



No. 12-131460- -00011-0000

Fecha: 2015-02-26 15:49:48 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 4

P-4503

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SUPERINTENTENDE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Re: Expediente No. 12-131.460

Solicitud de patente a nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY., domiciliada en Nueva York, Estados Unidos, solicitante de la patente en referencia, interpongo recurso de reposición contra la resolución No. 707 del 15 de enero de 2015, 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 Del indebido análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con los estamentos de la resolución pendiente, se tiene que las características técnicas esenciales reportadas en la reivindicación 1 de la presente solicitud y sus dependientes, carecen de nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos citados **D1**: Acta Chem Scand 1958 (188-192) y **D2**: CN101293816

1.2 La invención sí posee Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Primero que todo, con respecto la anterioridad D1, el solicitante desea resaltar que a partir de dicho documento no resulta evidente la mejora del proceso reivindicado. Lo anterior, debido a que la desprotección del éter de dimetilo magnolol se lleva a cabo bajo condiciones extremas, como por ejemplo a temperaturas tan altas como 180°C. El rendimiento alcanzando mediante dicho procedimiento es sólo del 37%, mientras que el proceso divulgado en la presente solicitud se lleva a cabo bajo condiciones moderadas (0°C) obteniendo rendimientos de casi 90% en todos los ejemplos presentados en la solicitud.

Adicionalmente, el documento D1 no contiene ninguna sugerencia que motive a la persona versada en la materia a modificar el grupo de protección usado en el proceso del documento D1 para usar un grupo de protección MOM en lugar de un grupo metilo, para proteger los dos grupos hidroxí fenólicos. Esta modificación no resulta obvia en vista de los documentos citados.

Así se demuestra que la persona versada en la materia no hubiera derivado de manera obvia las diferencias que existen entre la presente solicitud y el estado de la técnica, al no encontrar motivación en ninguno de los documentos para hacerlo. Adicionalmente, la presente invención alcanza rendimientos superiores a los del estado de la técnica, representando así un avance o un salto tecnológico considerable.

Con respecto a la afirmación del Examinador, en cuanto a la obviedad de la presente invención en vista de lo divulgado por los documentos D1 y D2, manifestamos

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

3

nuevamente nuestro desacuerdo y concluimos que el análisis realizado se basó en un análisis retrospectivo o también conocido como “hindsight”, el cual lo define el INSTRUCTIVO DE EXÁMENES DE SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MODELOS DE UTILIDAD, de la siguiente forma:

Análisis ex post facto o retrospectivo o hindsight

Es importante tener en cuenta que una invención reivindicada que, a primera vista, parece evidente, puede ser inventiva. Una vez formulada una nueva idea, a menudo se puede demostrar teóricamente el modo en el que se podría llegar a ella, a partir de algo conocido, a través de una serie de etapas aparentemente fáciles. El examinador de patentes debe evitar el uso de un análisis ex post facto de este tipo.

Es decir, el estado de la técnica se debe examinar sin el beneficio del conocimiento ofrecido retrospectivamente por la invención reivindicada. La indicación o la sugerencia que permita llegar a la invención reivindicada deben proceder del estado de la técnica o de los conocimientos generales de la persona del oficio normalmente versada en la materia, y no basarse en la divulgación del solicitante como se supuso en el examen realizado.

De este modo, al tener en cuenta que la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 y D2, no logran deducir de forma obvia, las características técnicas esenciales que se reportan en la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud y las cuales definen al método a proteger, se concluye que éste por su parte sí posee altura inventiva sobre el estado previo de la técnica.

2. Concesión de solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Europa: EP2539310.

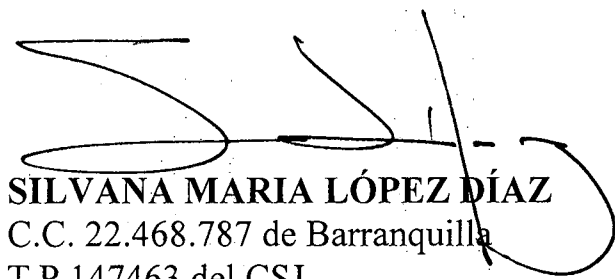
Si bien es cierto que cada país es autónomo en conceder o negar el privilegio de patente para una solicitud, **también es cierto que los requisitos de concesión de dichos privilegios son universales**, esto es, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, **como también la forma de evaluarlos**. Así las cosas, el hecho de que la misma solicitud cumpla con los mencionados requisitos en diferentes países, como se mencionó anteriormente, es un claro indicio del merecimiento de la patente en Colombia.

3. PETICIÓN

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

- a) Que de conformidad con lo previsto en los artículo 3, 42 y 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. 707 del 15 de enero de 2015 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

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ
C.C. 22.468.787 de Barranquilla
T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co