



No. 13-262231- -00005-0000

Fecha: 2014-10-29 16:30:08 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

1

Clarke, Moul & C

COLOMBIA

P-4018

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 13-262.231

Solicitud de patente a nombre de **JOHNSON & JOHNSON
CONSUMER COMPANIES INC.**

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 sustituta de acuerdo con la sustitución adjunta de la sociedad **JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES INC.**, domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9229 notificado por fijación en lista el 5 de agosto de 2014, relacionado con concepto técnico de fondo, 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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 19 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente.
2. Claridad
 - 2.1 Como primera medida, se modificó la antigua reivindicación 1 (nueva reivindicación 1), en donde se incluyeron las características de las antiguas reivindicaciones 2 y 12 con el fin de definir **los polisacáridos y surfactantes** de acuerdo con la presente invención. Esta modificación se encuentra debidamente sustentada en el capítulo descriptivo.
 - 2.2 Se definieron los agentes de reticulación y las sales metálicas de acuerdo a la sugerencia del señor examinador.
 - 2.3 Con respecto a la definición de los términos “surfactantes aniónicos”, “surfactantes no inónicos” y “surfactantes anfóteros”, la solicitante desea manifestar que estos términos son bien conocidos y comprendidos por una persona versada en la materia y pueden incluir un número significativo de posibles agentes tensoactivos, que se identifican expresamente en la presente invención. Por lo tanto, la solicitante manifiesta respetuosamente que una mayor definición de estos términos no es necesaria o requerida.

P-4018

A/11

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

- 2.4 Con respecto a los términos “acilo bajo” y “metioxilo bajo”, la solicitante desea manifestar que están asociados con un compuesto en particular (cada uno) y son entendidos por los expertos en la técnica.

Por ejemplo, el término describe “goma gelana de acilo bajo” y “pectina de metioxilo bajo”, que se entienden como compuestos particulares. El uso de la palabra “bajo” no tiene la intención de definir una cierta cantidad, sino más bien para referirse a y definir el propio componente.

- 2.5 Adicionalmente, se eliminó el término “uno o más” del capítulo descriptivo.

- 2.6 Se modificaron las antiguas reivindicaciones 22 y 23 (nuevas reivindicaciones 18 y 19) con el fin de definir el método reclamado.

- 2.7 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 6 y 11.

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 de claridad y nivel inventivo planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 19 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo consta de un menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero más limitado.

3. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico que las antiguas reivindicaciones 1 a 23 carecen de nivel inventivo a la luz de los documentos US 6673371 (D1) y US 6066613 (D2).

En este sentido, me permito decir que el artículo 18 de la Decisión 486, el cual hace referencia al nivel inventivo de una invención, establece que *“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”*.

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

anterior significa que el análisis de nivel inventivo **NO** es una comparación de los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel inventivo **debe demostrar** la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace **necesario demostrar** que la invención analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia.

Teniendo en cuenta lo anterior, es deseo de la solicitante presentar argumentos en contra de estas declaraciones, con el fin de demostrar que la invención reclamada en la presente solicitud posee características técnicas que implicaron un paso inventivo durante su desarrollo.

En primer lugar, es deseo de la solicitante respetuosamente manifestar su desacuerdo con las conclusiones expuestas en el concepto técnico emitido, en donde resultaría obvio para una persona versada en la materia modificar las composiciones divulgadas en D1 a la luz de las enseñanzas de D2.

Al analizar los documentos citados, la solicitante desea señalar que el único ejemplo en el que el cloruro de potasio se utiliza en D1 es el Ejemplo 7, pero parece que el único ejemplo es silencioso en cuanto al tensoactivo reclamado.

Además, se incluye el agente de reticulación (KCl) en una cantidad inferior a la reclamada. Por lo tanto, No hay sugerencia o divulgación de la combinación reclamada de polisacárido y el agente tensoactivo y/o polisacárido, tensoactivo y agente de reticulación, en particular en las cantidades reclamadas.

Ahora bien, D2 no describe adecuadamente la cantidad reclamada de compuestos, incluyendo la cantidad reclamada de polisacárido y el agente de reticulación. D2 está dirigida a composiciones que incluyen dos polímeros separados.

En el Ejemplo 1 de D2 se describe quitosano en una cantidad de 1% e hidroxietilcelulosa en una cantidad de 3%. La Tabla 2 muestra quitosano en una cantidad de 0,6%, y un segundo polímero (ya sea hidroxietilcelulosa o Jaguar C13S) en una cantidad de 1,8%. La concentración total de polímero es de 2,4%.

