

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Carlos R. Olarte
Juan G. Mou

Alexander Agudelo
Carlos A. Par
Juan F. Acos
Andrés Rincón
Nica Gueva
Jrés Alvarado
a C. Calderón
Mauricio Ávi
Cina Cácer
Abella Herre
Zaava Rav
Andrés Mou
Guil F. Port
Catalina Ama
ra M. Escob
Lorena Andrae
Sergio Arboles
Catalina Jiménez
Daniela González
Maritza Sier
Cina A. Ari
Guillermo Par
Linka Jhiser Suárez

Medellín
María C. Múne
Eddie Manot
Adrián Santamar
Camilo A. Bern

Barranquilla
Gina de Echeor
Jose J. Dangor

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-264131-00004-0000

Fecha: 2015-04-15 16:27:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 28

42

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COM
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____

Re: Expediente N° 13-264.131

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "COMPOSICIÓN COSMÉTICA
CON ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL PARA TINTURAR FIBRAS
QUERATINICAS"

Solicitante: MOISES CAMILO CARO GARCÍA Y JUAN SEBASTIÁN CARO
GARCÍA

Nuestra Ref.: P2013/264131

RESPUESTA AL OFICIO No. 15161 NOTIFICADO POR LA FIJACIÓN EN LISTA No. 049
DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2014
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de los solicitantes, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2, 3 y 8;
- en la Reivindicación 1 se limita el agente de acoplamiento de origen natural exclusivamente a quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicación 3, en las páginas 5, 7, 8 y 11 (Tabla

2) del Capítulo Descriptivo; y se limita el intermediario de reacción a para-fenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, para-aminofenoles, ortoaminofenoles, 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol, tolueno-2,5-diaminasulfato, hidroxietil-para-fenilenediamina sulfato, N,N-bis (2-hidroxietil)-para-fenilenediaminulfato y mezclas de los mismos, lo cual encuentra soporte en la antigua Reivindicación 8.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Por el contrario, éstas corresponden a una drástica limitación de la materia reivindicada.

2. a- La Examinadora presenta las siguientes observaciones frente a las reivindicaciones:

- la Reivindicación 1 no es concisa porque reclama una composición donde sus componentes se identifican por su función (un agente de acoplamiento, un intermediario de reacción, un agente alcalinizante y un vehículo) y no por su nombre químico, lo cual no permite establecer con precisión el alcance de la solicitud. La Examinadora sugiere limitar la reivindicación de tal manera que se identifiquen claramente las posibilidades de agentes de acoplamiento, intermediarios de reacción y agentes alcalinizantes, de acuerdo con lo efectivamente soportado en el Capítulo Descriptivo;
- además, la Reivindicación 1 no identifica claramente las posibilidades de alcaloides, taninos, xantinas, isotianinas y antocianinas incluidas en el alcance de la solicitud de acuerdo a lo soportado en el Capítulo Descriptivo. La Examinadora sugiere identificar de forma clara cada una de las posibilidades de agentes de acoplamiento de origen natural de tal forma que sea posible determinar el alcance de la solicitud;
- las Reivindicaciones 2 y 3 no se encuentran enteramente soportadas en el Capítulo Descriptivo porque la solicitud solo presenta composiciones que comprenden salvigenina y quinina como agentes de acoplamiento. Adicionalmente, la Reivindicación 2 no es concisa porque establece que el agente de acoplamiento pertenece a la familia de los alcaloides, taninos, xantinas, isotianinas, antocianinas, sin establecer cuáles son las posibilidades para cada uno de éstos de acuerdo a lo soportado en el Capítulo Descriptivo;
- las Reivindicaciones 5 y 6 no se encuentran totalmente soportadas en el Capítulo Descriptivo porque allí no se encuentra composición alguna que comprenda

- agentes de acoplamiento sintético y que pueda ser tomada como soporte de la materia reclamada en dichas reivindicaciones;
- la Reivindicación 12 no es concisa porque caracteriza los componentes adicionales de la composición por su función y no por su nombre químico, lo que no permita determinar claramente el alcance de la solicitud. La Examinadora recuerda que una composición debe ser caracterizada por sus componentes y las proporciones de los mismos. Adicionalmente, no se encuentra soporte en el Capítulo Descriptivo para la composición reclamada;
 - la Reivindicación 13 no es concisa porque no establece las posibilidades de agentes oxidantes de acuerdo a lo soportado en el Capítulo Descriptivo. El Capítulo Descriptivo solo soporta el uso de peróxido de hidrógeno;
 - la Reivindicación 14 no se encuentra enteramente soportada en el Capítulo Descriptivo porque allí no se encuentra composición alguna que comprenda peróxido de urea, bromatos de metales alcalinos, perboratos, persulfatos, perácidos, peroxidasas, oxigenasas y lacasas;
 - la Reivindicación 17 no es concisa, ni se encuentra totalmente soportada en el Capítulo Descriptivo porque se caracterizan los componentes por su función y no por su nombre químico, y adicionalmente, tampoco se establece claramente cuál es la composición del kit. Es decir, no establece la composición de las partes del kit y las cantidades de cada componente. Por otro lado, no se encuentra en la descripción ningún kit que comprenda la composición de las Reivindicaciones 1-16, agentes oxidantes, agentes cuaternizados, agentes hidratantes, hidrolizados de elastina y queratina, agentes reparadores y agentes humectantes, por lo tanto el kit reclamado no cuenta con soporte el Capítulo Descriptivo;
 - no es posible efectuar un análisis de patentabilidad para el kit reclamado debido a que dicho kit se refiere a una agregación de componentes indeterminados y en una forma indeterminada, pues no es claro si se refiere a la combinación de una, dos, tres o varias composiciones, o como se conforma el mencionado kit, lo cual impide adelantar un estudio de patentabilidad al no poder determinar de forma clara el objeto de la reivindicación.

b- i) En primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atención sobre las drásticas limitaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado, como está descrito en el punto 1 del presente memorial. En especial, llamo la atención sobre la Reivindicación 1 la cual reclama específicamente una composición cosmética para tinturar fibras queratínicas por oxidación

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

que comprende: a) un agente de acoplamiento de origen natural, seleccionado del grupo que consiste en quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos; b) un intermediario de reacción, seleccionado del grupo que consiste en para-fenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, para-aminofenoles, ortoaminofenoles, 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol, tolueno-2,5-diaminasulfato, hidroxietil-para-fenilenediamina sulfato, N,N-bis (2-hidroxietil)-para-fenilenediaminulfato y mezclas de los mismos; c) un alcalinizante; en un vehículo cosméticamente aceptable.

Así las cosas, es evidente que la composición de la invención se encuentra completamente caracterizada por el nombre químico de cada uno de sus componentes esenciales, tal como lo sugirió la Examinadora, de tal forma que se pueda establecer con absoluta precisión el alcance de la solicitud y diferenciarlo claramente del estado de la técnica, lo que corresponde necesariamente con una drástica y razonable generalización del alcance pretendido inicialmente. En particular, en la Reivindicación 1 se identifican claramente las posibilidades de agentes de acoplamiento e intermediarios de reacción, lo cual encuentra pleno soporte en las antiguas Reivindicaciones 3 y 8, y en las páginas 5, 7, 8 y 11 (Tabla 2) del Capítulo Descriptivo.

Además, vale la pena resaltar que la Reivindicación 1 ya no reclama de manera genérica y funcional alcaloides, taninos, xantinas, isotianinas y antocianinas incluidas previamente alcance de la solicitud. Por el contrario, la presente invención reclama de forma clara cada una de las posibilidades de agentes de acoplamiento de origen natural, los cuales encuentran soporte en el Capítulo Descriptivo. Es por esta razón, que llamo también la atención de la Examinadora sobre los resultados proporcionados en el ANEXO 1 los cuales dan soporte necesario al alcance reclamado en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto y, además, proporcionan una misma funcionalidad como composiciones cosméticas para tinturar fibras queratinicas por oxidación. Por lo tanto considero que la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde a una generalización razonable de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo de la invención y su alcance limitado debería ser aceptado.

Teniendo en cuenta lo anterior, considero superadas las objeciones de la Examinadora en cuanto a la amplitud de las definiciones del Capítulo Reivindicatorio, puesto que las anteriores modificaciones y limitaciones corresponden a una generalización bastante razonable de la materia divulgada en el Capítulo Descriptivo, de la cual, con el ánimo de facilitar el trámite, se ha limitado conforme con las sugerencias y recomendaciones proporcionadas por la Examinadora.

En este punto, aunque las anteriores modificaciones corresponden a limitaciones del alcance inicialmente pretendido y reclaman una generalización razonable de la materia ilustrada en el Capítulo Descriptivo, vale la pena llamar la atención sobre las disposiciones de la Guía para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC) en donde se establece que si una reivindicación comprende un número muy grande de alternativas se presentará un requerimiento al solicitante que sugiera restringir la solicitud a una razonable generalización, pero no se trata de requerir para que se restrinja sólo a los ejemplos. En el presente caso, la Examinadora exige limitar únicamente a las modalidades ejemplificadas, lo cual va en contravía de las disposiciones de la misma Guía anteriormente citada.

En atención a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los ejemplos deban ilustrar todos y cada uno de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo pueden reclamar lo ilustrado en los ejemplos, ya que lo fundamental es que el Capítulo Descriptivo proporcione la información necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invención, sin tener que acudir a experimentación adicional excesiva. Además, vale la pena recordarle a la Examinadora que la función de los ejemplos en el Capítulo Descriptivo es estrictamente ilustrativa y de ninguna manera puede considerarse como el único alcance reivindicable posible.

En este punto también vale la pena recordarle respetuosamente a la Examinadora que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se conserve el principio de unidad de invención. Es decir, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera o puede contener la información que el inventor considere necesaria, para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado sin que las reivindicaciones puedan considerarse extensas o de poca claridad. Así, en el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por los inventores, y no debe existir obligación alguna de limitar únicamente a la materia ilustrada en los ejemplos, pues esta medida reduciría injustamente el concepto inventivo a que el inventor tiene derecho.

Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades, es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que como la Examinadora debe saberlo, una patente de invención no se limita a una única modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención.

De hecho, reclamar estrictamente aquello ejemplificado en el Capítulo Descriptivo limita injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, de tal forma que para que existiera una infracción, dichos elementos específicos ilustrados en los ejemplos deberían necesariamente estar presentes en el producto o proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.

