

As. 103.595

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-039082- -00012-0000

Fecha: 2012-03-30 16:43:18 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

REF: Expediente No. 07.039.082- solicitud de patente de invención a favor de COLGATE PALMOLIVE-COMPANY. Título NOVEDOSA COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL

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. 12318 del 29 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. 12318 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia considerando que el capítulo reivindicatorio carece de 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
D4	WO20001062224	Stabilized emulsion compositions	30/08/2001
D5	US2003017122	Micronized zinc oxide skin formulation	23/01/2003

Nivel Inventivo

Considera el señor Examinador que la presente invención no cumple con el requisito de nivel inventivo, ya que las características técnicas esenciales de las reivindicaciones independientes podían derivarse de manera obvia a partir de las enseñanzas combinadas de las anterioridades D4 y D5, y por tanto se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **NOVEDOSA COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL.**

FUNDAMENTOS:

En primer lugar, deseamos expresar nuestro asombro y total desconcierto frente a la decisión tomada por el señor examinador por las razones que exponemos a continuación:

En la presente solicitud se emitieron tres exámenes técnicos a lo largo del trámite. En dichos exámenes, el solicitante siempre tuvo la disposición de superar todas y cada una de las objeciones del señor examinador siempre mediante argumentos o restringiendo el pliego reivindicatorio.

En el primer concepto técnico 2812, el señor examinador objetó la claridad de las reivindicaciones y la novedad de la composición en vista del documento D1 (**US6217852**). Frente a dicho requerimiento, presentamos respuesta con argumentos a favor de la novedad y la presentación de un nuevo pliego reivindicatorio.

En el segundo concepto técnico No. 837, el señor examinador mantiene objeciones de claridad y aclara que el documento D1 citado en el primer requerimiento falla en sugerir una formulación que contenga la emulsión acá reclamada. En dicho segundo concepto técnico, el señor examinador cita los documentos D2 y D3 en contra del nivel inventivo de la composición reivindicada, estos documentos corresponden a US 6042815 y WO0162224.

Frente al segundo requerimiento técnico presentamos argumentos en favor del nivel inventivo de la invención en vista de los citados documentos y modificamos el pliego reivindicatorio en respuesta a todas y cada una las objeciones de claridad del señor examinador. Específicamente, se incluyó el contenido de las reivindicaciones 10-12 en la reivindicación 1 siguiendo claramente la sugerencia del señor examinador. Además, argumentamos a favor de la claridad de las reivindicaciones.

En el tercer requerimiento técnico, el señor examinador aclaró que aceptaba la aclaración del solicitante frente a los documentos D2 y D3 citados en el segundo requerimiento técnico.

Ahora bien, en cuanto al contenido del tercer requerimiento, el señor examinador **NO** objetó la claridad de las reivindicaciones presentadas en respuesta al segundo oficio técnico. Así mismo, como estado de la técnica cito los documentos **WO 01/62224 Y ES2247749**. Frente a la novedad de la invención establece lo siguiente:

“En consecuencia, la composición reivindicada donde se impide la reacción del catión metálico polivalente y el ácido graso por medio de: la o las sales o el o los ácidos grasos son recubiertos o encapsulados y la composición incluye menos de 20 % en peso de agua es nueva según lo divulgado en D1.

Frente al nivel inventivo en vista de los documentos citados en dicho requerimiento establece lo siguiente:

“La composición reivindicada donde se encapsula las sal o ácido graso es obvia porque la persona versada en la materia enfrentada al problema de impedir la reacción sustancial del catión polivalente con el ácido graso dentro de la composición, pero que al ser aplicada si ocurra la reacción entre el catión metálico y al ácido graso, incluiría la encapsulación o recubrimiento de los ácidos grasos o de los cationes metálicos polivalentes conocidos en D2 en D1, por lo que se considera obvia”.

De la anterior afirmación vale la pena resaltar que el señor examinador está aceptando el lenguaje de la reivindicación 1 presentada en respuesta al segundo oficio técnico.

Adicionalmente establece:

“Pero no existe indicación en el estado de la técnica de que una composición que incluya menos de 20 % en agua evite la reacción sustancial del catión polivalente con el ácido graso mientras este se encuentre presente en la composición, pero luego de llevarse a cabo la aplicación del producto, este está en capacidad de reaccionar con el ácido graso”.

Nuevamente resaltamos que el señor examinador acepta el lenguaje de la reivindicación 1 estudiada en su momento.

Finalmente establece:

“El estado de la técnica no anula novedad ni nivel inventivo de la composición de la reivindicación 1 que incluye menos de 20 % en agua”

Entonces teniendo en cuenta que no se objetó la claridad de las reivindicaciones y teniendo en cuenta las conclusiones del señor examinador frente al nivel inventivo, presentamos un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se eliminó la característica que según el examinador no era inventiva manteniendo al mismo tiempo en el pliego reivindicatorio la característica técnica según la cual la reivindicación si era inventiva.