Los Ejemplos 3A y 3B (Tabla 4) utilizan polímeros en una cantidad de 1,6%. El Ejemplo 6 utiliza 1,5% de Jaguar C13S y 0,75% de quitosano.

Con respecto al agente de reticulación, no hay ninguna descripción de cualquier cantidad de agente que puede ser utilizado (El Ejemplo 4 se limita a declarar que se utilizó carragenina y “iones de potasio, como agente de reticulación”).

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

Como se evidencia, la invención reclamada incluye bajas cantidades de polisacáridos, aún suministrando una estabilidad adecuada durante un período de tiempo deseado. Esto difiere de D2, ya que dicho documento da a conocer no sólo un mayor nivel de polímeros, sino que utiliza una combinación de al menos dos polímeros para lograr sus resultados.

Con base en el análisis anterior, ni D1 ni D2, ya sea solos o en combinación, enseñan o sugieren la presente invención. En vista de lo anterior, las nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas sobre el estado del arte. Por lo tanto, se le solicita respetuosamente al señor examinador retire la objeción de nivel inventivo.

En este orden de ideas, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor examinador es el resultado de una evaluación del tipo “*hindsight*” o retrospectivo. De hecho, este tipo de análisis no es permitido para desvirtuar el concepto de altura inventiva.

Por consiguiente, teniendo en cuenta los argumentos presentados, se concluye que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho **no** llevan a un técnico versado en la materia a obtener la presente invención ya que no revelan o enseñan las características técnicas esenciales relacionadas con la misma, tal como acá es reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte.

En este tipo de análisis, el examinador no enfoca su análisis en el momento en el que el solicitante plantea un problema con el fin de solucionar fallas técnicas existentes en los productos convencionales de un campo técnico específico, sino que se enfoca en la solución dada al problema planteado y en la búsqueda de documentos con conceptos análogos. A este respecto dirijo la atención del examinador al “*Manual para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*”, publicado en la página Web de la Comunidad Andina, donde se establece en la página 74 en cuanto al nivel inventivo “...que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención,...el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención”. (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, para el examinador puede resultar "obvio" que el objeto de la presente solicitud se derive de la materia objeto de los documentos citados, sin dar mayor importancia al trabajo desplegado y a la capacidad inventiva del solicitante para lograr llegar a la solución del problema planteado. Es decir, que el

Clarke, Modet & C^o

COLOMBIA

examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto.

En cuanto a las características técnicas antes mencionadas relacionadas con la composición de la nueva reivindicación 1 de la presente invención, nos permitimos hacer hincapié en lo argumentado en la interpretación prejudicial 81-IP-2006 del Tribunal que ha establecido lo siguiente: *“Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por “evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad”¹. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.”* (El subrayado es nuestro).

Es claro que la presente invención **no salta a la vista** de una persona medianamente versada en la técnica cuando se cuenta con la información de D1 y D2.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 19, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.

4. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro 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).

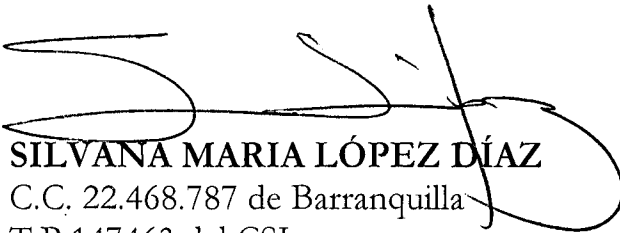
¹ Diccionario de la Lengua Española. Vigésima Primera Edición. Madrid – España. 1992. Definiciones de evidente, evidencia y obvio. Pp. 655 y 1036.

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

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

Señor Superintendente,



SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

C.C. 22.468.787 de Barranquilla

T.P 147463 del CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

Clarke, Modet & Cº

COLOMBIA

ANEXO

- Nuevo capítulo de reivindicaciones

REIVINDICACIONES

1. Una composición que comprende un portador acuoso, partículas de hidrogel que comprenden una cantidad mayor a 0 hasta 0.8% en peso en una base activa de polisacáridos seleccionados del grupo que consiste en carragenina, goma gelana de acilo bajo, pectina de metioxilo bajo, y mezclas de estos, y

surfactantes seleccionados del grupo que consiste en surfactantes aniónicos, no iónicos, anfóteros, o combinaciones de dos o más de estos,

en donde la composición no muestra separación de fases durante un período de diez días a temperatura ambiente según se midió mediante el uso de la Prueba de Estabilidad de Fases.