Así, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado reclama una generalización razonable de la materia ilustrada en los ejemplos, y delimita claramente el alcance de la presente invención.

ii) Con respecto a la falta de soporte de los agentes de acoplamiento sintéticos de las Reivindicaciones 3-5 (antiguas Reivindicaciones 5-7, respectivamente), difiero respetuosamente de la opinión de la Examinadora, puesto que los agentes de acoplamiento sintéticos sí cuentan con el soporte necesario en el Capítulo Descriptivo, en particular, llamo la atención sobre las páginas 4 y 5 del Capítulo Descriptivo, en donde se divulga específicamente lo siguiente:

Los agentes de acoplamiento preferidos para las composiciones de la invención son de origen natural, aunque éstos también se pueden incluir en las composiciones junto con agentes de acoplamiento sintéticos. Los agentes de acoplamiento de origen natural corresponden a compuestos de la familia de los alcaloides, taninos, xantinas, isotianinas y antocianinas, en tanto que entre los agentes de acoplamiento sintéticos, se destacan el resorcinol, 1,3-bis(2,4-diaminofenoxi)-propano clorhidrato, alfa-naftol, 2-amino-3-hidroxipiridina, 2-amino-4-hidroxipiridina, 2-metilresorcinol, N-fenil-para-fenilenediamina sulfato, 4-amino-meta-cresol, 6-amino-meta-cresol, 4-clororesorcinol, 5-amino-6-cloro-orto-cresol, amino-5-etilfenol clorhidrato y 2,6-dimetoxi-3,5-piridindiamino clorhidrato. (subrayado y negrilla fuera de texto)

Adicionalmente, llamo su atención sobre la Tabla 2, en especial sobre el Ejemplo de la Base No. 5, como se muestra a continuación:

5	Toluen-2,5-diamina sulfato	1,10	Castaño
	Resorcinol	0,55	
	Quinina	1,00	

Como se desprende de lo anterior, es claro que la Base No. 5 ejemplificada en la presente invención contiene resorcinol, como agente de acoplamiento sintético, y quinina como agente de acoplamiento de origen natural.

En este orden de ideas, a diferencia de la opinión de la Examinadora, los agentes de acoplamiento sintéticos además de estar divulgados de manera suficientemente clara y completa en el Capítulo Descriptivo, también se encuentran debidamente ejemplificados, de tal forma que cualquier persona medianamente versada en la materia estaría en la capacidad de ejecutar la presente invención, sin necesidad de recurrir a experimentación excesiva.

Así las cosas, la Reivindicación dependientes 3-5, las cuales reclaman un agente de acoplamiento sintético deben ser aceptadas, puesto que se encuentran plenamente soportadas en el Capítulo Descriptivo.

iii) En relación con las Reivindicaciones 10 y 11 (antiguas Reivindicaciones 13-14, respectivamente) que reclaman un agente oxidante, de manera similar que con el agente de acoplamiento sintético mencionado anteriormente, difiero respetuosamente de la opinión de la Examinadora, puesto que los agentes oxidantes sí cuentan con el soporte necesario en el Capítulo Descriptivo. En particular, llamo la atención sobre la página 8 del Capítulo Descriptivo, en donde se divulga específicamente lo siguiente:

Los agentes oxidantes actúan como catalizadores para el desarrollo del color y se seleccionan del grupo que consiste de peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, bromatos de metales alcalinos, perboratos, persulfatos, perácidos y enzimas oxidasas (peroxidases, oxigenasas, oxidoreductasas y lacasas). El peróxido de hidrógeno es particularmente preferido.
(subrayado fuera de texto)

Adicionalmente, llamo la atención sobre el Ejemplo 3, en donde se ilustra que las composiciones de la invención se mezclan con una solución de peróxido de hidrógeno al 6%, como agente oxidante. En este orden de ideas, a diferencia de la opinión de la Examinadora, los agentes oxidantes además de estar divulgados de manera suficientemente clara y completa en el Capítulo Descriptivo, también se encuentran debidamente ejemplificados, de tal forma que cualquier persona medianamente versada en la materia estaría en la capacidad de ejecutar la presente invención, sin necesidad de recurrir a experimentación excesiva.

Así las cosas, las Reivindicaciones dependientes 10 y 11, las cuales reclama un agente oxidante deben ser aceptadas, puesto que se encuentran plenamente soportadas en el Capítulo Descriptivo.

iv) Con respecto a las objeciones contra las Reivindicaciones 8 y 9 (antiguas Reivindicaciones 11-12, respectivamente) que reclaman un agente alcalinizante y componentes no esenciales adicionales, de manera similar que con el agente de acoplamiento sintético y el agente oxidante mencionados en los puntos anteriores, difiero respetuosamente de la opinión de la Examinadora, puesto que los agentes alcalinizantes y componentes no esenciales adicionales si cuentan con el soporte necesario en el Capítulo Descriptivo. En particular, llamo la atención sobre la página 8 del Capítulo Descriptivo, en donde se divulga específicamente lo siguiente:

El término "agente alcalinizante" está destinado a significar un compuesto utilizado para proveer medio alcalino. Tales compuestos incluyen, a modo de ejemplo y sin limitaciones, carbonatos alcalinos, solución de amoníaco, monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y otros más conocidos por una persona con conocimientos en el arte. (subrayado fuera de texto)

Adicionalmente, llamo la atención sobre Ejemplo 1-Tabla 1 del Capítulo Descriptivo, como se muestra a continuación:

Hidróxido de amonio	6,0	Agente Alcalinizante	Acuoso
---------------------	-----	----------------------	--------

Como se desprende de lo anterior, es claro que la composición del Ejemplo 1 de la presente invención contiene hidróxido de amino, como agente alcalinizante. Así las cosas, la Reivindicación 8 dependiente, la cual reclama un agente alcalinizante debe ser aceptada, pue^osto que se encuentran plenamente soportadas en el Capítulo Descriptivo.

Ahora, en cuanto a la Reivindicación 9, nuevamente difiero de la observación de la Examinadora, puesto que los componentes no esenciales adicionales reclamados cuentan con el soporte necesario en la página 5 del Capítulo Descriptivo, la cual establece que:

En otra modalidad preferida, las composiciones de la invención adicionalmente comprenden uno o más ingredientes activos cosméticos, productos auxiliares y aditivos adicionales, los cuales se seleccionan del grupo que consiste de agentes tensioactivos, emulsionantes, emolientes,

*espesantes, estabilizantes, conservantes, vitaminas, sellantes de cutícula,
fragancias y mezclas de los mismos.*

Incluso, la Examinadora pasa completamente por alto la composición ejemplificada en el Ejemplo 1- Tabla 1, en donde se ilustran cada uno de los componentes adicionales no esenciales, así como sus cantidades y función dentro de la composición, tal como se muestra a continuación:

Materia prima	% p/p	Función	Característica
Sterol CTH 30	2,6	Agente Co-Emulsionante	Oleoso
E.D.T.A	0,2	Secuestrante	Acuoso
Alcohol cetílico	2,0	Agente Co-Emulsionante	Oleoso
Alcohol estearílico	13,0	Agente Co-Emulsionante	Oleoso
Cocamidopropyl Betaine	2,0	Emulsificante	Anfótero
Propano-1,2-Diol / Propilenglicol	2,0	Humectante	Acuoso
Tioglicolato de Amonio	0,3	Estabilizante	Acuoso
Hidróxido de amonio	6,0	Agente Alcalinizante	Acuoso
Metabisulfito de sodio	0,3	Ajusta el pH.	Acuoso
Fragancia	0,5	Organoléptico	Oleosa
Base de Oxidación*	0,01-10,0	Color	-
Agua Desmineralizada	c.s. 100	-	-

En este orden de ideas, a diferencia de la opinión de la Examinadora, los componentes adicionales cosméticos no esenciales, además de estar divulgados de manera suficientemente clara y completa en el Capítulo Descriptivo, también se encuentran completamente ejemplificados, de tal forma que cualquier persona medianamente versada en la materia estaría en la capacidad de ejecutar la presente invención, sin necesidad de recurrir a experimentación excesiva. Así las cosas, las Reivindicaciones dependientes 8-9 deben ser aceptadas, puesto que se encuentran plenamente soportadas en el Capítulo Descriptivo.

v) En adición a lo anterior, en relación con todas las reivindicaciones dependientes objetadas, me permito señalar que cada una de dichas reivindicaciones corresponden a modalidades **particulares** de la invención, las cuales se encuentran completamente soportadas en el Capítulo Descriptivo y en los ejemplos, tal como se acaba de demostrar en los puntos anteriores. De manera particular, en dichas reivindicaciones la composición reclamada se encuentra definida mediante los componentes esenciales tal como se reclaman en la Reivindicación 1 (de la cual dependen). Al respecto, me permito señalar respetuosamente que es conocido en la práctica de patentes que una **reivindicación dependiente contiene todas las características de la reivindicación**

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

de la cual depende y además: i) hace referencia a ésta; y ii) adiciona una o más características que limitan el objeto a proteger.

En este punto resulta importante comprender que los elementos esenciales de la composición de la invención están reclamados en la reivindicación independiente, mientras que los demás elementos adicionales no esenciales ya están incluidos en el alcance de la Reivindicación 1, independientemente si se especifican en las reivindicaciones o no. Por tanto, la única función de las reivindicaciones dependientes es sencillamente indicar las modalidades particulares de la invención (que ya están incluidas *per se* en la Reivindicación 1), para hacer mucho más evidente la infracción de la patente ante un eventual litigio judicial por infracción. En el presente caso, me permito insistir en que no hay necesidad de especificar con más detalle los componentes adicionales cosméticos no esenciales, puesto que el alcance de la Reivindicación 1 ya brinda protección para cualquier composición que comprenda los elementos allí reclamados, ya que lo esencial en este caso es la materia contenida en las reivindicaciones independientes, como lo es el agente de acoplamiento de origen natural y el intermediario de reacción.

De nuevo, la única función de las reivindicaciones dependientes es hacer más evidente la infracción de la patente, lo cual no puede confundirse con amplitud de la materia reclamada. Son conceptos completamente diferentes. En el presente caso, la Examinadora no puede confundir amplitud o falta de soporte con modalidades particulares de la invención. Por el contrario, insisto en que lo esencial en la invención es la presencia del agente de acoplamiento de origen natural y el intermediario de reacción estructuralmente definidos e incluidos en las reivindicaciones independientes; lo demás corresponde a modalidades particulares de la invención que ya están incluidas *per se* en el alcance de la Reivindicación 1, así estén reclamadas o no en reivindicaciones dependientes adicionales.

En este sentido, también resulta relevante mencionar que las reivindicaciones no deben incluir elementos no esenciales, sino por el contrario, solamente aquellas características que distinguen la materia reclamada del arte previo. De hecho, incluir elementos específicos no esenciales en las reivindicaciones, limitaría injustamente el derecho del inventor a reclamar el alcance del concepto inventivo desarrollado.

Así, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado reclama una generalización razonable de la materia ilustrada en los ejemplos, y delimita claramente el alcance de la presente invención, haciendo que cualquier persona medianamente versada en la materia entienda los límites de la materia reclamada en la presente invención.

vi) Finalmente, con respecto a la objeción de la Reivindicación 14 (antigua Reivindicación 17), siguiendo las sugerencias de la Examinadora, dicha reivindicación fue redactada de otra manera, de tal forma que ahora se reclama un kit de partes que comprende una formulación que contiene a) un agente de acoplamiento de origen natural, seleccionado del grupo que consiste en quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, b) un intermediario de reacción, seleccionado del grupo que consiste en para-fenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, para-aminofenoles, ortoaminofenoles, 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol, tolueno-2,5-diaminasulfato, hidroxietil-para-fenilenediamina sulfato, N,N-bis (2-hidroxietil)-para-fenilenediaminulfato y mezclas de los mismos, y una formulación que comprenden un agente oxidante.