Del anterior análisis entonces podemos concluir varias cosas:

- ✓ El examinador reconoció nivel inventivo de una de las características esenciales de la reivindicación 1 y como tal se presentó un nuevo pliego reivindicatorio
- ✓ El examinador **nunca** objetó el nivel inventivo de la reivindicación de **proceso**
- ✓ El examinador **NO** objeto la claridad de las reivindicaciones en el tercer oficio técnico y
- ✓ El solicitante siempre actuó con debida diligencia frente a las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo

Ahora bien, frente a la Resolución 12318 encontramos sorprendentemente que el señor examinador cita un documento completamente nuevo **US 2003017122** y que nunca fue citado en ninguno de los requerimientos técnicos. Adicionalmente, frente a la respuesta presentada en el tercer requerimiento establece lo siguiente:

“Cabe decir que como respuesta al oficio No. 13171 (tercer oficio) el solicitante anexó un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se eliminó la caracterización en donde las sales desde el punto de vista cosmético o los ácidos grasos son recubiertos o encapsulados. Sin embargo, la reivindicación 1 aún presenta una caracterización inadecuada de las composiciones puesto que las caracteriza por su método de obtención y no por sus componentes y las proporciones de los mismos dentro de la formulación”.

Frente a esta objeción claramente el desconcierto es total teniendo en cuenta que en el tercer oficio técnico NO se objetó la claridad de las reivindicaciones presentadas en respuesta al segundo oficio técnico. Cabe aclarar además que si bien se modificó el pliego reivindicatorio en el tercer oficio técnico, lo único que se cambió con respecto al anterior pliego fue la característica esencial según la cual *las sales desde el punto de vista cosmético o los ácidos grasos son recubiertos o encapsulados*.

De lo anterior nos preguntamos entonces porque el señor examinador no objetó la claridad de las reivindicaciones presentadas en el segundo requerimiento cuando emitió el tercer requerimiento. Como indicamos previamente, el tercer oficio técnico es silencioso en cuanto a la claridad de las reivindicaciones por lo que en su momento entendimos que no era necesaria ninguna modificación adicional.

En este orden de ideas, notamos que esta objeción va en contra del derecho que tiene el solicitante a defenderse plenamente de las objeciones del señor examinador más aún cuando en esta etapa NO es posible modificar el capítulo reivindicatorio y teniendo en cuenta que en el tercer oficio técnico no se hizo alusión alguna a la claridad de las reivindicaciones. Además el lenguaje de las reivindicaciones fue aceptado por el señor examinador cuando establece:

“La composición reivindicada donde se encapsula las sal o ácido graso es obvia porque la persona versada en la materia enfrentada al problema de impedir la reacción sustancial del catión polivalente con el ácido graso dentro de la composición, pero que al ser aplicada si ocurra la reacción entre el catión metálico y al ácido graso, incluiría la encapsulación o recubrimiento de los ácidos grasos o de los cationes metálicos polivalentes conocidos en D2 en D1, por lo que se considera obvia”.

y

"Pero no existe indicación en el estado de la técnica de que una composición que incluya menos de 20 % en agua evite la reacción sustancial del catión polivalente con el ácido graso mientras este se encuentre presente en la composición, pero luego de llevarse a cabo la aplicación del producto, este está en capacidad de reaccionar con el ácido graso".

En cuanto a la objeción del señor examinador según la cual la caracterización es inadecuada puesto que la caracteriza por su método de obtención y no por sus componentes y proporciones dentro de la formulación no entendemos a que parte de la reivindicación se está refiriendo cuando habla de método de obtención. Recordamos que el examinador de patentes debe sustentar todas y cada una de las objeciones.

En cuanto al hecho que no se caracteriza por componentes y proporciones, es difícil aceptar esta objeción.

La reivindicación 1 menciona los siguientes tres (3) componentes:

- ✓ Cationes metálicos polivalentes debidamente especificados
- ✓ Uno o más ácidos grasos debidamente especificados
- ✓ Uno o más componentes a base de aceite insoluble en agua debidamente especificados

En cuanto a la mención de proporciones indicamos al señor examinador que las proporciones se encuentran en la reivindicación dependiente 9 donde se especifican las proporciones de los componentes de la reivindicación 1. Cabe anotar que las proporciones se indican en una reivindicación dependiente definiendo elementos o modalidades particulares de los elementos nombrados en la reivindicación independiente con el fin de no restringir el alcance de la reivindicación 1.

