

228

Clarke, Modest & Co

COLOM

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-022450-00009-0000

Fecha: 2010-04-15 14:51:21 Dep: 2020 DIR.NUL.VASCH
Ley: 11 PATENTILYII Lve: 379 FASLNACIONALII
Act: 444 RESPULSTAREQUOL Folios: 8

P-633

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. **05.022.450**
Solicitud de patente a nombre de **LONZA, INC.**

Yo, DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **LONZA, INC.** domiciliada en Fair Lawn, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 14409 notificado por fijación en lista el 11 de diciembre de 2009, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 3937, cuyo término fue prorrogado mediante escrito radicado el 22 de febrero de 2010, me permito manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio el cual comprende 1 – 13 reivindicaciones y sustituye en su totalidad el capítulo presentado en respuesta al oficio anterior.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones a la claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

2. Claridad de la Solicitud

El examinador objeta el término “al menos dos de” presente en la reivindicación 1 por carecer de concisión. Con el fin de subsanar dicha objeción, el solicitante elimina la expresión en comentario.

Por otro lado, el examinador objeta las composiciones reclamadas porque la solicitud no ofrece evidencia de que todas las composiciones den solución al problema planteado por la solicitud. Al respecto el solicitante quisiera argumentar que nada en la Decisión 486 le exige al inventor demostrar que absolutamente todas las modalidades de su invención cumplen con la función reclamada.

P-633

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

2

De hecho, los ejemplos no se consideran de carácter limitante y la Decisión 486 en su artículo 28, literal e), dice que se debe presentar una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, **utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes**. Lo anterior significa que los ejemplos no son de carácter obligatorio.

Finalmente, el solicitante de la patente se encuentra protegido por el Principio de Buena fe consagrado en la Constitución Nacional, el cual establece que todo lo que se dice en la solicitud debe ser tenido por cierto a menos que el examinador, como parte acusadora, logre proporcionar evidencia de lo contrario. En conclusión, las composiciones reclamadas deben ser aceptadas siempre y cuando todos y cada uno de los elementos que las componen sean nombrados en algún punto de la descripción o los dibujos que la acompañan. Puesto que este es el caso, las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486 y el solicitante respetuosamente le pide al examinador retirar sus objeciones por carecer de fundamento.

Aún así, con el fin de subsanar las objeciones presentadas y darle mayor claridad al capítulo reivindicatorio el solicitante enfoca su principal interés en las modalidades de la reivindicación 2 actual (cinamaldehído y ácido sórbico o una sal de la misma), reivindicación 5 (en particular, el ácido benzoico o una sal del mismo y glucono delta lactona, y reivindicación 19. Por lo tanto el solicitante propone reemplazar la reivindicación 1 actualmente presentada con el conjunto de nuevas reivindicaciones 1 a 13.

Las nuevas reivindicaciones 1 y 2 son idénticas con las reivindicaciones originales 2 y 3.

La nueva reivindicación 3 se basa en la reivindicación 5 original, asimismo se han eliminado las expresiones “ácido cítrico”, “ácido sórbico”, “EDTA” y “una sal de los mismos”.

La nueva reivindicación 4 corresponde con la reivindicación 8 original. El solicitante nota que la reivindicación 8 original está referida a la reivindicación 4, en lugar de la reivindicación 5, sin embargo el párrafo [51] (véase la página 12 de la publicación internacional PCT/US2003/025090) menciona benzoato de sodio en relación con la modalidad de la reivindicación 5 original.

Las nuevas reivindicaciones 5 a 10 corresponden con las reivindicaciones 10 a 15 originales. La nueva reivindicación 11 corresponde con la reivindicación 17 original. El solicitante propone reemplazar la expresión “mezcla de composición” de la reivindicación 17 original con “la mezcla”. (En cuanto a la referencia a las reivindicaciones 1 y 3, por favor revise el comentario arriba

señalado).

La nueva reivindicación 12 corresponde con la reivindicación 19 previa (reivindicación 27 previa) escrita en forma independiente. La definición de R₃ y R₄ ha sido limitada a metilo.