En este sentido, y como la Examinadora debe saberlo, el campo técnico y de aplicación del concepto inventivo aquí desarrollado corresponde al área de tinturas cosméticas capilares, en el cual, la gran mayoría de los productos comerciales de este campo, vienen en al menos 2 envases, por separado, en los cuales uno de ellos contiene los tintes y excipientes, y el otro contiene el agente oxidante, pero con la instrucción de mezclar *in-situ* para lograr el color.

Es por esto que la Reivindicación 14 reclama un kit que contiene los dos componentes de la invención de manera separada, con el objetivo de evitar que terceros infractores, se apropien injustamente del concepto inventivo desarrollado, comercializando productos que contienen los componentes de la composición de manera separada, por lo que solicito atentamente al Despacho acepte la presente reivindicación, de tal forma que los inventores puedan acceder a la protección vía patente de todo el concepto inventivo desarrollado.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y el Instructivo de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

3. a- La Examinadora argumenta que las patentes WO2011076647 (D1) y EP2301520 (D2) afectan la novedad y el nivel inventivo de la presente solicitud.

i) Respecto a la Novedad, la Examinadora presenta la siguiente tabla en la cual compara las características técnicas esenciales de la invención, con las del arte previo, así:

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Características esenciales	D1	D2
Una composición cosmética para tinturar fibras queratinicas que comprende:	Emulsión para tratar el cabello que comprende (resumen):	Composiciones para el teñido oxidante de fibras de queratina, en particular cabello humano, que comprende (Párr. [0009]):
a) Un agente de acoplamiento de origen natural;	Entre los colorantes directos naturales que se pueden utilizar según la invención, puede hacerse mención de lawsona, juglona, alizarina, purpurina, el ácido carmínico, ácido quermésico, purpurogalina, protocatecaldehído, el índigo, la isatina, la curcumina, espinulosina, apigenidina, hematoxilina, hemateína, brasilina, brasileína y orceínas (Pág. 20, lins. 3 - 9) por ejemplo indigoid (Pág. 16, lín. 34). También menciona que se pueden usar agentes de acoplamiento adicionales como α -naftol (pág. 16, lín 5), 2-amino-3-hidroxipiridina (Pág. 16, lins. 6 y 7).	La composición comprende un colorante natural obtenido de diferentes partes de plantas (Párr. [0092]) tal como salvigenina (Pág. 15, lins. 40 - 50)
b) Un intermediario de reacción;	Bases de oxidación como: para-aminofenoles (Pág. 13, lín. 28 y 29), derivados de pirazol (Pág. 13, lín. 39), para-fenilendiaminas (Pág. 13, lins. 11 - 19)	Componente desarrollador tal como p-fenilendiaminas (Párr. [0045]) y p-aminofenoles (Párr. [0049])
c) Un alcalinizante; y	La emulsión comprende un agente basificante como amoniaco, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio (Pág. 9, lins. 33 - 36) y alcanolaminas como trietanolamina (Pág. 10, lín. 24).	Medio alcalino usando trietanolamina (Párr. [0035]) o una combinación de amoniaco y trietanolamina (Párr. [0037])
Un vehículo cosméticamente aceptable.	Un vehículo cosméticamente aceptable (Ejs. 1 - 8)	Un vehículo cosméticamente aceptable (Párr. [0009])

La Examinadora sostiene que las características esenciales de la composición de la Reivindicación 1 están anticipadas por D1, el cual divulga una composición en emulsión para el cabello caracterizada porque comprende: (a) al menos 35% en peso de una o más sustancias grasas seleccionadas de hidrocarburos líquidos, ésteres grasos líquidos, siliconas líquidas, y alcoholes grasos insaturados líquidos; y (b) uno o más agentes basificantes (resumen). D1 también divulga un dispositivo que comprende dos compartimentos, el cual comprende por un lado: a) una emulsión inversa que comprende: al menos 35% de sustancias grasas y uno o más agentes basificantes para el tratamiento del cabello; y por otro lado b) una composición conteniendo uno o más agentes oxidantes (Pág. 2, lín. 23).

D1 menciona que la composición comprende tintes oxidantes generalmente seleccionados de bases oxidantes y agentes de acoplamiento (Pág. 2, línea. 25), entre las bases de oxidación menciona para-fenilendiamina, para-aminofenoles, derivados de pirazol, 4,5-diamino-1-(β -hidroxietyl)pirazol, entre otros (Pág. 13, lín. 28, 39 y pág. 14 línea. 34), y señala también que la composición puede comprender colorantes directos como lawsona, juglona, alizarina, purpurina, el ácido carmínico, ácido quermésico, purpurogalina, protocatechaldehído, el índigo, la isatina, la curcumina, espinulosina, apigenidina, hematoxilina, hemateína, brasilina, brasileína y orceínas (Pág. 20, líneas. 3-9) o por ejemplo indigoid (Pág. 16, línea. 34). Además, D1 menciona que se pueden usar agentes

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

de acoplamiento adicionales como α -naftol (pág. 16, línea 5) y 2-amino-3-hidroxipiridina (Pág. 16, líneas. 6 y 7).

Con respecto a D2, la Examinadora señala que las características esenciales de la composición de la Reivindicación 1 están divulgadas previamente en D2, el cual divulga composiciones para el teñido oxidante de fibras de queratina, en particular cabello humano, que comprende (Párr. [0009]): un colorante natural obtenido de diferentes partes de plantas (Párr.[0082]) tal como salvigenina (Pág. 15, líneas. 40 – 50), un componente desarrollador tal como p-fenilendiaminas (Párr. [0045]) y p-aminofenoles (Párr. [0049]), medio alcalino usando trietanolamina (Párr. [0035]) o una combinación de amoníaco y trietanolamina (Párr. [0037]) y un vehículo cosméticamente aceptable (Párr. [0009]).

ii) En relación al nivel inventivo, la Examinadora argumenta que la diferencia entre la invención, definida en la Reivindicación 1 y las composiciones divulgadas en D1 consiste en que D1 no divulga una composición específica que comprenda un agente de acoplamiento de origen natural.

Sin embargo, la Examinadora señala que no se evidencia alguna ventaja o efecto superior de la composición reclamada frente a la composición divulgada en D1 porque la anterioridad sugiere el mismo tipo de componentes de las composiciones reclamadas y no se encuentra en la descripción de la solicitud algún ensayo que demuestre alguna ventaja de las composiciones específicas de la presente solicitud frente a las divulgadas previamente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar las composiciones divulgadas en el documento D1 para obtener composiciones alternativas”. Sin embargo, el documento D2 divulga composiciones donde un colorante natural siempre es incluido y las cuales mejoran el cuidado del cabello (Párrs. [007] y [009]). En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, que conoce la información divulgada en D2, el cual sugiere el uso de colorantes naturales (dentro de los colorantes naturales es conocido ampliamente el uso de la quinina), se vería motivada a incluir dichos colorantes en las composiciones divulgadas en D1 (que comprende los componentes de uso común en éste tipo de composiciones) con la expectativa razonable de encontrar composiciones para teñir fibras queratínicas mejorando el cuidado del cabello.

b- i) En primer lugar, en respuesta a la objeción de novedad, es importante resaltar que la presente invención es novedosa a la luz del arte previo, puesto que tanto D1 como D2

divulgan composiciones totalmente diferentes a las aquí reclamadas, como se muestra a continuación:

Presente Invención	D1	D2
Una composición cosmética para tinturar fibras queratínicas por oxidación que comprende:	Emulsión para tratar el cabello <u>No menciona que sea por oxidación</u>	Composiciones para el teñido oxidante de fibras de queratina
a) un agente de acoplamiento de origen natural, seleccionado del grupo que consiste en quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos	<u>No menciona</u> quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos	<u>No menciona</u> quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos

En este sentido, D1 divulga composiciones que contienen necesariamente agentes de acoplamiento de origen natural completamente diferentes a los reclamados en la presente invención. Además, D1 no divulga composiciones cosméticas para tinturar fibras queratínicas por oxidación. Por lo tanto, D1 no anticipa las características esenciales de la presente invención.

En cuanto a D2, dicho documento tampoco divulga específicamente composiciones cosméticas para tinturar fibras que comprendan necesariamente un agente de acoplamiento de origen natural, seleccionado del grupo que consiste en quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, tal como se reclama en la presente invención. Así, D2 no anticipa la materia reclamada en la presente invención.

En este sentido, es importante recordar que para poder fundar una objeción por novedad, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.¹ El Tribunal Andino de Justicia ha determinado que para establecer una objeción de novedad válida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.² En el presente caso, D1 y D2 no divulgan todas las características esenciales de las composiciones de la Reivindicación 1, por lo tanto la materia reclamada es nueva.

ii) Ahora bien, en respuesta a la objeción por nivel inventivo, vale la pena resaltar en particular, que D1 enseña el uso de lawsona, juglona, alizarina, purpurina, ácido carmínico, ácido quermésico, purpurogalina, protocatecaldehído, índigo, isatina, curcumina, espinulosina, apigenidina, hematoxilina, hemateína, brasilina, brasileína y orceínas, como posibles

¹ Manual Andino de Patentes, OMPI 2004. ISBN9978-43-855-6. Sección 9.4.
² Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

agentes de acoplamiento de origen natural, lo cual resulta bastante diferente de la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos reclamados en la presente invención.

Por el contrario, la persona medianamente versada en la materia, siguiendo las enseñanzas de D1, habría estado orientada necesariamente a utilizar lawsona, juglona, alizarina, purpurina, ácido carmínico, ácido quermésico, purpurogalina, protocatecaldehído, índigo, isatina, curcumina, espinulosina, apigenidina, hematoxilina, hemateína, brasilina, brasileína y orceínas como agentes de acoplamiento de origen natural, lo cual, se encuentra alejado de las características esenciales de la presente invención. Nada en D1 llevaría a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar de manera obvia la presente composición y mucho menos a utilizar la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, puesto que, estas moléculas ni siquiera se encuentran divulgadas o sugeridas en el arte previo.

Con respecto a D2, dicho documento enseña composiciones que contienen salvigenina como agente de acoplamiento natural. D2 también sugiere otra clase de compuestos tales como índigo, indirubin, isatin, luteolina, apigenina, brasileína, los cuales siguen siendo completamente diferentes de la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, de la presente invención. Al igual que con D1, D2 no enseña ni mucho menos sugiere los agentes de acoplamiento reclamados en la presente invención.

Por el contrario, la persona medianamente versada en la materia, siguiendo las enseñanzas de D2, habría estado orientada necesariamente a utilizar la salvigenina, índigo, indirubin, isatin, luteolina, apigenina, brasileína como agentes de acoplamiento de origen natural, lo cual, se encuentra bastante alejado de las características esenciales de la presente invención. Nada en D2 llevaría a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar de manera obvia la presente composición y mucho menos a utilizar la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, puesto que, ni siquiera estas moléculas se encuentran divulgadas o sugeridas en el arte previo.

