



No. 07-001972-00009-0000

Fecha: 2012-04-04 14:15:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 10

As. 102.755

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **07.001.972**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE PALMOLIVE-COMPANY**. Título **BARRA DE JABÓN PARA MASAJE**.

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 9748 del 28 de febrero de 2012, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia

Respaldo el **RECURSO** en los siguientes

HECHOS:

1. La resolución arriba citada No. 9748 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que el capítulo reivindicatorio carece de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

- i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.



N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6723690	Process for making extruded multiphase bars exhibiting artisan-crafted appearance	20 – 04 – 04
D2	US6383999	Personal washing bar having adjacent emollient rich and emollient poor phases	7 – 05 – 02

Novedad

En primer lugar considera el señor Examinador que las características esenciales de la reivindicación 1 de la solicitud en estudio se encuentran divulgadas previamente en el documento D1 y, por tanto, carece de novedad.

Nivel Inventivo

Del mismo modo, considera el señor Examinador que las reivindicaciones 2 y 3 de la presente invención no cumplen con el requisito de nivel inventivo, ya que las características técnicas esenciales podían derivarse de manera obvia a partir de las enseñanzas combinadas de las anterioridades D1 y D2 y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **BARRA DE JABÓN PARA MASAJE**.

FUNDAMENTOS:

Novedad

En primer lugar, notamos que, contrario a lo expresado por el señor Examinador, la anterioridad D1 no contiene todas y cada una de las características esenciales divulgadas en la reivindicación 1 de la presente invención. Particularmente dicha reivindicación requiere específicamente:

"(...) 0,5-1,7 % en peso de al menos un agente endurecedor escogido de electrolitos inorgánicos, propilenglicol, una mezcla de cloruro de sodio con polietilenglicol, una mezcla de cloruro de sodio y una cera con un punto de fusión de 40-60°C, en donde una cantidad total de todos estos materiales en la Porción B está dentro del rango de 0,5-1,7 % en peso" (Subrayado fuera de texto)

Ahora bien, de acuerdo con la tabla comparativa presentada por el señor Examinador y con las enseñanzas de D1, el endurecedor de la fase discontinua de D1 (equivalente a la fase B de la presente solicitud según la Resolución) comprende 1,26% en peso de cloruro de sodio y 1,5% en peso de propilenglicol (ver tabla 1A, columna 18 de D1). Una simple suma aritmética demuestra que la cantidad total de endurecedor en D1 es de 2,76% en peso, cantidad que evidentemente se encuentra por fuera del rango especificado de agente endurecedor en la Porción B de la composición de la reivindicación 1, a saber 0,5 a 1,7% en peso.

Adicionalmente, notamos que la reivindicación 1 revela los siguientes compuestos en la porción B:

- ✓ 3-10 % en peso de un alcohol
- ✓ 05-10 % en peso de un humectante sacárido
- ✓ 0.5-25 % en peso de un surfactante sintético no jabonoso

Advertimos que ninguno de estos compuestos ha sido revelado en D1, según el cuadro comparativo que presenta el señor Examinador. Por otra parte, notamos otra característica de la invención que no fue incluida por el señor Examinador en su examen:

Y en donde las porciones tienen una diferencia en solubilidad de entre 3-7 % y una diferencia entre los canales de las al menos dos porciones de 0.1 a 0.6 mm

En este sentido, la composición divulgada en D1 claramente no enseña todos y cada uno de los elementos y sus respectivas proporciones requeridos en la reivindicación 1 de la presente solicitud y por lo tanto no afecta la novedad de la misma. Si el señor Examinador analiza elemento por elemento las características de la invención frente a D1, notará que no todas estas características se encuentran reveladas en dicho documento. Nos referimos acá al instructivo de patentabilidad que establece que únicamente si la invención es idéntica al estado de la técnica se considera que no hay novedad.

Nivel Inventivo

Ahora en cuanto a las objeciones al nivel inventivo de las reivindicaciones 2 y 3 de la presente solicitud, en vista de los documentos D1 y D2, es preciso mencionar que no existe indicación alguna en dichas anterioridades que permita a un técnico versado en la materia desarrollar la presente invención.