En cuanto al nivel inventivo, resaltamos nuevamente que el señor examinador hace alusión dentro del estado de la técnica de un documento completamente nuevo que no fue citado en ninguna de los oficios técnicos, estamos hablando del documento **US2003017122** frente al cual no se le dio oportunidad al solicitante de defenderse oportunamente.

Nuevamente insistimos en que la inclusión de este nuevo documento en la resolución 12318 va en contra del derecho de defensa del solicitante frente a una objeción de este tipo. Como bien sabe el señor examinador durante esta etapa no es posible modificar la solicitud y teniendo en cuenta una objeción de nivel inventivo se haría necesario no solamente argumentar a favor de nivel inventivo sino también modificar la reivindicación 1.

Adicionalmente, para mayor desconcierto nuestro, el señor examinador objetó el proceso de la reivindicación 14 el cual nunca fue objetado en ninguno de los exámenes técnicos. Nuevamente expresamos nuestro descontento en la medida que no se le dio oportunidad al solicitante en ninguno de los requerimientos técnicos de defender la reivindicación de proceso en vista del nuevo documento D5.

Para enfrentar la objeción de nivel inventivo en vista de D5, se hace necesaria la inclusión de proporciones de cada uno de los componentes (i)-(iii) pero en vista de la imposibilidad de presentar modificaciones en esta etapa nos resulta imposible defender el nivel inventivo frente a D5. Sin embargo, la idea sería modificar incluir las proporciones de cada uno de estos componentes como:

0.01 a 2% en peso para cationes metálicos, 2 a 10 % de ácidos grasos y 25-60 % del componente oleoso. En este caso, la cantidad de iones metálicos de 0.01 % a 2 % se encuentra completamente alejada de D5 el cual menciona un rango de 8-30 % por lo que el rango de D5 no sugeriría de ninguna manera el rango reivindicado. Una persona versada en la materia con conocimiento de la proporción de D5, esto es, 8-30 % nunca habría llegado a la proporción reivindicada de 0.01 a 2 %. De hecho, la proporción de D5 alejaría a un versado en la materia del rango reivindicado.

Frente al documento D4 que corresponde a al documento D3 en el segundo oficio técnico insistimos en los argumentos presentados en aquella oportunidad y que fueron reconocidos como inventivos por el señor examinador en el tercer requerimiento técnico.

El problema técnico objetivo de la presente solicitud es el de proveer una composición para el cuidado de la piel que pueda ser aplicada cuando la piel se encuentre húmeda, pero que pueda ser esencialmente enjuagada y simultáneamente dejar suficiente agente acondicionador o humectante con el objeto de proteger la piel y de aportarle un efecto humectante de larga duración. El problema técnico de la presente invención difiere del problema técnico de D4 ya que este documento muestra la estabilidad mejorada en emulsiones al añadir compuestos iónicos de metales polivalentes.

7

US
PATENT
OFFICE
NOV 10 2004

Específicamente, D3 no divulga ningún tipo de prevención para la reacción entre el ácido graso y el catión metálico polivalente. Por el contrario, este documento enseña que el ácido graso y el catión metálico polivalente se mezclan conjuntamente de la misma manera no existe sugerencia alguna de que el ácido graso y el catión metálico polivalente deban mantenerse separados, ni de cómo podrían mantenerse separados dentro de la composición tal como se evidencia en la presente invención.

En cuanto a la reivindicación de método nuevamente recalcamos que el método nunca fue objetado durante el examen de patentabilidad por lo que no la objeción en esta instancia no permite enfrentar adecuadamente esta objeción. No obstante deseamos resaltar que la diferencia se encuentra en el momento en que la sal se adiciona a la composición ya que la partición es diferente dependiendo del momento en que se forme la emulsión aceite en agua. Simplemente, no existen sugerencias en D4 o D5 al respecto.

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. 12318 del 29 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.

8

RECEIVED
LABOR
15 FEB 2012

Subsidiariamente, solicitamos que se envíe el expediente nuevamente al área técnica para enfrentar las objeciones en vista del nuevo documento.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría 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



San PSI Un.

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN PERSONAL	
El anterior escrito dirigido a:	<i>Superint.</i>
	<i>Industria y</i>
	<i>Comercio</i>
fue presentado personalmente por su signatario	<i>Cadena Suminto Acosta</i>
quien se identificó con C.C. No:	<i>8044337</i>
de	<i>Ugachin - tp 56426717</i>
en la Notaría Cuarenta del Circuito de Bogotá D.C.,	<i>30 MAR. 2012</i>
hoy	
EL NOTARIO CUARENTA DE BOGOTÁ	

AGUSTIN
CASILLLO
ZARATE
NOTARIO
40
BOGOTÁ