Con base en lo anterior, es oportuno señalar que tanto D1 como D2 sugieren composiciones con características estructurales completamente diferentes de las reclamadas en la presente invención. De hecho, nada en D1 y/o D2 sugiere particularmente los agentes de acoplamiento de origen natural de la presente invención. Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia, siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, habría estado motivada a desarrollar composiciones que contienen como agente de acoplamiento de origen natural compuestos tales como lawsona, juglona, alizarina, purpurina, ácido carmínico (D1) y salvigenina, índigo, indirubin, isatin, luteolina, apigenina,

brasileína (D2), los cuales resultan completamente diferentes de la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos aquí reclamados.

En este punto es determinante que la Examinadora comprenda que las características esenciales de la presente invención no se encuentran sugeridas en el arte previo citado. Es decir, la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos, no se encuentran ni divulgados, ni sugeridos en ninguna de las enseñanzas de D1 y D2, por lo tanto no hay posibilidad alguna, que la persona medianamente versada en la materia, partiendo de las enseñanzas de D1 y D2 hubiera podido llegar a la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos aquí reclamados. No hay forma de desarrollar una composición a partir de documentos que ni siquiera enseñan o sugieren los componentes esenciales.

Es por esto que en respuesta al argumento de la Examinadora sobre la obviedad de la invención, es oportuno señalar que el hecho que D2 sugiera agentes de acoplamiento de origen naturales como la salvigenina, no es suficiente enseñanza para desarrollar una composición que comprenda quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos. El hecho de que el documento citado a pie de página por la Examinadora, indique que la quinina era conocida en 1856 por tener propiedades colorantes es insuficiente para sustituir la salvigenina por la quinina y obtener la composición de la invención. No existe una enseñanza en D1 o D2 que le sugiera a la persona medianamente versada en la materia realizar dicha sustitución y mucho menos con la expectativa de éxito de lograr tintes que le aporten cuidado al cabello. Lo único que demuestra éste análisis, es la retrospectiva utilizada para llegar a la conclusión de obviedad. Nada en el arte previo sugiere específicamente sustituir la salvigenina de D2 por la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos aquí reclamados.

En adición a lo anterior, y en marcada diferencia con lo que la Examinadora considera es el conocimiento general en cuanto a colorantes naturales, es oportuno señalar que ninguno de los agentes de acoplamiento de origen natural aquí reclamados (quinina, teobromina, papaverina, cafeína, ni mezcla de los mismos), se encuentran registrados en el COSING³ (Base de datos de la comisión europea que da información de todas las sustancias cosméticas que pueden ser utilizadas para uso cosmético) con función de Coloración capilar (HAYR DYES). En este sentido, si la función específica de colorante capilar no se encuentra destinada para dichas sustancias, sencillamente quiere decir que dicha aplicación no se encuentra sugerida ni aprobada por las entidades regulatorias y técnicas en materia de cosméticos, por lo que es lógico señalar que el conocimiento general en cuanto a colorantes naturales no enseña ni mucho menos sugiere el uso de

³ <http://ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/>

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

la quinina, teobromina, papaverina, cafeína, ni mezcla de los mismos, como colorantes capilares, lo cual va en contravía de la enseñanza sugerida por la Examinadora en relación con la quinina y su aparente papel como colorante.

En este punto vale la pena preguntarle a la Examinadora ¿Por qué la persona medianamente versada en la materia iría en contra de las enseñanzas del COSING, las cuales realmente representan el conocimiento general en materia de cosméticos, puesto que muestra estándares regulatorios y técnicos de cosméticos a nivel internacional, y por el contrario tomaría lo dicho en un renglón, en una tesis de 138 páginas sobre la degradación de un compuesto inorgánico, la cual no tiene nada que ver con composiciones cosméticas para tinturar fibras queratinicas por oxidación, y además utilizaría la quinina como agente de acoplamiento de origen natural aun cuando el COSING no lo sugiere como tal? ¿Por qué la Examinadora cita un documento, que si bien habla de la quinina (en solo renglón de 138 páginas), no tiene absolutamente nada que ver con composiciones cosméticas para tinturar fibras queratinicas por oxidación, cuando, a la luz del instructivo de la SIC, los documentos que enseñan el estado del arte deben pertenecer al mismo campo técnico? ¿Por qué la Examinadora no analiza sobre la ficha técnica de la Quinina según el COSING, la cual no menciona enseñanza alguna sobre su uso como colorante, la cual realmente representa el “conocimiento general en materia de colorantes”? La Respuesta es solo una. La única manera de utilizar una tesis que no tiene nada que ver con tinturas de fibras queratinicas por oxidación es al realizar un análisis en retrospectiva, una vez se conoce la invención reclamada. La Examinadora no debe olvidarse que el arte previo debe analizarse como un todo, y no de manera sesgada y segmentada, tal como lo ha hecho en el presente caso al citar a pie de página un documento que no pertenece al campo técnico en cuestión y que evidentemente demuestra la retrospectiva utilizada en la evaluación del nivel inventivo de la presente invención.

Ahora en caso de que la Examinadora insista en su argumento, solicito atentamente explique ¿bajo qué razonamiento técnico y científico, la persona medianamente versada en la materia, interesada en desarrollar composiciones cosméticas para tinturar fibras queratinicas por oxidación, utilizaría las enseñanzas de la tesis de degradación de compuestos industrial, pasando por encima de las enseñanzas del COSING, las cuales muestran las fichas técnicas de las sustancias cosméticas y sus usos aprobados internacionalmente?

iii) De otra parte, en respuesta al argumento que indica que la presente invención no evidencia alguna ventaja o efecto superior frente a las composiciones de D1, me permito recordarle respetuosamente a la Examinadora que exigir datos comparativos frente al arte previo va en contravía de las disposiciones legales del Artículo 18 de la Decisión 486, el cual establece que

16/17

“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”. Teniendo en cuenta esto, nada en la Decisión 486 dice que **“el solicitante debe aportar datos comparativos frente al arte previo más cercano”**. Así, lo único que debe evaluarse para nivel inventivo es si las composiciones reclamadas son obvias o no respecto al arte previo citado, que, como ya se demostró anteriormente, no hay posibilidad alguna, partiendo de D1 y D2, de obtener la materia reclamada en la presente invención.

En adición a lo anterior, vale la pena señalar que solicitar datos comparativos frente al arte previo más cercano y que además estén incluidos en el Capítulo Descriptivo es pedirle al Solicitante que se anticipe a la búsqueda de anterioridades y adivine cual o cuales van a ser los documentos del estado del arte que el Examinador, en cualquiera de las jurisdicciones donde decida presentar la patente, va a considerar como el más cercano, y así incluir los datos comparativos solicitados con antelación. Es decir, la Examinadora insiste que el Solicitante incluya en el Capítulo Descriptivo datos comparativos contra todos los documentos que existen en el arte previo, que podrían llegar a ser considerados como los más cercanos, lo cual resulta imposible y una carga muy alta para el Solicitante.

Respetuosamente, me permito aclarar que la etapa de atribución de un efecto técnico en el método problema-solución se centra en la definición del efecto técnico atribuible al (los) elemento(s) esenciales y diferenciadores de la invención, más no en la determinación de si existe un efecto técnico necesariamente ventajoso o superior en comparación inmediata con el arte previo. El Despacho no puede confundir efecto técnico con efecto superior; incluso, en esta etapa no hay lugar a determinar si dicho efecto es ventajoso o no, y mucho menos que esté directamente comparado con el arte previo, ya que lo que por definición, el objetivo de una invención es proporcionar una solución a un problema técnico, el cual incluso podría ser desventajoso o comercialmente inviable, sin que esto afecte los requisitos de patentabilidad. Es un error que el Despacho considere que todas las solicitudes de patente siempre deben presentar un efecto ventajoso y mucho más, si solicita dicha comparación con el arte previo. Lo único que debe determinar es si la invención es derivable de manera obvia a partir del arte previo.

En el presente caso, existe evidentemente un efecto técnico el cual es completamente atribuible a las diferencias encontradas entre la presente invención y el estado de la técnica más cercano, que, según la SIC es D1. Así las cosas, no sólo existe un efecto técnico que soluciona un problema técnico, sino que dicho efecto además resulta ser sorprendente e inesperado, puesto que el estado de

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

la técnica más cercano ni siquiera menciona cómo desarrollar la composición que comprende quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos.

La Examinadora no puede olvidar que la presencia de un efecto técnico ventajoso es únicamente un indicio de nivel inventivo, el cual no puede convertirse en el único requisito *sine qua non* de la existencia de nivel inventivo. De nuevo, lo único que debe determinarse en el análisis de nivel inventivo es si la invención es obvia o no a la luz del arte previo. Sin embargo, y para aportar mayor información relacionada con la presente invención que fortalezca la conclusión de que ésta además de no ser obvia a partir de D1 y D2, también presenta efectos sorprendentes e inesperados, tal como se muestran en el ANEXO 1, los cuales se concluye lo siguiente:

- Los resultados de la coloración con las diferentes estructuras naturales como CAFEÍNA, PAPAVERINA y TEOBROMINA son positivos pues con estas estructuras se logra obtener coloración a la fibra capilar.
- Los pigmentos naturales utilizados como CAFEÍNA y PAPAVERINA son de carácter ACOPLADOR, pues estos con otros acopladores (RESORCINOL), no general una coloración ni en tela ni en los mechones.
- La Característica de los Pigmentos naturales como Acopladores se comprueba cuando al mezclarlos con estructuras intermediarios de reacción (p-fenilenediamina, p-aminofenol, 1-hidroxietil-4,5-diamino pirazol sulfato, 1-naftol, tolueno-2,5-diamina sulfato, 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol sulfato), generan un color en la tela y en los mechones decolorados y de búfalo (JAK).
- Los colores generados por los compuestos naturales son diversos a medida que se varían los Intermediarios de reacción, y la diversidad de tonos es amplia pues estos a medida que se varían el mismo y las cantidades, pueden dar colores y alturas variadas.
- Dentro de las Fotografías ampliadas de los tonos obtenidos se nota un efecto sorprendente e inesperado adicional, pues ayuda al cierre de la Cutícula capilar, ayudando así al cabello a retornar a su estado natural.
- Los beneficios también llegan al consumidor final pues se disminuye hasta en un 50 % la cantidad de pigmentos sintéticos utilizados que son potencialmente tóxicos con exposiciones prolongadas en los usuarios finales.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Así las cosas, vale la pena señalar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que para negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos.⁴ Además, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene una configuración estructural inesperada (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando presentan un efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo⁵. En el presente caso, las composiciones reclamadas tienen una estructura no obvia respecto al estado del arte, y además la actividad presentada por los mismos es sorprendente e inesperada, lo que ante la falta de un argumento técnico sólido por parte de la SIC que determine como podría llegar a obtenerse la presente solicitud a partir de D1 o D2 evidencia claramente el nivel inventivo de la presente solicitud.