La nueva reivindicación 13 corresponde con la reivindicación 20 previa (reivindicación 28 original).

3. Novedad

El examinador objeta la altura inventiva de la solicitud a la luz del documento US 2002/0039981 (en adelante D1) argumentando que dicha anterioridad ya divulgaba la materia objeto de la presente solicitud, como se encuentra en la reivindicación 1. Al respecto el solicitante quisiera comentar nuevamente lo siguiente:

En cuanto al estudio de la novedad, cabe recordar que el la novedad solo se ve afectada si todas y cada una de las características de la invención se encuentran contenidas en el estado de la técnica. No basta con que algunas de las características se compartan entre las dos solicitudes, sino que debe ser posible identificar absolutamente todos los elementos reivindicados para poder afirmar que una invención carece de novedad.

En este sentido, me permito manifestar que el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que la invención se considera como nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

Si de acuerdo con el espíritu de la norma legal indicada anteriormente, la invención no se considera como nueva si está "*comprendida*" en el estado de la técnica, dicha norma se está refiriendo, naturalmente, a la **totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los componentes**. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que **TODA ELLA**, ha de estar contenida en el "*conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial*" como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, página 60).

Esto se conoce como **NOVEDAD ABSOLUTA**, de conformidad con lo cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invención será necesario que lo reivindicado por la invención bajo estudio corresponda de **forma total** con lo revelado en un documento o anterioridad señalada, conclusión a la que se llega

231

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

4

después de un análisis íntegro mediante una comparación entre el capítulo reivindicatorio de la invención en estudio y la divulgación D1.

Es necesario resaltar que el examinador esta considerando los aspectos generales de la invención, sin tener en cuenta que son las particularidades las que conceden la novedad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere ello decir, desde luego, que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razón ha dicho el mencionado Tribunal: *“hay que advertir que toda creación es en cierta forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria”* (Ibidem, páginas 53 y 54) (el subrayado es mío).

Por lo tanto, como mínimo la novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invención en estudio esté contenida de forma **TOTAL y ABSOLUTA** en el documento que se menciona como anterioridad o de forma independiente en los documentos que se mencionan, si son varios; y

-Que la invención en estudio puede partir de conocimientos conocidos, caso en el cual habrá que hacer la comparación no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso, teniendo que analizarse **el valor agregado** que aporta la invención con sus nuevas características al campo técnico al cual pertenece la invención en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, sería forzoso que se demostrara que la invención de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica de forma **TOTAL**, lo cual no sucede como se demuestra a continuación.

El solicitante argumenta que el nuevo capítulo reivindicatorio adjunto es novedoso por sobre la anterioridad D1 ya que la misma ni divulga cinamaldehído ni glucono delta lactona, por lo que no existe anticipación de las nuevas reivindicaciones 1 y 3.

5. Nivel Inventivo

El examinador objeta la altura inventiva de la presente solicitud a la luz de lo divulgado por las anterioridades D1 y D4, argumentando que las composiciones divulgadas por la reivindicación 1 no parecen proporcionar ninguna ventaja o

4

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

5

efecto técnico inesperado por sobre lo enseñado por dicha anterioridad. Al respecto el solicitante quisiera anotar que el objeto de la solicitud no es simplemente “*obtener otras composiciones conservadoras antimicrobianas de bajo costo*” como sucintamente lo plantea el examinador. El objeto de la solicitud es obtener **la mejor** composición antimicrobiana de bajo costo posible a partir de los componentes divulgados.

El examinador argumenta que las reivindicaciones 1 a 17 (conforme se presentaron el 25 de marzo de 2009) carecían de actividad inventiva a la luz de los documentos citados como D1 y D4. Como se mencionó anteriormente, D1 no menciona en lo absoluto ni cinamaldehído ni glucono delta lactona. D4, asimismo no menciona ni cinamaldehído ni glucono delta lactona, aunque menciona aceite de canela, el cual es una mezcla compleja que contiene entre otras cosas cinamaldehído. Sin embargo, D4, tampoco menciona que al ácido sórbico ni al ácido benzoico. Por lo que aún una combinación de las divulgaciones de D1 y D4 no resulta en la materia de las nuevas reivindicaciones 1 y 3.