Para demostrar lo anterior es necesario referirnos primero al problema técnico afrontado por la presente solicitud ya que, basados en el examen de patentabilidad, el mismo no ha

sido considerado por el señor Examinador, lo cual afecta en gran medida el método problema-solución empleado en la determinación del nivel inventivo.

La barra de jabón desarrollada en la presente invención es un producto que proporciona efectos que no se encuentran ni siquiera sugeridos en ninguna de las anterioridades por el señor Examinador. El producto objeto de la presente invención es una barra de jabón con dos o más fases con solubilidades diferentes obtenidas por una combinación específica de compuestos, cualidad que resulta en formar una estructura acanalada en la barra que masajea al usuario de la barra. Es de anotar que con esta solución la estructura acanalada se mantendrá en la barra durante gran parte de su vida útil, es decir no se perderán las propiedades masajeadoras por el desgaste típico de una barra.

Al respecto dice el señor Examinador:

“(...) el examen de patentabilidad se realiza sobre las características técnicas de un producto (compuesto o composición) que para este caso, es la composición reivindicada, con sus componentes y proporciones y no sobre la apariencia de la misma o su forma”.

Consideramos necesario hacer varias observaciones sobre este particular. Primeramente la reivindicación 1 reivindica una barra de jabón, no simplemente una composición asociada a la misma lo que es muy importante al evaluar el nivel inventivo de la presente solicitud. Por otra parte, el solicitante nunca ha solicitado realizar el examen sobre la apariencia de la barra o su forma; lo que respetuosamente solicitamos es que se considere el efecto causado por las diferencias técnicas entre la invención y el documento más cercano de la técnica, como se requiere en el análisis problema-solución. En estas diferencias radica el concepto inventivo propuesto por el solicitante.

De hecho la nueva Guía de Patentabilidad es bastante clara al establecer sobre el análisis problema-solución lo siguiente:

“La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico” (Guía de Patentes, Método para la evaluación de nivel inventivo)

En este sentido, el análisis de nivel inventivo no consiste simplemente en buscar anterioridades relacionadas con la invención y seleccionar entre dichas anterioridades los elementos de la reivindicación evaluada, sino que es necesario demostrar que el estado de la técnica motiva a realizar modificaciones para resolver el problema técnico. Esto es

fundamental, porque el análisis problema-solución parte de la base de que la persona versada en la materia no tiene capacidad inventiva y desconoce la solicitud evaluada.

Notamos que lo anterior nunca fue demostrado en el análisis de nivel inventivo, ya que de acuerdo con los argumentos presentados en la Resolución:

“(...) las enseñanzas de los documentos D1 y D2, en su conjunto, se consideran relevantes para afectar el nivel inventivo de las reivindicaciones 2 y 3, porque comprenden componentes y proporciones ya divulgadas en dichos documentos (...)” (subrayado fuera de texto)

Insistimos nuevamente, la función del señor Examinador es evaluar si las enseñanzas del estado de la técnica motivan a una persona versada en la materia para obtener la invención reivindicada más no mirar si dichas anterioridades divulgan los elementos de la invención.

No obstante lo anterior, advertimos que ninguna de las anterioridades citadas motiva a modificar sus composiciones para resolver el problema técnico, y lo que es más, motiva a no realizar los cambios propuestos por el señor Examinador.

Volviendo con los problemas técnicos que resuelven tanto la invención como los documentos D1 y D2 establecemos lo siguiente:

El problema técnico que resuelve la invención es el de proporcionar una barra de jabón que tenga efectos exfoliantes y que proporcione masaje. Para solucionar este problema técnico la invención proporciona una barra de jabón con dos partes diferentes en donde dichas partes tienen una diferencia de solubilidad en agua de por lo menos 1 % y en donde las diferencias en solubilidades entre las dos diferentes proporciones causa que se forme una estructura acanalada al usarse la barra la cual es útil para proporcionar masaje y efecto exfoliante.