En este orden de ideas, el análisis de la Examinadora y la posterior decisión tomada por la SIC no cumplen con los propios lineamientos de la Guía de la SIC, en tanto esta explícitamente dice: *"en el examen de nivel inventivo se pueden combinar dos documentos del estado de la técnica, ó diferentes ejemplos de realización ó partes de un mismo documento, pero sólo si tal combinación fuese obvia para la persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente."*⁶ (subrayado fuera del texto). Así pues, no existe ninguna sugerencia o indicio obvio en D1 o en D2 que llevase o motivase a la persona medianamente versada en la materia a modificar las composiciones de D1, que son completamente diferentes en estructura. De manera similar, D2 no contiene enseñanzas que permitan desarrollar incluir específicamente quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos de la presente invención. Por consiguiente, la combinación de estos documentos no habría guiado de ninguna manera a la persona medianamente versada en la materia a desarrollar con obviedad la composición reclamada.

Así, resulta notable que en el momento de la realización del Examen de fondo, la SIC no se rigieron por lo estipulado en la Guía de la SIC en cuanto la evaluación de nivel inventivo, ya que este debe basarse únicamente en si existen sugerencias explícitas y suficientes en el arte previo para lograr desarrollar de manera obvia las composiciones aquí reclamadas, las cuales, como se demostró anteriormente, no existen. En consecuencia, no es aceptable a quien examina o a quien concede o deniega una patente desvirtuar el nivel inventivo de la misma por simplemente desglosar sus

⁴ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 10.2.1 Ejemplo 1 (<http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

⁵ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 10.8.1 (<http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

⁶ Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, 2014, sección 2.13.6.1, página 136 (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf)

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

elementos separadamente y luego buscar referencias en el estado del arte que los incluyan, como si de armar un rompecabezas con piezas aisladas, o una colcha de retazos, se tratara. En este caso particular, y contrario al análisis de la SIC, como es evidente del análisis del arte previo realizado anteriormente, la única forma en que una persona medianamente versada en la podría llegar a la composición de la presente invención siguiendo los argumentos del Despacho, sería al realizar un análisis en retrospectiva una vez conoce la invención aquí reclamada.

El estudio de solicitudes de patente que conduzca a ese tipo de conclusiones anticipadas corresponde abiertamente a un análisis conocido en el ámbito de patentes como "análisis hindsight". Aplicar un estándar de "posibilidad de alcanzar" en la evaluación de patentes, haría que ninguna invención fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el sistema. Para entender el análisis equivocado que realiza la SIC, podemos citar el Manual Andino de Patentes, que indica claramente: *"...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ...La SIC 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"*⁷ (mi subrayado). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará "obvio" todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud.

Aceptar el estándar de nivel inventivo de la SIC, donde supuestamente el desarrollo de las composiciones aquí reclamadas es obvio, equivaldría a desdibujar el objetivo principal del sistema de patentes, que es precisamente fomentar la investigación y desarrollo de mejoras incrementales. Nada se inventa de la nada. Necesariamente, la tecnología avanza en pasos discretos constituida por mejoras concretas a lo que se conoce. El sistema de patentes recompensa al inventor que proporciona una solución que no resultaría previsible a partir del estado de la técnica. Lo anterior además quiere decir que el resultado inventivo no podría ser desarrollado sin algún grado de experimentación o que presente resultados inesperados.

En conclusión, la presente invención es inventiva a la luz del arte previo citado, pues siguiendo las enseñanzas de D1 y D2, la persona medianamente versada en la materia no obtendría las composiciones reclamadas, ni podría esperar que al realizar las modificaciones estructurales para obtenerla se obtendrían composiciones con los efectos presentados por la presente invención.

⁷ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 10.2.1 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Recibo de pago por 4 reivindicaciones adicionales
- ANEXO 1: Resultados de las fibras tinturadas con las composiciones de la invención (Fotografías)

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Una composición cosmética para tinturar fibras queratínicas por oxidación que comprende:
 - a) un agente de acoplamiento de origen natural, seleccionado del grupo que consiste en quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos;
 - b) un intermediario de reacción, seleccionado del grupo que consiste en fenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, para-aminofenoles, ortoaminofenoles, para-fenilenediamina, tolueno-2,5-diamina sulfato, hidroxietil-para-fenilenediamina sulfato, N,N-bis(2-hidroxietil)-para-fenilenediamina sulfato, para-aminofenol, 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol sulfato y 1-hidroxietil-4,5-diamino pirazol sulfato y mezclas de los mismos;
 - c) un alcalinizante;en un vehículo cosméticamente aceptable.
2. Una composición cosmética según la Reivindicación 1, donde el agente de acoplamiento de origen natural está en una concentración entre 0,01% y 10,0% p/p.
3. Una composición cosmética según la Reivindicación 1 o 2, que además comprende un agente de acoplamiento sintético.
4. Una composición cosmética según la Reivindicación 3, donde el agente de acoplamiento sintético se selecciona del grupo que consiste de resorcinol, 1,3-bis(2,4-diaminofenoxi)-propano clorhidrato, alfa-naftol, 2-amino-3-hidroxipiridina, 2-amino-4-hidroxipiridina, 2-metilresorcinol, N-fenil-para-fenilenediamina sulfato, 4-amino-meta-cresol, 6-amino-meta-cresol, 4-clororesorcinol, 5-amino-6-cloro-orto-cresol, amino-5-etilfenol clorhidrato y 2,6-dimetoxi-3,5-piridindiamino clorhidrato.
5. Una composición cosmética según la Reivindicación 3, donde el agente de acoplamiento sintético está en una concentración entre 0,01% y 10,0% p/p.
6. Una composición cosmética según la Reivindicación 1, donde el intermediario de reacción se selecciona del grupo que consiste de para-fenilendiamina, para-aminofenol, 4,5-diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazol y tolueno-2,5-diamina sulfato.

7. Una composición cosmética según la Reivindicación 6, donde el intermediario de reacción está en una concentración entre 0,01% y 10,0% p/p.
8. Una composición cosmética según la Reivindicación 1, donde el agente alcalinizante se selecciona del grupo que consiste de carbonatos alcalinos, solución de amoníaco, hidróxido de amonio, monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio y mezclas de los mismos.
9. Una composición cosmética según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que comprende además agentes hidratantes, antioxidantes, emolientes, potencializadores de color, hidratantes, vitaminas, sellantes de cutícula y fragancias.
10. Una composición cosmética según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, que además comprende un agente oxidante.
11. Una composición cosmética según la Reivindicación 10, donde el agente oxidante se selecciona del grupo que consiste de peróxido de hidrógeno, peróxido de urea, bromatos de metales alcalinos, perboratos, persulfatos, perácidos, peroxidasas, oxigenasas y lacasas.
12. Una composición cosmética según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 11, donde su presentación final es en forma sólida, líquida, semisólida o gel.
13. Una composición cosmética según cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 12, en forma de emulsión.
14. Un kit de para tinturar fibras queratínicas por oxidación que comprende:
 - una formulación que contiene:
 - o un agente de acoplamiento de origen natural, seleccionado del grupo que consiste en quinina, teobromina, papaverina, cafeína, y mezclas de los mismos; y
 - o intermediario de reacción, seleccionado del grupo que consiste en fenilendiaminas, bisfenilalquilendiaminas, para-aminofenoles, ortoaminofenoles, para-fenilenediamina, tolueno-2,5-diamina sulfato, hidroxietil-para-fenilenediamina sulfato, N,N-bis(2-hidroxietil)-para-fenilenediamina sulfato, para-aminofenol, 2-amino-4-hidroxietilaminoanisol sulfato y 1-hidroxietil-4,5-diamino pirazol sulfato y mezclas de los mismos;
 - una formulación que contiene un agente oxidante.

ANEXO 1 EJEMPLOS ADICIONALES EVALUADOS

AGENTES DE ACOPLAMIENTO DE ORIGEN NATURAL UTILIZADOS:

- CAFEINA
- PAPAVERINA
- TEOBROMINA

Los materiales Utilizados para teñir fueron

- CABELLO DECOLORADO
- PELO DE BUFALO ALBINO (JAK)
- TELA MULTIFIBRA

ENSAYOS CON CAFEÍNA:

1. EJEMPLO A: CAFEINA – RESORCINOL
2. EJEMPLO B: CAFEINA – 1-NAFTOL
3. EJEMPLO C: CAFEINA – WP5 (1-Hidroxietil-4,5-Diamino Pirazol Sulfato)
4. EJEMPLO D: CAFEINA – BLFX (TOLUENO-2,5-DIAMINA SULFATO)
5. EJEMPLO E: CAFEINA – HAS (2-amino-4-hidroxietilaminoanisol sulfato)
6. EJEMPLO F: CAFEINA – (D) P-fenilenediamina
7. EJEMPLO G: CAFEINA – (P) (P-AMINOFENOL)

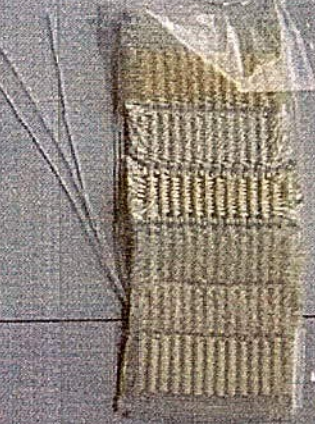
ENSAYOS CON PAPAVERINA

1. EJEMPLO H: PAPAVERINA – (D) P- fenilenediamina
2. EJEMPLO I: PAPAVERINA – (P) P-AMINOFENOL
3. EJEMPLO K: PAPAVERINA – RESORCINOL