La acción oficial objetó la reivindicación 18 (conforme se presentó el 25 de marzo de 2009), aparentemente por ser muy amplia en vista de los resultados sinérgicos mostrados en las tablas 9 y 10. Las dialquilhidantoínas sustituidas con alcohol en la nueva reivindicación 12 se ha limitado a la monometilol y dimetilol dimetilhidantoínas utilizadas en el Ejemplo 7 (que comprende las Tablas 9 y 10) de la presente solicitud. El efecto sinérgico no está limitado la composición específica utilizada en el Ejemplo 7, porque hay un equilibrio entre dimetilol dimetilhidantoína, monometilol dimetilhidantoína y dimetilhidantoína y los efectos antimicrobianos de los compuestos monometilol y dimetilol son casi equivalentes (de hecho, ambos compuestos son capaces de liberar formaldehído el cuál es el antimicrobiano final). Se pretende simplemente que los valores de porcentaje dados para las tres especies de dimetilhidantoína demuestren que el producto vendido bajo la marca Glydant 2000 está cubierto por la definición de la nueva reivindicación 12 (reivindicación 27 original).

Aún así, el solicitante insiste en que los ejemplos no son de carácter limitante y que nada en la Decisión 486 lo obliga a presentar datos de prueba para todas y cada una de las modalidades posibles de la invención, menos aún a comparar dichos resultados con todas y cada una de las opciones existentes en el estado de la técnica con el fin de establecer una ventaja clara; ventaja que, por otro lado, tampoco es obligatoria a la luz del artículo 28 de dicha decisión. Por lo tanto, los argumentos presentados por el examinador carecen de fundamento normativo y son una clara violación de los derechos constitucionales del solicitante, al estar poniendo en duda su palabra sin proporcionar las pruebas necesarias que demuestren que sus reclamaciones son falsas.

Clarke, Modet & Cº

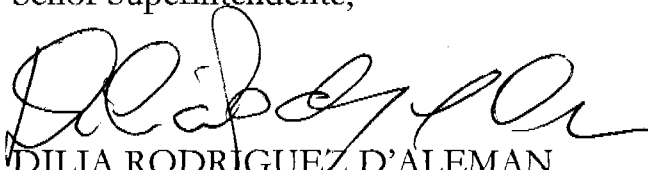
COLOMBIA

6

En resumen, me permito decir que gracias a los argumentos anteriormente mencionados, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y altura inventiva respecto la composición expuesta en el capítulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio.

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. De igual forma, si el examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que mi mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (el subrayado es nuestro).

Señor Superintendente,



DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

CC. 41.654.882 de Bogotá

TP 20824

Cód. 008

REIVINDICACIONES

1. Una composición antimicrobiana, caracterizada porque comprende una cantidad eficaz antimicrobiana de una mezcla que comprende (a) cinamaldehído; y (b) ácido sórbico o una sal del mismo.

2. La composición antimicrobiana según la reivindicación 1, caracterizada porque en el componente (b) la sal es sorbato de potasio.

3. Una composición antimicrobiana caracterizada porque comprende una cantidad eficaz antimicrobiana de una mezcla que comprende (a) ácido benzoico o una sal del mismo, y (b) glucono delta lactona.

4. La composición antimicrobiana según la reivindicación 3, caracterizada porque la sal de ácido benzoico es benzoato de sodio.

5. La composición antimicrobiana según la reivindicación 1 o 3, caracterizada además porque comprende un solvente.

6. La composición antimicrobiana según la reivindicación 5, caracterizada porque el solvente se selecciona de agua, glicoles, alcoholes y mezclas de los mismos.

7. La composición antimicrobiana según la reivindicación 6, caracterizada porque el solvente es una mezcla de agua y un glicol.

