

JOSE LLORED CAMACHO & CO.

ABOGADOS

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 412

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-129084- -00003-0000

Fecha: 2014-12-23 16:22:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Re: PI.-**BIOSYNTHIS**.-Solicitud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT
para "**COMPOSICIÓN OLEOSA VOLÁTIL ALTERNATIVA PARA**
SUSTITUIR CICLOMETICONAS EN FORMULACIONES COSMÉTICAS".-
Clase **C08L 91/06**.-Expediente número **14-129.084**.-

Yo, **ALICIA LLORED RICAURTE**, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 39.690.713 de Usaquén, Representante Legal en Bogotá para todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad **BIOSYNTHIS**, organizada y existente de conformidad con las leyes de Francia y domiciliada en Saint Cyr Sous Dourdan, Francia, atentamente manifiesto a usted que interpongo **Recurso de Reposición** contra la Resolución número **67330** dictada por el señor Superintendente de Industria y Comercio el 12 de Noviembre de 2014 y notificada por fijación en lista el 19 de Noviembre de 2014, por medio de la cual se rechaza una división de solicitud para la invención contenida en el expediente de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Como fundamento de mi recurso me permito manifestar ante ese Despacho que en la Resolución No. **67330** se establece que la solicitud de patente divisional en cuestión ha sido negada debido a:

"Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional No. 14-1129.084 ya había sido evaluada en: El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el No. 11-151.129 mediante oficio 16326 notificado por fijación en lista del 3 de Septiembre de 2013...

Por todo lo anterior, a la fecha de hoy, la materia definida en las 10 reivindicaciones de esta solicitud ya fue objeto de estudio de repetidos exámenes de manera que no resulta procedente un nuevo examen."

En conexión con lo anterior, el Señor Examinador expone una tabla comparativa entre la materia reclamada en las reivindicaciones de la solicitud divisional No.14-129.084 y las reivindicaciones de la solicitud parental No. 11-151.129.

En vista de lo anterior, a continuación me permito brindar argumentos contundentes y realizar modificaciones sobre el capítulo reivindicatorio, de manera que no solo se demostrará a ese Despacho que el capítulo reivindicatorio correspondiente a la solicitud divisional NO contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado, sino que además se expondrá que el rechazo de la solicitud divisional realizado por ese Despacho se constituye en una clara violación al Artículo 36 de la Decisión Andina 486 de 2000.

Asimismo, se demostrará que tal rechazo de la solicitud divisional por parte de ese Despacho, va en contravía de los lineamientos de la SIC en cuanto a divisionales se refiere así como en vulneración del derecho al debido proceso y el derecho de defensa, toda vez que no se le dio la oportunidad al solicitante de la divisional en cuestión, de tener un trámite independiente como cualquier solicitante y que su solicitud tuviera un estudio de fondo por parte de la SIC.

II. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

1. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO.

Inicialmente, me permito manifestar que el solicitante, al amparo de lo estipulado por el Artículo 34 de la Decisión Andina 486 de 2000, ha modificado la solicitud presentando un nuevo capítulo reivindicatorio, que reemplaza al actualmente presentado.

En conexión con las señaladas modificaciones, me permito resaltar que estas no se constituyen de ninguna manera en una ampliación del alcance de la solicitud, tal como fue originalmente presentada, toda vez que tienen como fin restringir considerablemente la solicitud de la composición oleosa volátil, tal y como se reclaman en la presente invención, las cuales encuentran pleno sustento en la descripción de la solicitud y en el capítulo reivindicatorio actualmente presentado, tal como se expondrá a continuación:

- **Nueva Reivindicación 1:** Está basada en la reivindicación 1 actualmente presentada, sin embargo ha sido modificada con el fin de restringir las obtención de las para finas lineales de origen vegetal. En este sentido dichos parafinas pueden obtenerse de manera ventajosa de acuerdo con un método que comprende las siguientes etapas sucesivas deshidratación de por lo menos un alcohol graso C8 – C24 para obtener un

alqueno e hidrogenación de dicho alqueno a un alcano, dicho alcohol graso se obtiene por la saponificación de aceites y grasas naturales.

La modificación mencionada anteriormente cuenta con pleno sustento a lo largo de la memoria descriptiva en las páginas 4 a 5.

Adicionalmente, se ha restringido la temperatura de ignición de la composición entre 75 y 85 °C. Ésta modificación presenta sustento en la página 4 de la memoria descriptiva.

- **Reivindicaciones 2 a 10:** Corresponden a las reivindicaciones 2 a 10 actualmente presentadas.