2. La composición de la reivindicación 1, en donde los polisacáridos comprenden k-carragenina.

3. La composición de la reivindicación 1, en donde los polisacáridos comprenden i-carragenina.

4. La composición de la reivindicación 1, en donde las partículas de hidrogel comprenden polisacáridos, agente de reticulación seleccionado del grupo que consiste en sales de calcio, potasio, aluminio, sodio, magnesio, y agua.

5. La composición de la reivindicación 4, en donde el agente de reticulación comprende cloruro de potasio, cloruro de calcio o una mezcla de estos.

6

P-4018
Rvs modificadas
Octubre 28, 2014

6. La composición de la reivindicación 4, en donde el agente de reticulación es cloruro de potasio.
7. La composición de la reivindicación 4, en donde la composición comprende de una cantidad mayor que cero a 1 % de los polisacáridos.
8. La composición de la reivindicación 4, en donde la composición comprende de 0,5 a 2,5 % del agente de reticulación.
9. La composición de la reivindicación 1, en donde los surfactantes comprenden surfactantes aniónicos.
10. La composición de la reivindicación 9, en donde los surfactantes aniónicos comprenden laurethsulfato de sodio, laurilsulfato de sodio, laurilsulfato de amonio, laurethsulfato de amonio, o una mezcla de dos o más de estos.
11. La composición de la reivindicación 10, en donde los surfactantes aniónicos comprenden laurethsulfato de sodio.
12. La composición de la reivindicación 1, en donde los surfactantes comprenden uno o más surfactantes anfóteros.
13. La composición de la reivindicación 12, en donde los surfactantes anfóteros se seleccionan del grupo que consiste en cocamidopropil betaína, lauramidopropil betaína, decil betaína, lauril betaína, y combinaciones de dos o más de estos.

P-4018
Rvs modificadas
Octubre 28, 2014

14. La composición de la reivindicación 13, en donde los surfactantes anfóteros comprenden cocamidopropil betaína.

15. La composición de la reivindicación 1, que comprende, además, partículas que no son de hidrogel seleccionadas del grupo que consiste en dióxido de titanio, mica, microesferas de cera, sílice, óxido de aluminio, óxido de zinc, óxido de titanio, óxido de polietileno, talco, y combinaciones de dos o más de estos, dispersadas en ella.

16. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición no muestra separación de fases durante un período de un mes a 50 °C según se midió mediante el uso de la Prueba de Estabilidad de Fase Acelerada.

17. Una composición que comprende un portador acuoso, 3 % en peso de una base activa o más de un surfactante aniónico, partículas de hidrogel que comprenden polisacáridos seleccionados del grupo que consiste en carrageninas, goma gelana de acilo bajo, pectina de metioxilo bajo y una mezcla de dos o más de estas, y de 0,5 a menos de 3 % de agente de reticulación seleccionado del grupo que consiste en sales de calcio, potasio, aluminio, sodio, magnesio, en donde la composición comprende de una cantidad mayor que cero a una cantidad menor que 0,8 % en peso de una base activa de polisacárido seleccionado del grupo que consiste en carrageenina, goma gelana de acilo bajo, pectina de metioxilo bajo, y una mezcla de dos o más de estos.

P-4018
Rvs modificadas
Octubre 28, 2014

18. Un método para elaborar una composición que comprende partículas de hidrogel; el método comprende las etapas de: elaborar un hidrogel que comprende polisacáridos, y

mezclar el hidrogel con una mezcla acuosa que comprende surfactantes seleccionados del grupo que consiste en surfactantes aniónico, no iónicos y anfóteros o combinaciones de dos o más de estos para formar una composición que tiene un portador acuoso, partículas de hidrogel que comprenden polisacáridos dispersados en ellas, y surfactantes, en donde la composición resultante no muestra separación de fases durante un período de diez días a temperatura ambiente según se midió mediante el uso de la Prueba de Estabilidad de Fases.

19. El método de la reivindicación 18, en donde la etapa de mezclado incluye, además, mezclar partículas que no son de hidrogel seleccionadas del grupo que consiste en dióxido de titanio, mica, microesferas de cera, sílice, óxido de aluminio, óxido de zinc, óxido de titanio, óxido de polietileno, talco, y combinaciones de dos o más de estos, en la mezcla acuosa.

11