8. La composición antimicrobiana según la reivindicación 7, caracterizada porque el glicol es glicerina.

9. La composición antimicrobiana según la reivindicación 6, caracterizada porque el solvente es una mezcla de agua y un alcohol.

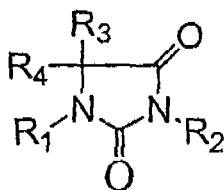
10. La composición antimicrobiana según la reivindicación 9, caracterizada porque el alcohol es etanol.

11. La composición antimicrobiana según la reivindicación 1 o 3, caracterizada porque la mezcla está presente a una concentración de aproximadamente 0.01 hasta aproximadamente 2% en peso, con base en el 100% en peso de la composición total.

12. Una formulación conservadora caracterizada porque comprende una cantidad eficaz antimicrobiana de una mezcla sinérgica que comprende:

(a) cinamaldehído; y

(b) al menos una dialquilhidantonina sustituida con alcohol que tiene la fórmula:



(V)

en donde R₁ y R₂ son cada uno independientemente hidrógeno o (CH₂)OH, con la condición de que tanto R₁ como R₂ no puedan ser hidrógeno, y R₃ y R₄ son metilo.

13. La formulación conservadora según la reivindicación 12, caracterizada porque la dialquilhidantoína sustituida con alcohol es dimetilol dimetilhidantoína

236
236

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.

Abogado
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN

ASUNTO	Radicación	05022450
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	411
	Oficio	12310
	Folios	007

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Via PCT (fase nacional)	☒	Cap. I	☐ Cap. II ☒
No. Sol. Internacional	PCT/US2003/025090		
Fecha de Presentación Internal.	Agosto 12 de 2003		

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- | | | | |
|------|---------------------------|---|--|
| 1.1. | <u>Descripción:</u> | Folios: 55 a 104
Folios: 192 a 213 | como se radicó inicialmente.
modificado, 2009/03/25. |
| 1.2. | <u>Reivindicaciones:</u> | Folios: 105 a 110
Folios: 214 a 216
Folios: 234 a 235 | como se radicó inicialmente
modificado, 2009/03/25.
modificado 2010/02/22. |
| 1.3. | <u>Prioridad:</u> | Agosto/12/ 2002, US, 60, 403,169
Agosto/12/ 2002, US, 60, 403, 004 | |
| 1.4 | Respuesta del solicitante | Folios: 228 a 235 | |

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: **COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS.**

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener otras composiciones conservadoras antimicrobianas de bajo costo y seguras que sean eficaces contar una amplia gamma de microorganismos.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene una cantidad eficaz de un antimicrobiano, y un agente conservador.

Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): A61K 38/78, C11D 3/38.

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 12, se refiere a una composición antimicrobiana caracterizada porque contiene: cinamaldehído y al menos una dialquilhidantoina sustituida con alcohol. Se sugiere que la composición de esta reivindicación, se restrinja conforme a los resultados obtenidos de sinergia, de las tablas 9 y 10 que se refieren a la composición específica: cinamaldehído al 0.025% y Glydant 2000 al 0.02% (36% dimetiloldimetilhidantoina, 29% monometiloldimetilhidantoina, 5% de dimetilhidantoina, y 30% de agua, folio 99, pg 45; teniendo en cuenta que a las otras posibles composiciones que se pueden obtener, de acuerdo a la expresión "al menos una dialquilhidantoina sustituida con alcohol"; no se les puede extender el efecto sinérgico demostrado en las tablas antes mencionadas, ni tampoco hay evidencia de que todas las composiciones que se puedan obtener, den solución al problema planteado en la presente solicitud.

Así mismo tener en cuenta la reivindicación dependiente, 13.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria: Agosto/12/ 2002

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	US2002/0039981	Concentrated sanitizing compositions for cleaning food and food contact surfaces	Abril 04/2002
D2	WO8404886	Composition of matter containing cinnamaldehyde and parabens	Diciembre 20/1984
D3	US5405862	Low free formaldehyde methylolhydantoin compositions	Abril 11/1995

D1 US2002/0039981 (folios:163-165); D2 WO8404886 (folios: 166-169); D3 US5405862 (folios:170-174)

5. Análisis de patentabilidad (artículo 14 D486)

288
233

Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La reivindicación 1, se refiere a una composición antimicrobiana caracterizada porque contiene: cinamaldehído y ácido sórbico ó una sal del mismo.

