



No. 04-117651-00012-0000

Fecha: 2011-01-26 15:13:19 Dep. 2020 DIR NULVASCR  
Tra. 11 PALENTEIYII Eve: 379 FASLNACIONALII  
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4**Clarke, Moc**

COLOMB

P-1389

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **04.117.651**Solicitud de patente a nombre de **McNeil-PPC, Inc.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, actuando como apoderada sustituta de acuerdo con la sustitución presentada el 28 de julio de 2010 e identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada sustituta de la sociedad **McNeil-PPC, Inc.**, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 72905 del día 24 de diciembre de 2010, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se niega el privilegio de patente para la solicitud contenida en el expediente de la referencia.

## **1. FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

**1.1** Mi mandante se permite manifestar a ese despacho que se reafirma en todos y cada uno de los argumentos que hacen parte integrante de la respuesta al oficio de fondo No. 6172 notificado por fijación en lista el día 7 de mayo de 2010, presentada ante ese despacho el 15 de septiembre de 2010.

### **1.2 El indebido análisis del nivel inventivo**

En esencia fundamento este recurso en el hecho que el examinador no realizó un análisis apropiado del arte previo y en consecuencia, niega la solicitud basándose en interpretaciones y apreciaciones erradas, como se demuestra a continuación:

La Decisión 486 en el artículo 18 indica que: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."*

Para el caso que nos compete, la invención en estudio habría carecido de altura inventiva a partir de lo señalado en D1 y D2 siempre y cuando el señor examinador hubiera logrado demostrar que en los dos documentos citados por ese despacho se sugería de manera evidente la utilización de ácido láctico como un ajustador de pH para una composición lubricante generadora de calor cuya característica técnica adicional es que se encuentre en estado anhídrico, es decir, sin la presencia de agua en la composición. Este hecho no sucede pues como se

# Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

2

entrará a discutir, no existe ninguna forma de combinar las enseñanzas de D1 con el conocimiento de dicha persona medianamente versada en la técnica para llegar de manera evidente a la presente invención.

En efecto y como se puede corroborar, el documento D1 (EP 0027730) que se encuentra dirigido a una composición cosmética, sugiere que la formulación comprende un compuesto capaz de generar calor para aumentar la temperatura de la composición cuando el compuesto es puesto en contacto con el agua.

Sobre este particular, nos permitimos decir que D1 no hace ninguna sugerencia en el sentido que la composición deba estar regulada en su pH por un ácido orgánico, especialmente ácido láctico. Aún más, D1 tampoco sugiere que las composiciones deban estar en forma anhidra.

En ese orden de ideas, respetuosamente dirigimos la atención del señor examinador a las últimas dos líneas de la página 10 y los cuatro primeros renglones de la página 11 de la descripción de D1:

" To the resulting mixture was added a solution of 0.005 parts  
25 of Orange 205 (dye approved by law) dissolved in 1.0 part of

- 10 -

1 water. Then, a solution of 1.0 part of distearyl dimethyl  
ammonium chloride dissolved in 12.9 parts of the above  
mentioned hexylene glycol with heating at 60°C was further  
added to obtain a hair treatment. "

En los renglones anteriores, se puede corroborar que D1 sugiere que las composiciones pueden llevar compuestos adicionales disueltos en agua, motivo por el cual, una persona medianamente versada en la materia técnica no habría encontrado en D1 ninguna sugerencia para hacer composiciones anhidras y con un ajustador ácido de pH, pues D1 tampoco hace ninguna alusión al hecho de ajustar el valor de pH en la composición.

Ahora bien, si dicha persona hubiera estado de alguna forma motivada a obtener composiciones anhidras como las formulaciones de la presente invención a partir de lo mostrado en D1, no habría encontrado ninguna sugerencia en el documento D2 para incluir dentro de las composiciones de D1 un ajustador de pH tipo ácido orgánico, específicamente ácido láctico, toda vez que, si bien D2 (US5,885,591) hace referencia a composiciones lubricantes personales que contienen alcoholes polihídricos, también es cierto que dicha anterioridad enseña que dichas composiciones contienen **bases de metal alcalino o alcalinotérreo como ajustadores del pH.**

En ese orden de ideas, una persona medianamente versada en la materia técnica que hubiera tenido en sus manos la descripción de D2, se habría alejado de la materia objeto de la solicitud en estudio, pues D2 enseña específicamente en la columna 2 entre las líneas 38 a 46 de su memoria descriptiva que: *"Se puede emplear una **base inorgánica** para ajustar el pH de la composición para hacerla compatible con las membranas vaginal, rectal u oral. Pueden ser útiles el **hidróxido de potasio** u otra base de metal alcalino o alcalinotérreo para proporcionar el pH apropiado."* (La traducción es nuestra).