Es así como, el nuevo capítulo reivindicatorio está constituido por **10 reivindicaciones** las cuales enfocan la reclamación en las realizaciones preferidas de la invención.

En vista de estos hechos, y a la luz de la facultad que la Decisión Andina 486 otorga al solicitante mediante las disposiciones que establece el Artículo 34 de la misma:

"Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."
(Énfasis añadido)

Resulta claro que la presentación del mencionado capítulo reivindicatorio modificado, está amparada bajo la legislación Andina, y por lo tanto muy comedidamente solicito a ese Despacho tenerlos en consideración en su análisis del presente Recurso.

2. **La solicitud divisional fue rechazada sin que la misma fuera objeto de un estudio de fondo por parte de la SIC**

Dentro de la Resolución No. **67330**, ese Despacho resolvió rechazar la divisional, debido a que el capítulo reivindicatorio, presentado con dicha divisional *"no requería de un nuevo estudio de patentabilidad"* ya que según la opinión del señor Examinador la materia reclamada ya fue objeto de estudio de repetidos exámenes de manera que no resulta procedente un nuevo examen.

Sin embargo, como ya se explicó anteriormente ese señalamiento no es aplicable al presente caso, teniendo en cuenta que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud divisional NO contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud No. 11-151.129 y más aun teniendo en cuenta las modificaciones presentadas a la divisional en el punto 1 del presente escrito.

Así las cosas, no se entienden las razones por las cuales la solicitud divisional de la referencia, ha sido rechazada y no ha sido objeto de un estudio de fondo como lo debe tener cualquier solicitud divisional que se presente ante ese Despacho.

En este sentido, a continuación se señalan las razones por las que la presente solicitud divisional debe ser aceptada y objeto de un estudio de fondo:

i) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del artículo 36 de la Decisión 486, 2000:

El artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

"Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias."

De acuerdo a lo anterior, la Decisión 486 establece que el único requisito para que una solicitud divisional no sea aceptada, es que dicha división implique una ampliación de la materia que fue divulgada inicialmente.

Así las cosas, el capítulo reivindicatorio presentado y ahora modificado con la solicitud divisional cumple a cabalidad con los requisitos del artículo 36 de la Decisión

486, toda vez que no amplía la materia inicialmente divulgada y además tiene pleno soporte en la descripción.

Adicional a lo anterior, la solicitud divisional fue presentada de acuerdo a lo establecido en la norma cumpliendo los requisitos de forma, presentándose de manera oportuna dentro el trámite de la solicitud original, y pagando la tasa oficial correspondiente a un capítulo reivindicatorio de 18 reivindicaciones.

Sin embargo, sin ningún estudio de fondo, la SIC emitió la Resolución No. **67330** alegando el rechazo de la divisional, argumentando que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio inicialmente presentado para la solicitud parental 11-151.129.

Así, las cosas, a pesar de que el Solicitante presentó la solicitud divisional con el lleno de los requisitos exigidos por la ley, y que además, presento un capítulo reivindicatorio que no amplía la materia inicialmente divulgada y tiene pleno sustento en la descripción, la SIC no admitió a trámite la divisional en cuestión, desconociendo, que el único requisito para rechazar una divisional, es que la misma amplíe la materia revelada en la solicitud parental.

ii) El rechazo de la solicitud divisional va en contra de los lineamientos propios de la SIC, establecidos en la "Guía para examen de solitudes de patente y modelo de utilidad":

Al respecto del examen de solicitudes divisionales, la "Guía para examen de solitudes de patente y modelo de utilidad" establece lo siguiente:

"... el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso afirmativo, debe asegurarse que ninguna de las fraccionarias implique una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental.

Si las fraccionarias presentadas implican una ampliación de la materia contenida en la solicitud parental, y por lo tanto, no pueden aceptarse para examen, el examinador debe indicar concretamente cuáles son los elementos que amplían materia.

*Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque haya materia que esta reivindicada en más de una de ellas (materia superpuesta) **se aceptarán todas para examen;** sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerirá la corrección del error, es decir que se retire esa materia de una de ellas y se deje solo en la otra. Esto*

quiere decir que el estudio de cada una las fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea".¹ (Resaltado fuera del texto).

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Guía, de igual forma que lo contenido en la norma, el único requisito para que una divisional no se acepte a estudio es porque la misma implique una ampliación de la materia reivindicada en la solicitud inicial.

Así mismo, de acuerdo a la Guía, es claro que en caso de que exista solapamiento de materia, y la solicitud divisional reclame materia que se encuentre contenida en la solicitud original, ese Despacho deberá aceptar a examen la divisional y requerir al solicitante dentro de dicho trámite para que corrija esta superposición de materia. Esto por supuesto se entiende deberá hacerse mediante un requerimiento de artículo 45, y no mediante una resolución de rechazo como se hizo en el presente caso.