El documento del Estado de la Técnica más próximo es D1, que enseña composiciones con actividad antimicrobiana, que contienen: ácido benzoico y ácido sórbico; útiles para limpieza y sanitización, en la industria de alimentos.

La diferencia con D1, es que esta reivindicación menciona otro componente, con efecto antibacterial, como: el cinamaldehído.

Hacer mezclas, distintas a las composiciones que se daban a conocer en D1, causa que se obtenga una composición que también tiene actividad, antimicrobiana.

El Problema Técnico Objetivo era cómo obtener otra composición, alternativa, con actividad antimicrobiana.

Pero es de amplio conocimiento del experto en la materia (codex alimentarius) que el cinamaldehído, es utilizado como conservante (antibacterial), y por lo tanto se pueda combinar con otro antibacterial con el fin de lograr aumentar el mismo efecto esperando que el efecto obtenido sea mejor, que cuando, estén como único, agente antibacterial, formando una composición.

Adicionalmente, en la descripción de la solicitud no se evidencia que la presente composición halla mostrado con resultados una sinergia, o sea un efecto mayor al aditivo (sinérgico), que sería inesperado, no predecible y que sí tendría nivel inventivo.

Por esta razón se considera que incluir componentes ya conocidos en el Codex alimentarius, para obtener composiciones antimicrobianas, es evidente para una persona medianamente versada en la materia; siendo así, la composición reivindicada una alternativa frente, a las composiciones, divulgadas en D1, la cual no presenta altura inventiva como tampoco su dependiente la reivindicación 2 y 5-11.

La reivindicación 3, se refiere a una composición antimicrobiana caracterizada porque contiene: ácido benzoico ó una sal del mismo y glucono delta lactona.

Así mismo el documento D1, es el más próximo del estado de la técnica, ya que enseña composiciones con actividad antimicrobiana, que contienen: ácido benzoico y ácido sórbico; útiles para limpieza y sanitización, en la industria de alimentos.

La diferencia con D1, es que esta reivindicación menciona otro componente, con efecto antibacterial, como: el glucono delta lactona.

Pero el hecho de hacer mezclas, distintas a las composiciones que se daban a conocer en D1, causa que se obtenga una composición que también tiene actividad, antimicrobiana.

El Problema Técnico Objetivo era cómo obtener otra composición, alternativa, con

actividad antimicrobiana.

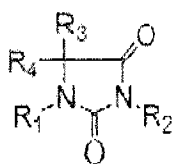
Pero es de amplio conocimiento del experto en la materia (codex alimentarius) que la glucono delta lactona, es utilizada como conservante (antibacterial), por lo cual se pueda combinar con otro antibacterial para lograr aumentar el mismo efecto, esperando que el efecto obtenido sea mejor que el que se presenta con cualquiera de los dos agentes, solo.

Adicionalmente, en la descripción de solicitud no se evidencia que la presente composición halla mostrado con resultados una sinergia, o sea un efecto mayor al aditivo (sinérgico), que sería inesperado, no predecible y que si tendría nivel inventivo.

Por tal razón se considera que incluir componentes ya conocidos en el Codex alimentarius, para obtener composiciones antimicrobianas, es evidente para una persona medianamente versada en la materia; siendo así, la composición reivindicada una alternativa frente, a las divulgadas en D1, sin mostrar algún paso inventivo como tampoco sus dependientes las reivindicaciones 4 y 11.

La reivindicación 12, se refiere a una formulación conservadora caracterizada porque comprende una cantidad eficaz antimicrobiana de una mezcla sinérgica que comprende:

Cinamaldehído y al menos una dialquilhidantoina sustituida con alcandl que tiene la fórmula:



(V)

En donde R1 y R2 son cada uno independientemente H ó (CH₂) OH, con la condición de que tanto R1 como R2 no puedan ser H, y R3 y R4 son metilo.