ENSAYOS CON TEOBROMINA

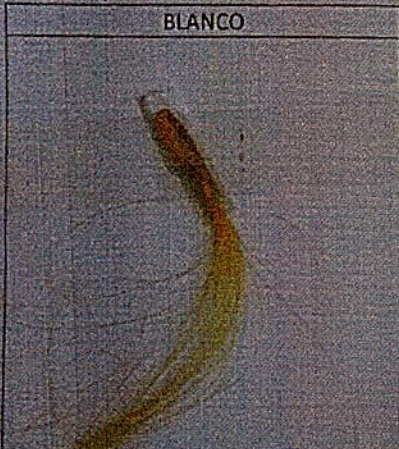
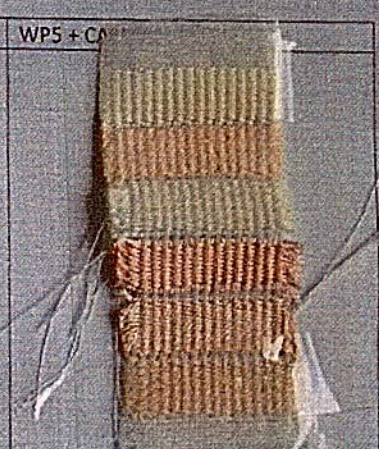
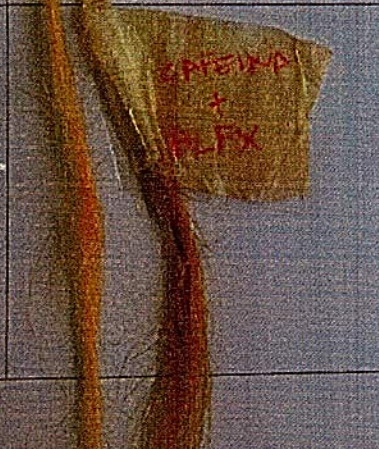
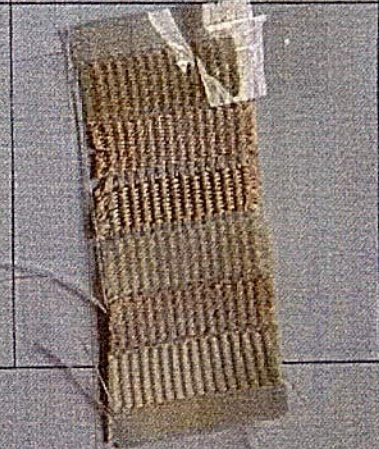
1. EJEMPLO L: TEOBROMINA– RESORCINOL
2. EJEMPLO M: TEOBROMINA – WP5 (1-Hidroxietil-4,5-Diamino Pirazol Sulfato)
3. EJEMPLO N: TEOBROMINA – BLFX (TOLUENO-2,5-DIAMINA SULFATO)
4. EJEMPLO Ñ: TEOBROMINA – (P) P-AMINOFENOL
5. EJEMPLO O: TEOBROMINA – 1-NAFTOL

TABLA DE RESULTADOS CAFEINA – RESORCINOL Y CAFEINA-NAFTOL

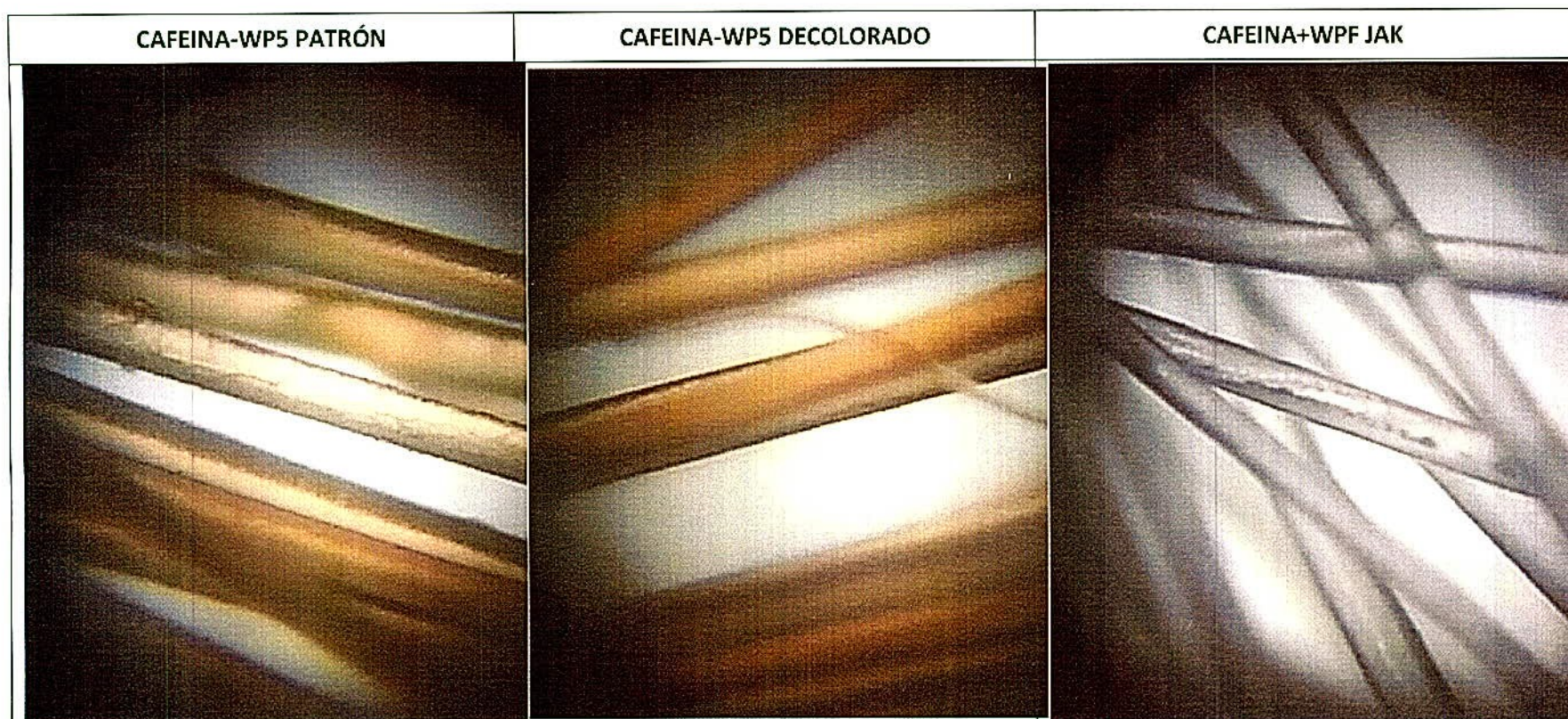
BLANCO	RESORCINOL + CAFEINA	RESORCINOL + CAFEINA	RESORCINOL + CAFEINA
			
BLANCO	NAFTOL + CAFEINA	1-NAFTOL + CAFEINA	1-NAFTOL + CAFEINA
			

27

TABLA DE RESULTADOS CAFEINA – WP5 Y CAFEINA – BLFX

BLANCO	WP5 + CAFEINA	WP5 + CAFEINA	WP5 + CAFEINA
			
BLANCO	BLFX + CAFEINA	BLFX + CAFEINA	BLFX + CAFEINA
			

FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS CAFEINA-WP5



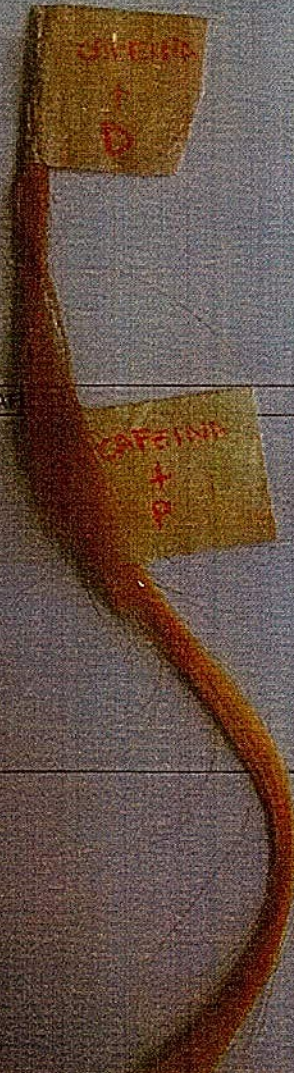
29

FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS CAFEINA-BLFX



30

TABLA DE RESULTADOS CAFEINA – D Y CAFEINA – P

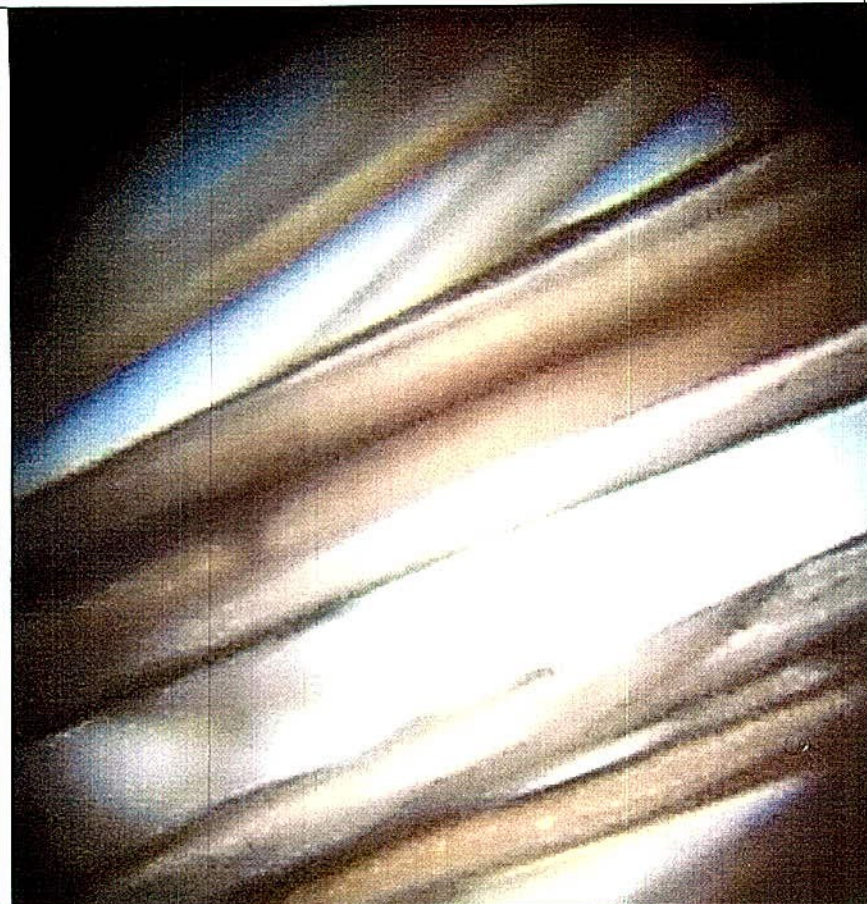
BLANCO	D + CAFEINA	D + CAFEINA	D + CAFEINA
			