Ahora bien, vemos que el señor Examinador ha replanteado el problema técnico:

“(...) como modificar la barra de D1, con diferentes solubilidades, para obtener una barra de jabón coloreada que sea alternativa a las ya divulgadas”.

Discrepamos absolutamente de este nuevo problema técnico. El problema técnico que resuelve una invención es identificado por los inventores y como tal proponen una solución a dicho problema. Para este caso, el problema que se pretende resolver es el de

obtener una barra de jabón con efectos exfoliantes y propiedades de masaje, no una barra de jabón coloreada.

Por su parte, el documento D1, establece el siguiente problema técnico:

“La presente invención describe barras de lavado multifase personales que tienen una apariencia artesanal y que pueden obtenerse a partir de proceso de extrusión de alta velocidad, garantizando que la dureza de la fase discontinua sea suficientemente mayor que la fase continua, de modo que no se deforme excesivamente durante la extrusión”.

A partir de este extracto, no vemos de qué manera D1 motiva a una persona versada en la materia a obtener la presente invención en donde las dos porciones A y B tienen una diferencia en solubilidad de al menos 1.0 % y donde precisamente esta diferencia en solubilidad causa que se forme una estructura acanalada.

Adicionalmente, si el señor Examinador observa las Reivindicaciones de D1, notará que están dirigidas a un proceso para la obtención de una barra de jabón multifase, donde dicho proceso presenta una serie de etapas (a) – (c). Consideramos entonces, que las enseñanzas de D1 son absolutamente contrarias al espíritu de la presente invención y como tal nos permitimos señalar que D1 no puede considerarse de ninguna manera como el estado de la técnica más cercano a la invención reivindicada. Sobre el particular notamos que el señor Examinador cita los documentos D1 y D2 como el estado de la técnica más cercano. Al respecto deseamos puntualizar que, según el método problema solución, el estado de la técnica más cercano debe ser un documento y no dos como en este caso. Una vez identificado el documento más cercano se debe identificar un segundo documento que supla la diferencia que tiene el estado de la técnica más cercano con respecto a la invención.

En este orden de ideas, consideramos que el señor Examinador ha identificado elementos de las reivindicaciones independientes en el estado de la técnica pero ha fallado en demostrar cual es la motivación para combinar D1 y D2 para llegar a la presente invención. Insistimos, D1 no puede considerarse el estado de la técnica más cercano a la invención por las razones anteriormente expuestas.

Por otra parte, el instructivo de patentabilidad es claro en establecer que el examen de nivel inventivo debe basarse en el estado de la técnica y no solo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y el estado de la técnica.

En conclusión, el documento del estado de la técnica, que a juicio del señor Examinador es el más cercano a la invención (D1) plantea la necesidad de proporcionar una barra de jabón que tenga una apariencia artesanal y que pueda producirse en masa, específicamente por extrusión. A diferencia de la presente invención, en D1 se hace énfasis en la importancia de mantener la apariencia artesanal de la barra. Ahora bien, basado en las enseñanzas de D1 un técnico versado en la materia no estaría motivado a elaborar una barra de jabón de acuerdo a la presente invención porque una diferencia marcada entre las solubilidades de las fases –ocasionada por la selección específica de compuestos y proporciones en la barra– destruiría la apariencia artesanal de la barra de D1.

Dice el señor examinador en otro aparte de la Resolución:

“Así mismo, sustituir ingredientes como otro preservante y otro antioxidante, conocidos para la misma función, es una labor de rutina para la persona del oficio normalmente versada en la materia”.

Frente a tal afirmación resaltamos que esta es una apreciación particular del señor Examinador, y cabe anotar que el examen de nivel inventivo no debe basarse en apreciaciones personales sino que la falta de nivel inventivo debe probarse con documentos del estado de la técnica.