El documento del Estado de la Técnica más próximo es D2 que enseña composiciones sinérgicas antimicrobiales, útiles en la industria de alimentos, cosméticos y medicamentos (Ver folio: 166), que contienen como preservantes, parabenos (metil y propilparabenos).

La diferencia con D2, es que esta solicitud menciona otros compuestos como preservantes, al menos una dialquilhidantoina sustituida con alcohol, como por ejemplo: la dimetiloldimetilhidantoin (DMDMH); pero dicha diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado ya que los resultados mostrados en la descripción no es posible comparar y evidenciar, que la sinergia mencionada de las composiciones reivindicadas, sea superior a la que ya presentaban las composiciones de D2 (folios 168-169).

D3, menciona composiciones comprendiendo: dimetiloldimetilhidantoin (DMDMH), monometiloldimetilhidantoin (MDMH), dimetilhidantoin (DMH) que contienen poca cantidad de formaldehído libre (folio: 171, columna 1,25-38), el cual es un agente antimicrobiano usado ampliamente para aumentar la vida media de las composiciones que están expuestas y son susceptibles al crecimiento microbiano (por ejemplo: detergentes líquidos, jabones suaves, ambientadores, preservantes de madera, entre otras).

Adicionalmente, aunque el solicitante halla limitado la dialquilhidantoina sustituida con alcanol, a la monometilol dimetil hidantoina y a dimetilol dimetil hidantoina; la condición que tiene la reivindicación 12, de que tanto R1 como R2 no puedan ser H, da como resultado que no existiría la presencia de dimetilhidantoina (DMH) y por lo tanto los resultados de sinergia de las tablas 9 y 10, solo dan evidencia de dicha sinergia para la composición específica que contiene: cinamaldehído al 0.025% y Glydant 2000 al 0.02% (36% dimetiloldimetilhidantoina, 29% monometiloldimetilhidantoina, 5% de dimetilhidantoina, y 30% de agua) en donde si existe la presencia de un 5% de DMH; como ya se había explicado en el concepto N° 14409 de Diciembre 11 de 2009, folio 222).

El problema técnico planteado en esta solicitud que es: obtener otras composiciones conservadoras, como alternativa a las ya divulgadas. Por esta razón se considera que sustituir los parabenos, por dimetiloldimetilhidantoin (DMDMH), en las composiciones reivindicadas es evidente para una persona medianamente versada en la materia.

Dado que, D2 como D3, divulgaban previamente composiciones con actividad antimicrobiana (folios: 166-169 y folios: 170-174) útiles en la industria en general (por ejemplo alimentos, cosméticos, medicamentos, aseo entre otras); una persona conocedora de la materia motivada por tal sugerencia lograría las composiciones de esta solicitud, que tienen actividad antimicrobiana; de manera que para una persona medianamente versada en la materia sería obvio combinar estos dos documentos.

Por lo cual las composiciones, tal como están reivindicadas (12 y 13), no tienen Nivel Inventivo. (Ver observaciones del numeral 3.1)

Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2002/0039981	1-11	Nivel Inventivo
D2	WO8404886	12-13	Nivel Inventivo
D3	US5405862	12-13	Nivel Inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde hace una restricción eliminando la materia ya divulgada y reorganizando las reivindicaciones (1-13, folios 234-235), reclamando composiciones específicas, que estaban incluidas en la reivindicación 1 inicial. Como se observa, no se amplia materia en el nuevo conjunto de reivindicaciones, por lo tanto se acepta.

-El solicitante afirma que se objetaron las composiciones reclamadas porque la solicitud no ofrece evidencia de que todas las composiciones reclamadas den solución al problema planteado por la solicitud.