BLANCO	P + CAFEINA	P + CAFEINA	P + CAFEINA
			

30

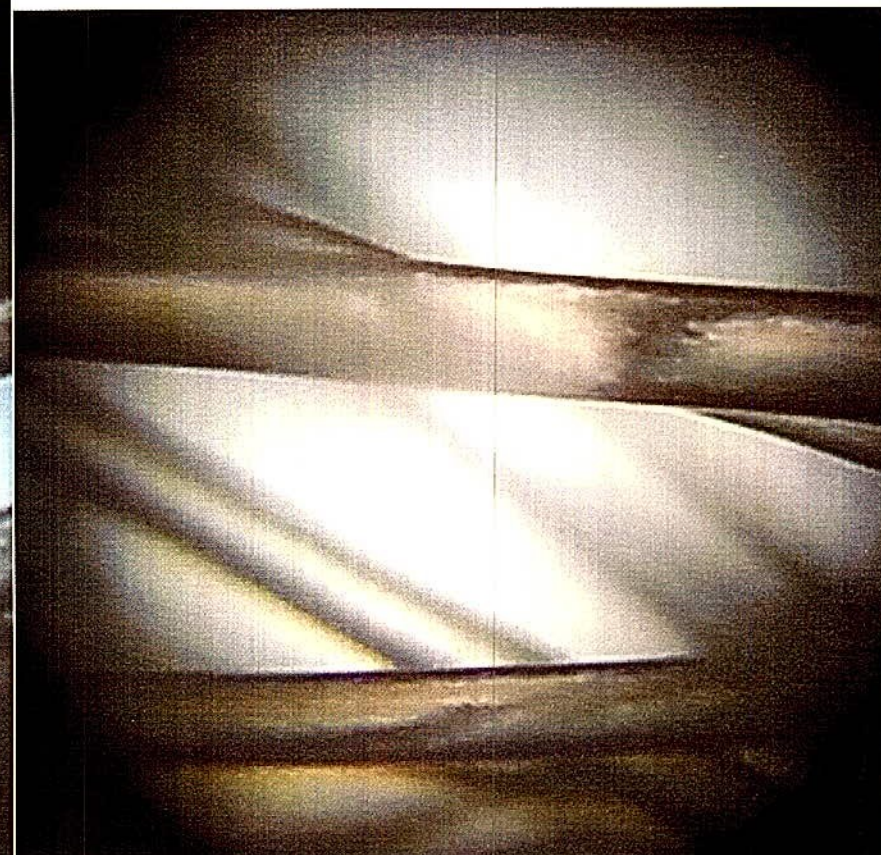
3/

FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS CAFEINA-D

CAFEINA-D DECOLORADO



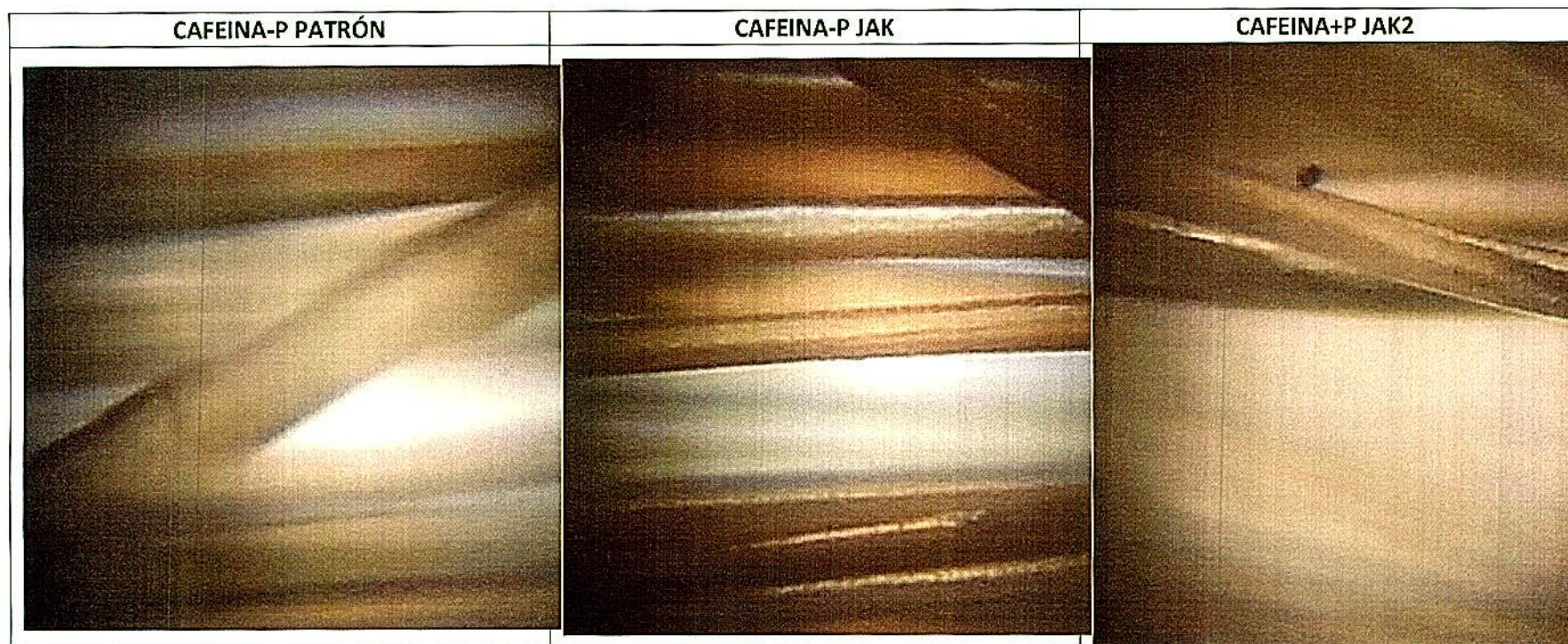
CAFEINA+D JAK



3/

32

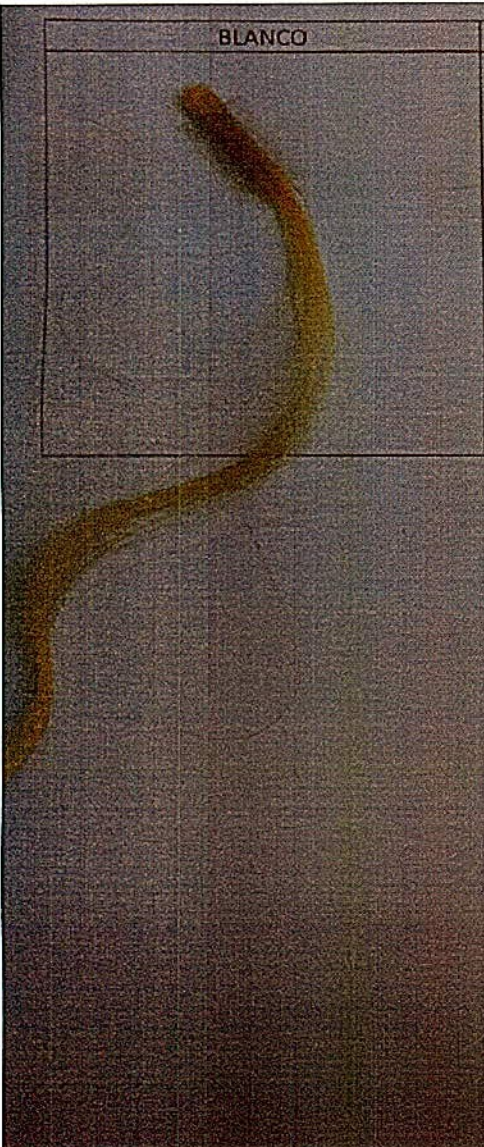
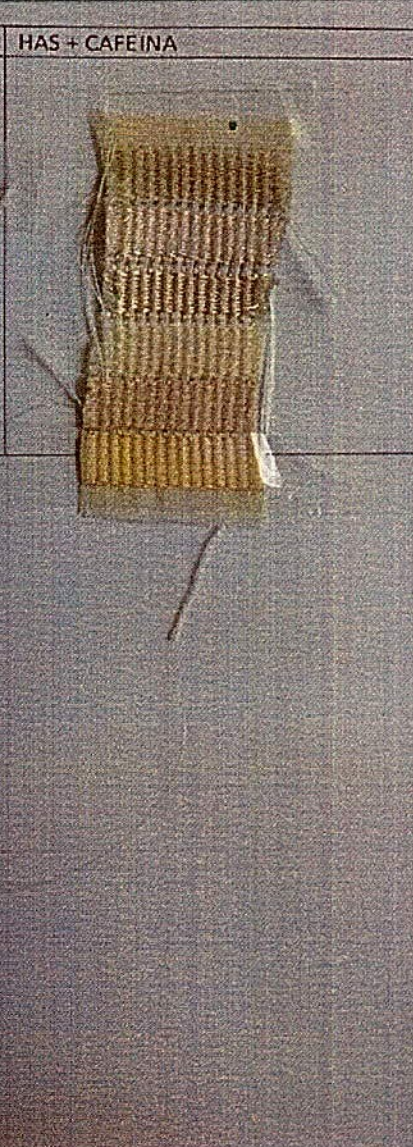
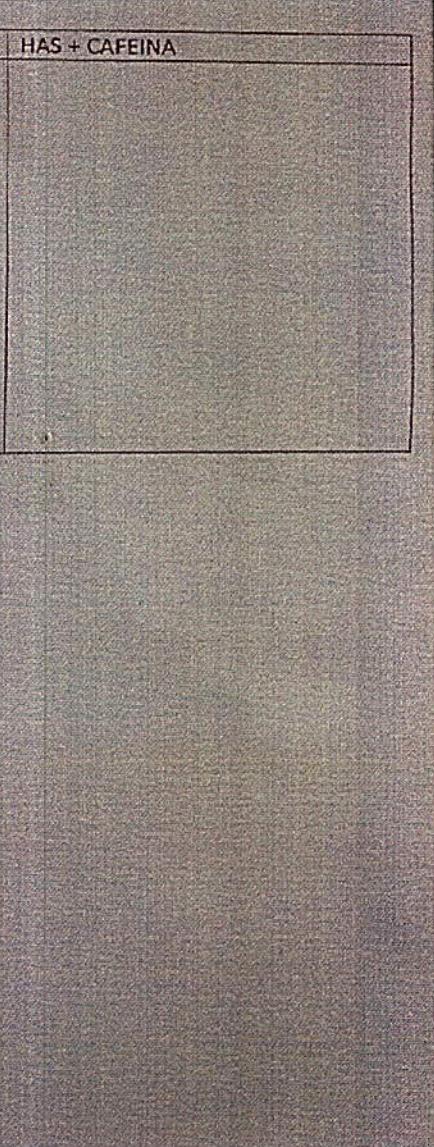
FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS CAFEINA-P



32

33

TABLA DE RESULTADOS CAFEINA-HAS

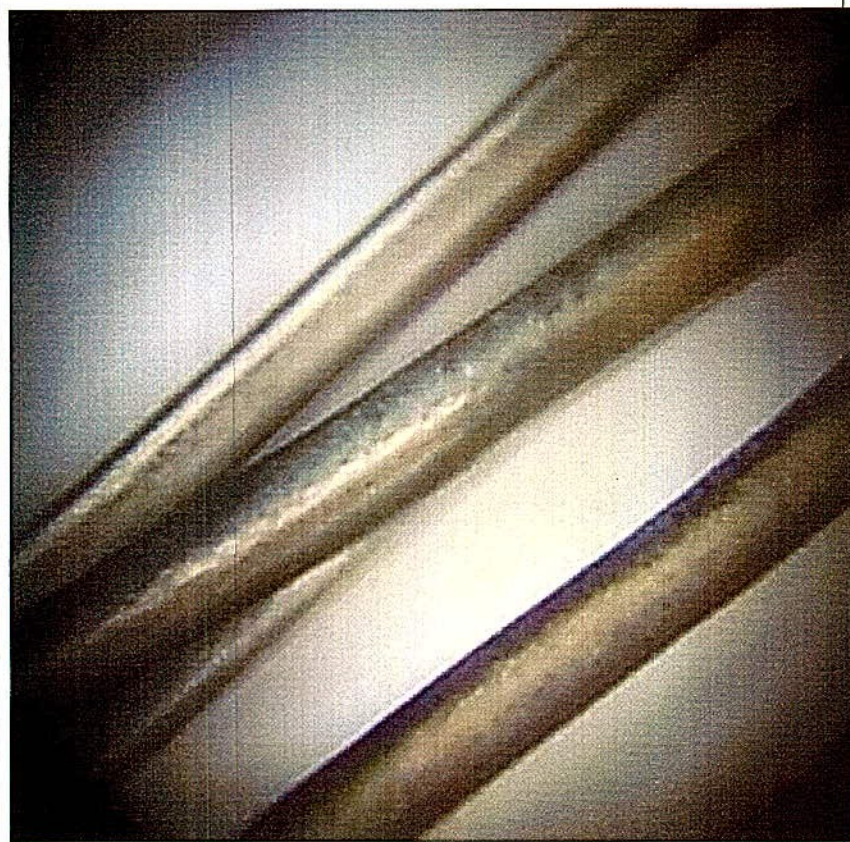
BLANCO	HAS + CAFEINA	HAS + CAFEINA	HAS + CAFEINA
			