Sobre este particular, es necesario señalar que la persona medianamente versada en la materia no habría encontrado ninguna motivación para reemplazar una **base inorgánica** (KOH, por ejemplo) por un **ácido orgánico**, específicamente **ácido láctico**.

De hecho, D2 en la columna 1 entre las líneas 40 a 45 indica que las composiciones deben estar ajustadas en su pH para hacerlas compatibles con el pH de las biomembranas y que la base empleada debe ser de tipo inorgánico. Aún más, D2 sugiere en el mismo párrafo citado que la cantidad de agua en las composiciones también debe ser ajustada con el fin de alcanzar el pH apropiado.

Teniendo en cuenta dicha información y junto con las cantidades de los componentes –entre ellos el agua- para las composiciones de los diferentes ejemplos (véase por favor ejemplo 1 y ejemplo 2), es claro que D2 no logra satisfacer las carencias en D1 relacionadas con la naturaleza anhidra de las composiciones y con la participación de un ajustador de pH tipo ácido orgánico, ya que D2 sugiere composiciones con contenido de agua y ajustadores de pH tipo base inorgánica.

Así las cosas, la invención en estudio cumple con el requisito de nivel inventivo, toda vez que los dos documentos citados por ese despacho no sugieren o motivan a la persona medianamente versada en la materia para emplear ácido láctico como un ajustador de pH para una composición lubricante generadora de calor y que es una formulación sustancialmente anhidra.

En este sentido, es importante señalar que la evaluación del nivel inventivo de la presente invención no fue apropiada, toda vez que es claro que el análisis partió de la solución propuesta en la presente invención sin hacer un esfuerzo intelectual de ubicar a la persona medianamente versada en la materia justo antes del conocimiento de la materia objeto de la solicitud en estudio, es decir, antes del 1 de mayo de 2002, pues es claro que dicha persona habría llegado a las composiciones de la presente invención, únicamente conociendo de manera previa los componentes de la formulación reclamada, pues D1 y D2 tomados de manera independiente o en combinación no sugieren la participación de **ácido láctico** en composiciones **anhidras** y lubricantes.





## Clarke, Modet & C<sup>o</sup>

COLOMBIA

4

Sobre este particular, es necesario señalar que el análisis de tipo retrospectivo no es procedente para evaluar la altura inventiva de una invención. De hecho, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, que es una guía útil para los examinadores de las oficinas de Propiedad Intelectual de los países andinos, señala en la página 78 segundo párrafo que “Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.” (El resaltado en nuestro). Por lo que, resulta claro que los documentos citados en la resolución impugnada combinados con el conocimiento promedio de una persona medianamente versada en la materia técnica, no habrían sugerido la materia objeto de la invención en estudio. De hecho, tampoco habrían motivado a dicha persona a composiciones similares, pues no sugieren formulaciones anhidras ni formulaciones con ácido láctico como ajustador de pH en composiciones carentes de agua.

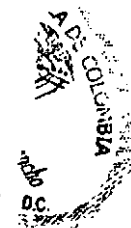
En consecuencia, es claro que la resolución impugnada viola de manera flagrante el artículo 18 de la Decisión 486 ya que la invención en estudio no había podido ser anticipada de manera evidente a partir de los documentos citados por ese despacho.

2. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicitamos a usted lo siguiente:

a) Que de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este recurso.

b) Que se revoque la resolución No. 72905 del 24 de diciembre de 2010 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, y se proceda a conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante

DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN  
C.C. 41.654.882 de Bogotá.  
T.P. 20824 CSJ



**PRESENTACION PERSONAL**

El anterior escrito fue presentado ante el  
NOTARIO JESSE DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.

personas: **Dña. Roda Jerez**

**D. Dlema**

quien exhibió la c. **41654882** **Bosok**

y Tarjeta Profesional **20824** **126 ENF 2011**

Fecha **[Signature]**

**[Signature]**

**Jesús Chávez Cristancho**  
**NOTARIO**

**[Signature]**

REPUBLICA DE COLOMBIA

Gobierno Chávez Cristancho

11 DEL CIRCULO DE BOGOTÁ, D.C.