Adicionalmente, muy respetuosamente me permito señalar que la única motivación que tendría la persona versada en la materia para llegar a la composición aquí reclamada, sería la revelación hecha por la presente invención, por lo que el análisis de nivel inventivo realizado por el Señor Examinador está enmarcado dentro de lo que en el ámbito de las patentes se conoce como "hindsight", o análisis "Ex post facto", toda vez que conociendo de antemano la invención el Señor Examinador está seleccionando partes específicas de las enseñanzas contenidas dentro de los documentos D1 en combinación con D2 y D3 en combinación con D4, y modificándolas de manera que permitan construir la composición oleosa volátil reclamada por la presente solicitud, pasos que de ninguna manera podrían ser evidentes para la persona versada en la materia en el momento en el cual se desarrolló la invención.

En este sentido vale la pena resaltar que al tener conocimiento de la invención es de esperarse que dichas modificaciones particulares de las enseñanzas de los documentos D1 en combinación con D2 y D3 en combinación con D4 parezcan obvias, toda vez que ya se sabe de antemano que efectivamente estas modificaciones resuelven el problema planteado; sin embargo, esta información no era conocida por el inventor en el momento de desarrollar la invención, por lo que no podría tener certeza de la utilidad de realizar estos pasos.

La evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente en la Comunidad Andina.

Finalmente, dentro del contexto de lo discutido a lo largo del presente memorial me permito referirme al señalamiento que hace el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con respecto a las definiciones de "obvio" y "evidente" en la evaluación del Nivel Inventivo de una solicitud de patente*:

"Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, PROCESO 192-IP-2005

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente consiste en la "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". De forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado."

De dicho señalamiento es claro que dentro de la Comunidad Andina, para que un documento afecte el nivel inventivo de una solicitud de patente el objeto de dicha solicitud debe ser derivable de manera evidente a partir de las enseñanzas del arte previo, y dicho documento debe brindar una motivación y guía suficientes que conduzcan inevitablemente a obtener la invención.

En vista de lo anterior, dado que a partir de las enseñanzas de los documentos D1 en combinación con D2 y D3 en combinación con D4 no "salta a la vista de manera clara y directa" la composición oleosa volátil que comprende de una mezcla de parafinas lineales y un aceite no volátil, los cuales son objeto de la presente invención, y al no tenerse "certeza clara y manifiesta" a partir de las enseñanzas de dichos documentos de que la composición reclamada por la solicitud en estudio ofrecería una alternativa satisfactoria a las siliconas volátiles, es claro que la solicitud en estudio es a todas luces inventiva con respecto al estado del arte más próximo.

7. CONCLUSIONES

Para finalizar me permito señalar que el título de la solicitud refleja de manera precisa la materia que se pretende proteger.

Así mismo, me permito reiterar que el capítulo reivindicatorio actualmente presentado es totalmente claro al reclamar la composición oleosa volátil de la presente invención, sin hacer referencia a usos o a segundos usos y adicionalmente, me permito resaltar que la materia reclamada está suficientemente divulgada en la descripción.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Por último, me permito resaltar que en virtud de los argumentos discutidos con respecto a los documentos citados, se estableció que la composición oleosa volátil que es objeto de la solicitud en estudio, de ninguna manera fueron revelados y mucho menos resultarían evidentes para la persona versada en la materia a partir de las enseñanzas de dichos documentos, demostrando la patentabilidad de la presente solicitud.

8. Anexo al presente memorial me permito presentar copia de las páginas **19** y **20** que corresponde al capítulo reivindicatorio modificado, el cual está compuesto por **10** reivindicaciones y reemplaza al documento actualmente presentado.

9. 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 LLOREDA RICAURTE

T. P. 53.215

REIVINDICACIONES

1. Composición oleosa volátil que comprende:

- (a) Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consiste de:
 - (i) 70 a 99% en peso de una parafina lineal seleccionada de parafinas C₈, C₁₀, C₁₂ y mezclas de las mismas.
 - (ii) 1 a 30% en peso de una parafina lineal C₁₄ a C₂₄, y
- (b) Desde 0 hasta 50% en peso de un aceite no volátil seleccionado de hidrocarburos ramificados minerales o sintéticos, (poli)ésteres y (poli)éteres, (poli)ésteres de ácidos C₂ – C₂₄ y alcoholes C₂ – C₂₄ o polioles, que son ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C₆ – C₂₀, aceites vegetales, dialquilcarbonatos, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos.

donde la composición oleosa tiene un punto de ignición por debajo de 100°C.

2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que comprende 90 a 99% en peso de parafina(s) C₈, C₁₀, C₁₂ y de 1 a 10% en peso de parafina(s) C₁₄ a C₂₄.

3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado en que comprende o consiste sólo de, dodecano y tetradecano.

4. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5 a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es).

5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque contiene 85 a 95% en peso de mezcla de parafinas y 5 a 15% en peso de aceite(s) no volátil(es).
6. Método o proceso para mejorar el uso de rímel, lápiz labial o base, de polímeros de silicona tales como elastómeros de silicona o gomas, o para mejorar el esparcimiento en la piel de composiciones de protección solar y/o la dispersión de pigmentos en composiciones de protección solar añadiendo al rímel, lápiz labial, fundación, polímeros de silicona, gomas o composiciones de filtro solar la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
7. Composición cosmética que contiene la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
8. Composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque no contiene siliconas cíclicas.
9. Método o proceso para maquillaje y/o cuidado y/o protección de la piel, labios, pestañas, y/o uñas aplicando sobre la piel, labios, pestañas, y/o uñas la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.
10. Método o proceso para para mejorar la evaporación y/o aplicación en la piel de composiciones antitranspirantes o desodorantes, particularmente en forma de roll-on, gel o barra, particularmente basadas en sales de aluminio añadiendo a composiciones antitranspirantes o desodorantes la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.