Ahora bien, al igual que D1 las enseñanzas de D2 apartan al técnico medianamente versado en la materia del objeto de la presente invención. Concretamente, D2 divulga una barra con dos fases, una de ellas con concentraciones más altas de un agente emoliente que la otra. De hecho, según el mismo D2 lo que se intenta proporcionar con su productos es un sistema de entrega de emolientes que es más efectivo que en una barra tradicional. Observamos que no hay sugerencia alguna en el documento D2 para modificar la solubilidad de alguna de las fases de sus productos y en donde las diferencias en solubilidades formen una estructura acanalada con características exfoliantes y propiedades de masaje, como en la presente invención.

Por otra parte, el señor Examinador frente al documento D2, establece lo siguiente;

“En conclusión, para la persona del oficio normalmente versada en la materia lo divulgado en la tabla 1B de D1 (...) y sus conocimientos, son motivación para incluir el colorante de D2 y así obtener una barra de jabón con diferente solubilidad y coloreada”.

Frente a lo anterior discrepamos totalmente. Nuevamente notamos que cuando al señor Examinador habla de los conocimientos de la persona versada en la materia está cayendo en apreciaciones personales y no en las enseñanzas del estado de la técnica (es necesario recordar que el técnico versado en la materia no tiene capacidad inventiva). Adicionalmente, observamos que la tabla 1B de D1 revela una composición de fase continua muy diferente a la reivindicada. Además, como se explicó anteriormente el obtener una barra de jabón coloreada no es el objeto de la presente invención.

En este orden de ideas no existe ningún motivo para que una persona versada en la materia alterará las composiciones de D1 con las enseñanzas de D2 para obtener la presente invención, como es sugerido por el señor Examinador.

Por último, queremos resaltar la originalidad de la solución planteada. Las barras de jabón son bastante conocidas y ampliamente desarrolladas en el estado de la técnica, y aun así los inventores han logrado introducir un beneficio adicional a un producto de uso común. Cualquier barra de jabón conocida hasta el momento de la invención iba a perder eventualmente cualquier textura que proporcionara una sensación de masaje durante el uso, debido a que se disolvía consistentemente con el agua. Sin embargo, con los componentes y proporciones específicas proporcionadas en la presente invención se puede mantener una estructura acanalada durante una mayor parte del tiempo de vida útil del jabón, logrando así aportar beneficios adicionales a un producto ampliamente conocido e investigado

En conclusión, solicitamos respetuosamente al señor Examinador reconsiderar su posición y llevar a cabo nuevamente un juicioso examen de nivel inventivo y evitar apreciaciones personales, con miras a la concesión de la presente solicitud de patente.

Del análisis de la Resolución no sentimos afectados por la forma en que se evaluó tanto la novedad como el nivel inventivo de la invención.

Lo anterior tiene fundamento en las siguientes normas,

DERECHO:

1. Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, el cual, a la letra dice:

“Artículo 14: Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

2. El Artículo 48 del mismo estatuto que establece:

“Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará”.

PETICION

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho REVOCAR la decisión tomada mediante la Resolución No. 9748 del 28 de febrero de 2012, y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina, arriba citados.

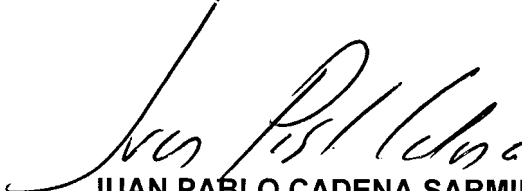
Finalmente, reconociendo la independencia de su Despacho en el estudio de solicitudes de patente, ponemos de presente que las solicitudes equivalentes en Europa y Estados Unidos han sido concedidas solamente con al ánimo de indicarle al señor examinador que la solicitud fue estudiada por profesionales igualmente idóneos en el estudio de solicitudes de patente.

JUST
TIL
RA
OTA
15/02/2012

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi Oficina de Abogado, situada en la Calle 70A No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL

El anterior escrito dirigido a: Superintendencia de Industria y Comercio

fue presentado personalmente por su signatario Cadena Sarmiento Juan Pablo

quien se identificó con C.C. No: 80410337

de Usaquén - TP 57492 C.S.J.

en la Notaría Cuarenta del Circuito de Bogotá D.C.

hoy 04 ABR. 2012

EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ D.C.