Así las cosas, si el examinador considera que la materia reclamada en la divisional se encuentra comprendida en la solicitud parental, tal como lo afirma dentro del presente caso y que la materia ya fue objeto de estudio, no es procedente un rechazo de la divisional por parte de la SIC, sino que la misma debe ser aceptada a trámite para que se emita un requerimiento en el cual se informe al solicitante sobre el solapamiento de materia y así mismo éste tenga la oportunidad de superar la mencionada objeción.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es claro que a la divisional presentada bajo el número de expediente No. 14-129.084, se le ha debido dar el trámite correspondiente como a cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de fondo que permitiera al solicitante tener la oportunidad de responder cualquier objeción a la patentabilidad que el examinador pudiera tener.

Complementando lo anterior, es absurdo rechazar una divisional y no darle el trámite ni hacer el estudio correspondiente, porque supuestamente el capítulo reivindicatorio de la misma "...**contiene la misma materia de la solicitud inicial...**", toda vez que esto desvirtuaría la naturaleza y el espíritu de las divisionales, pues es claro que cualquier solicitud que se divida, y que ya haya sido objeto de un estudio previo por parte del examinador, puede ser rechazada con base en que el capítulo reivindicatorio "ya se estudió", teniendo en cuenta que el capítulo inicial del cual se originan dos o más solicitudes fraccionarias, lógicamente ya fue objeto de un estudio previo. Esto, de ninguna manera significa que la solicitud divisional en la cual se presenta un capítulo reivindicatorio cuyo soporte por supuesto es el texto de la solicitud original (descripción y reivindicaciones), no pueda ser también estudiado y que se revisen los requisitos de patentabilidad, pues si esto fuera así, ninguna divisional podría

¹ Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad. (2012) Superintendencia de Industria y Comercio. Sección 2.1.8 página 26.

ser aceptada y no existiría dicha figura tal como se encuentra contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

iii) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del derecho al debido proceso y el derecho de defensa:

Para finalizar, el hecho que ese Despacho haya negado a mi representada la posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la solicitud divisional, trámite que se debe dar a cualquier divisional, es una clara violación del derecho al debido proceso, contemplado en el artículo 29 de nuestra Constitución Política, la cual establece que el derecho al debido proceso es un derecho fundamental que se debe aplicar tanto a las actuaciones judiciales como a las administrativas.

De igual forma, el Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso administrativo, establece que una de las finalidades de las autoridades administrativas (en este caso la SIC) es garantizar dentro de los procedimientos administrativos el principio del debido proceso y en virtud de este el derecho a una defensa:

Artículo 3: "...1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se adelantarán de conformidad con las normas de procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la Ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción..." (Resaltado fuera del texto).

Así las cosas, queda claro que el hecho de que la presente solicitud divisional haya sido rechazada, sin la posibilidad de que se le haya aceptado a trámite y se le haya hecho un estudio de fondo en relación con la patentabilidad de la misma, vulnera el derecho al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que el solicitante no tuvo la oportunidad de controvertir con argumentos de fondo las objeciones que se pudieran tener en relación con los méritos de la solicitud, sino que ahora debe solicitar la aceptación de la misma mediante este recurso, con el fin de que se revoque un rechazo que no está sustentado en la ley.

En el caso en cuestión, los requisitos específicos para aceptar el trámite de una divisional son claros y fueron cumplidos a cabalidad por parte de mi representada, razón por la cual ese Despacho ha debido admitirla a trámite y hacer el estudio de fondo correspondiente, manteniendo así el espíritu del debido proceso, y del derecho de defensa, dando la oportunidad al solicitante de dar respuesta a las objeciones de fondo y obtener una decisión fundamentada en relación con la patentabilidad de la misma. Sin embargo, el hecho de al haber rechazado la divisional tal como lo hizo es una clara violación de los derechos antes mencionados.

III. CONCLUSIÓN

Con base en las modificaciones y argumentos expuestos previamente, me permito manifestar ante ese Despacho que la presente solicitud divisional no contiene la misma materia del capítulo reivindicatorio originalmente presentado para la solicitud 11-151.129.

Así mismo, queda claro que la solicitud divisional en cuestión, no ha sido objeto de un estudio de fondo por parte de ese Despacho, lo cual es un derecho que existe en cabeza de mi representada, y en consecuencia es clara la violación del artículo 36 de la Decisión 486, 2000, así como del derecho al debido y el derecho de defensa, y la contracción de los lineamientos establecidos por la SIC en la *Guía para examen de solicitudes de patente y modelo de utilidad*.