Se aclara que la presente solicitud reclama composiciones que son combinaciones de 2 componentes ya son conocidos con actividad antimicrobiana, por si solos y que el solo hecho de combinarlos para lograr aumentar el mismo efecto es obvio para el experto en la materia. Es decir, que al combinar estos dos agentes se espera que el efecto obtenido sea mejor que el que se presenta con cualquiera de los dos agentes solo, y que hasta este punto no es posible definir si existen o no ventajas o efectos sorprendentes en tal combinación de compuestos, que la hagan susceptible de tener nivel inventivo. Por lo tanto la única forma de poder evaluar si existen o no ventajas en la combinación de componentes ó composiciones con dicho efecto antimicrobiano, es tener datos cuantitativos del efecto de cada componente por separado y de la combinación de éstos, bajo las mismas condiciones de ensayo, para evaluar si el resultado de la combinación se debe a:

- a) sólo la suma esperada de efectos de los dos agentes, o
- b) si incluso se presenta una disminución en la actividad aditiva esperada, o
- c) si en realidad existe un efecto mayor al aditivo (sinérgico), que sería inesperado, no predecible y que si tendría nivel inventivo.

-El solicitante afirma que el documento D1, no afecta la novedad (folios 230-231) ya que la reivindicación 1 y 3 (del nuevo capítulo reivindicatorio) no se anticipan en este documento.

Se reconoce que las reivindicaciones mencionadas no son afectadas por novedad, por el D1.

-El solicitante afirma que los documentos D1 y D4 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, porque:

D1, "no menciona en absoluto el cinamaldehído ni glucono delta lactona, aunque menciona aceite de canela...D4, tampoco menciona el ácido sórbico ni el ácido benzoico. Por lo que aún una combinación de las de D1 y D4 no resulta en la materia de las nuevas reivindicaciones 1 y 3.

Se aclara que D1 menciona el ácido sórbico y el ácido benzoico.

-El solicitante afirma que: se objetó la reivindicación 18 (conforme se presentó el 25 de marzo de 2009), aparentemente por ser muy amplia en vista de los resultados sinérgicos mostrados en las tablas 9 y 10.

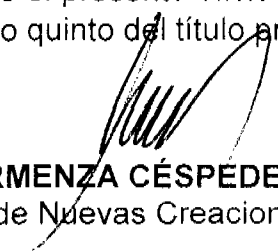
Se aclara que, en la nueva reivindicación 12 (antigua 18), aunque el solicitante halla limitado la dialquilhidantoina sustituida con alcanol, a la monometilol dimetil hidantoina y a dimetilol dimetil hidantoina; la condición que tiene la reivindicación 12, de que tanto R1 como R2 no puedan ser H, da como resultado que no existiría la presencia de dimetilhidantoina (DMH) y por lo tanto los resultados de sinergia de las tablas 9 y 10, solo dan evidencia de dicha sinergia para la composición específica que contiene: cinamaldehído al 0.025% y Glydant 2000 al 0.02% (36% dimetiloldimetilhidantoina, 29% monometiloldimetilhidantoina, 5% de dimetilhidantoina, y 30% de agua, folio 100, pg 46) en donde si existe la presencia de un 5% de DMH; como ya se había explicado en el concepto N° 14409 de Diciembre 11 de 2009, folio 222). Además se aclara que, dado que los componentes de la composición reclamada tienen actividad antimicrobiana, por si solos, al combinarse para formar una nueva composición, es de esperarse que la nueva composición va

a presentar igualmente un efecto antimicrobiano y que la única forma de poder evaluar si existen o no ventajas en la combinación de componentes, es tener datos cuantitativos del efecto de cada componente por separado y de la combinación de éstos, bajo las mismas condiciones de ensayo, para evaluar si el resultado de la combinación se debe a:

- a) sólo la suma esperada de efectos de los dos agentes, o
- b) si incluso se presenta una disminución en la actividad aditiva esperada, o
- c) si en realidad existe un efecto mayor al aditivo (sinérgico), que sería inesperado, no predecible y que si tendría nivel inventivo.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

CONCEPTO TÉCNICO No. 3937	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202078
---------------------------	--