Por lo tanto amablemente solicito a su Despacho proceder con el estudio de patentabilidad de la presente solicitud divisional.

IV. PETICIÓN

En vista de todo lo anterior, ruego a usted revocar la Resolución Número **67330**, con el fin de que se admita a trámite la solicitud divisional de la referencia, y se proceda a estudiar la misma a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados, y en consecuencia se conceda el privilegio de patente solicitado.

V. PODER

En este punto me permito mencionar ante ese Despacho que el documento que acredita mi calidad de Representante Legal en Bogotá para asuntos relativos a la Propiedad Industrial de la sociedad peticionaria fue allegado junto con mi memorial de fecha 13 de Junio de 2014.

VI. ANEXOS

Anexo al presente recurso me permito presentar:

- (i) Recibo número 14-131487, expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y
- (ii) Copia de la páginas **19 a 20** que corresponden al capítulo reivindicatorio modificado que consta de 10 reivindicaciones.

JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotá, D.C. Tel: 6069700 Fax 6069701

VII. DOMICILIO

Mi dirección es Calle 72 No. 5-83, Piso 6º, Bogotá D.C.

Del Señor Superintendente,



ALICIA LLOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

REIVINDICACIONES

1. Composición oleosa volátil que comprende:

- (a) Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales de origen vegetal obtenida de acuerdo con un método que comprende al menos las siguientes etapas sucesivas de deshidratación de por lo menos un alcohol graso $C_8 - C_{24}$ para obtener un alqueno e hidrogenación de dicho alqueno a un alcano, dicho alcohol graso se obtiene por la saponificación de aceites y grasas naturales, dicha mezcla consiste en:
 - (i) 70 a 99% en peso de una parafina lineal seleccionada de parafinas C_8 , C_{10} , C_{12} y mezclas de las mismas; y,
 - (ii) 1 a 30% en peso de una parafina lineal C_{14} a C_{24} , y
- (b) Desde 0 hasta 50% en peso de un aceite no volátil seleccionado de hidrocarburos ramificados minerales o sintéticos, (poli)ésteres y (poli)éteres, (poli)ésteres de ácidos $C_2 - C_{24}$ y alcoholes $C_2 - C_{24}$ o polioles, que son ramificados, triglicéridos de ácidos grasos $C_6 - C_{20}$, aceites vegetales, dialquilcarbonatos, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos,

donde la composición oleosa tiene un punto de ignición entre 75 y 85 °C.

- 2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que comprende 90 a 99% en peso de parafina(s) C_8 , C_{10} , C_{12} y de 1 a 10% en peso de parafina(s) C_{14} a C_{24} .
- 3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado en que comprende dodecano y tetradecano.

4. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5% a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es).
5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque contiene 85 a 95% en peso de mezcla de parafinas y 5 a 15% en peso de aceite(s) no volátil(es).
6. Método o proceso para mejorar el uso de rímel, lápiz labial o base, de polímeros de silicona tales como elastómeros de silicona o gomas, o para mejorar el esparcimiento en la piel de composiciones de protección solar y/o la dispersión de pigmentos en composiciones de protección solar añadiendo al rímel, lápiz labial, fundación, polímeros de silicona, gomas o composiciones de filtro solar la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
7. Composición cosmética que contiene la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
8. Composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque no contiene siliconas cíclicas.
9. Método o proceso para maquillaje y/o cuidado y/o protección de la piel, labios, pestañas, y/o uñas aplicando sobre la piel, labios, pestañas, y/o uñas la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.
10. Método o proceso para para mejorar la evaporación y/o aplicación en la piel de composiciones antitranspirantes o desodorantes, particularmente en forma de roll-on, gel o barra, particularmente basadas en sales de aluminio añadiendo a composiciones antitranspirantes o desodorantes la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 131487

Bogotá D.C., Diciembre 10 de 2014 - 12:41:06

RECIBIDO DE : LLOREDA & CIA. S.A.

NI 830.022.145

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	702288436	10/12/2014	6.587.000.00

*** Conceptos Pagados ***

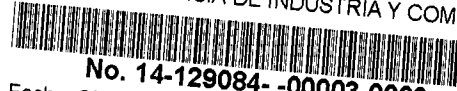
CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES EN CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	128.000.00	128.000.00
				\$128.000.00

SON: **CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 14-129084- -00003-0000

Fecha: 2014-12-23 16:22:24 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 8

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Diciembre 10 de 2014 - 12:41:11