33

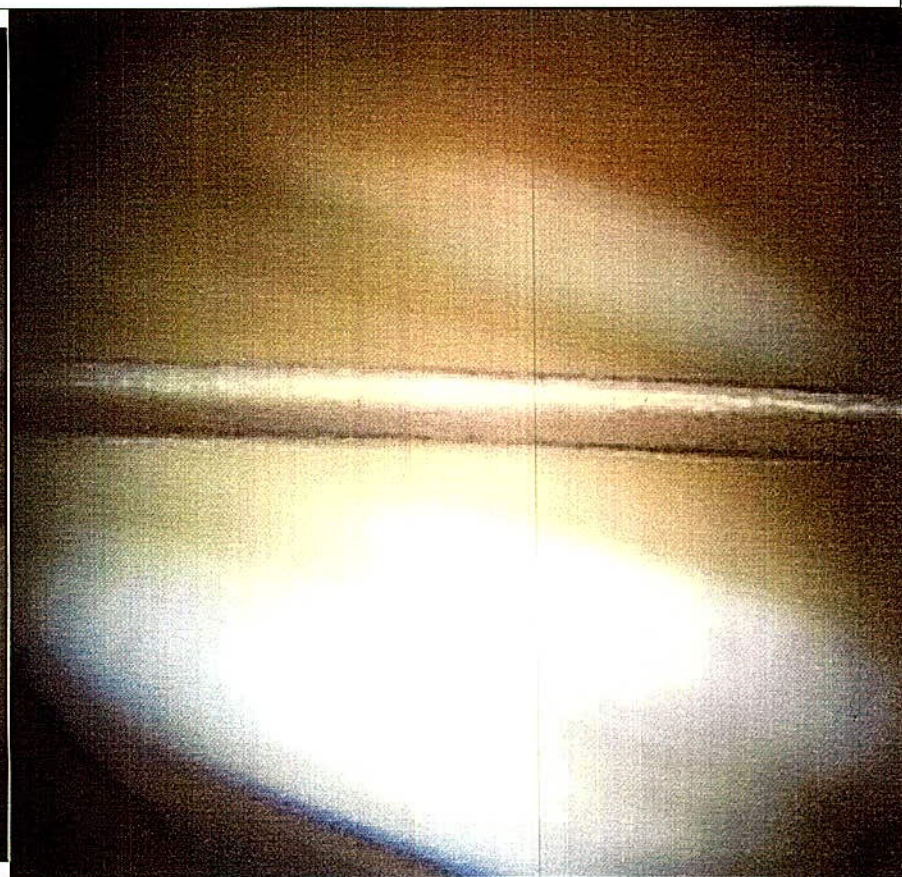
34

FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS CAFEINA-HAS

CAFEINA-HAS PATRON



CAFEINA+HAS DECOLORADO



35

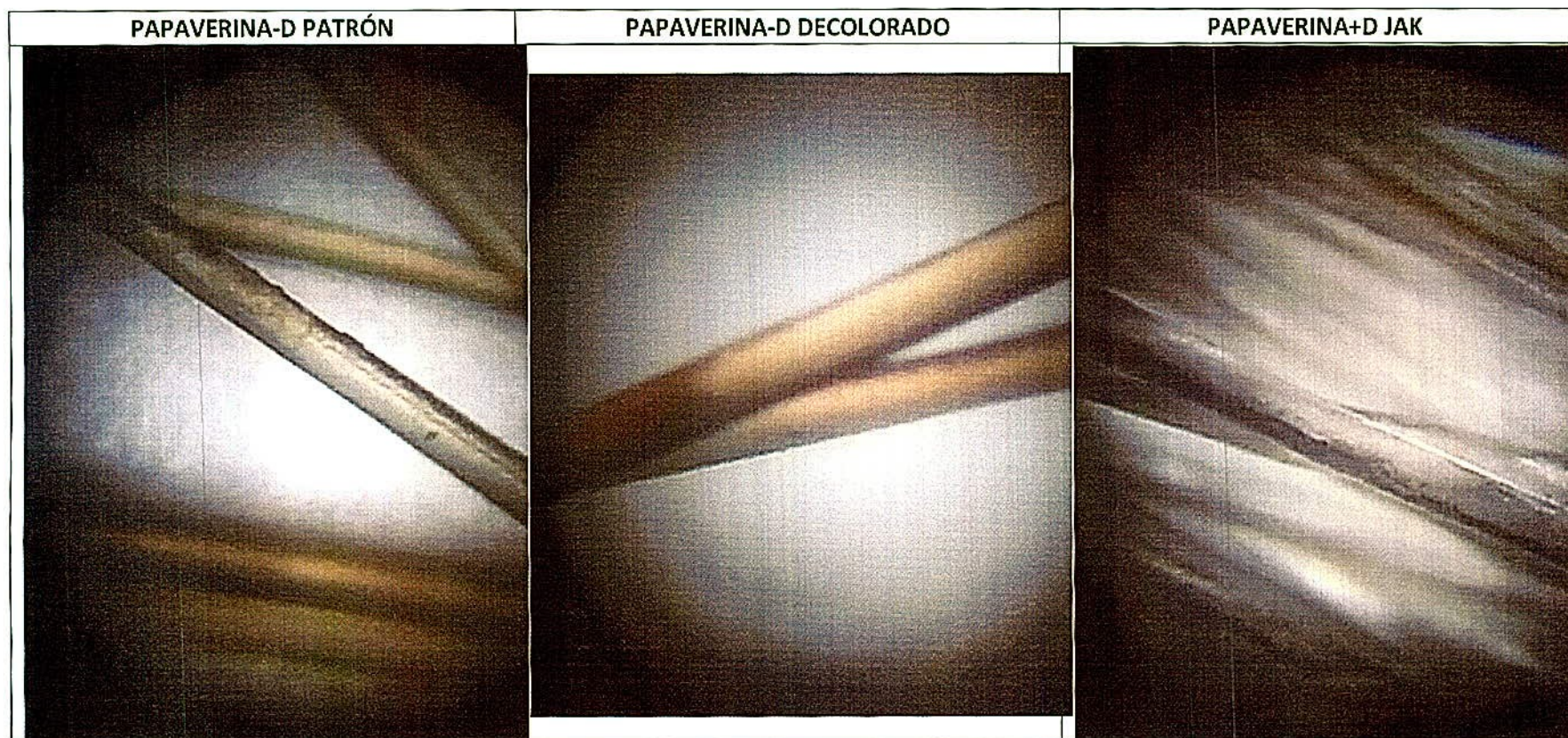
TABLA DE RESULTADOS PAPAVERINA – D Y PAPAVERINA – P

BLANCO	PAPAVERINA + D	PAPAVERINA + D	PAPAVERINA + D
			
BLANCO	PAPAVERINA + P	PAPAVERINA + P	PAPAVERINA + P
			

35

36

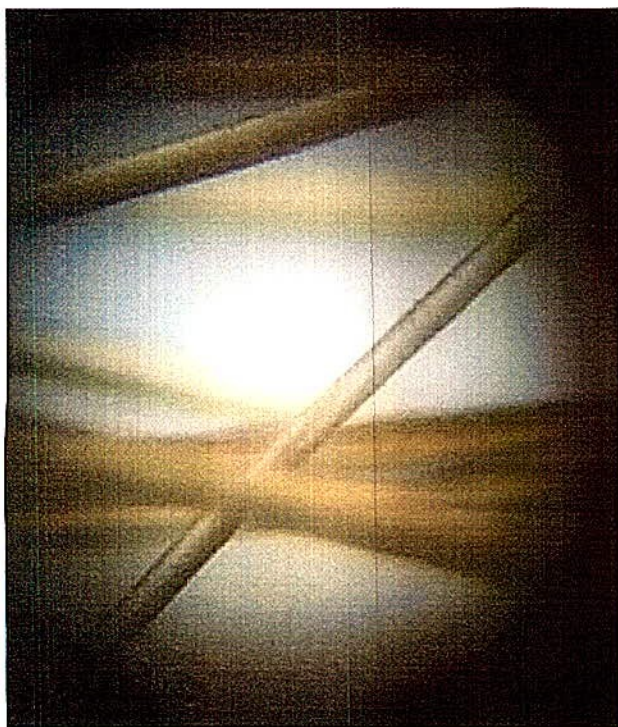
FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS PAPAVERINA-D



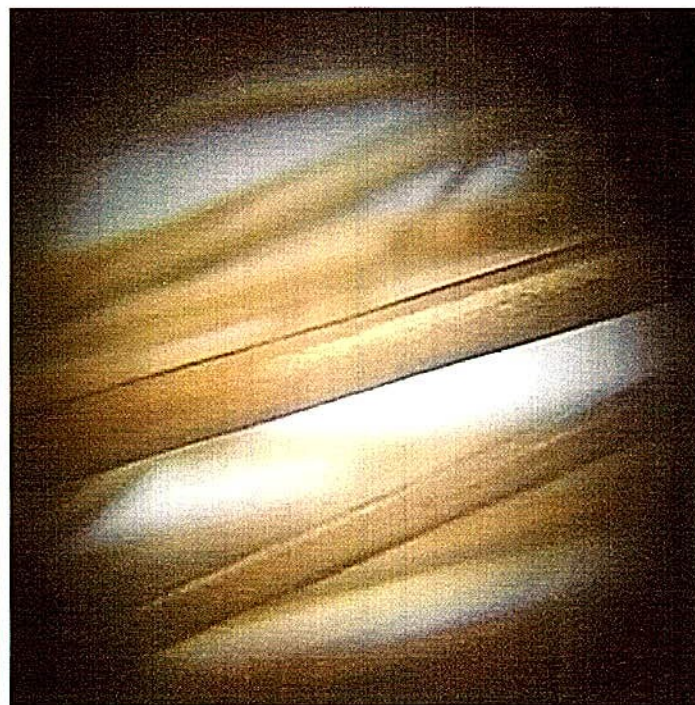
93

FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS PAPAVERINA-P

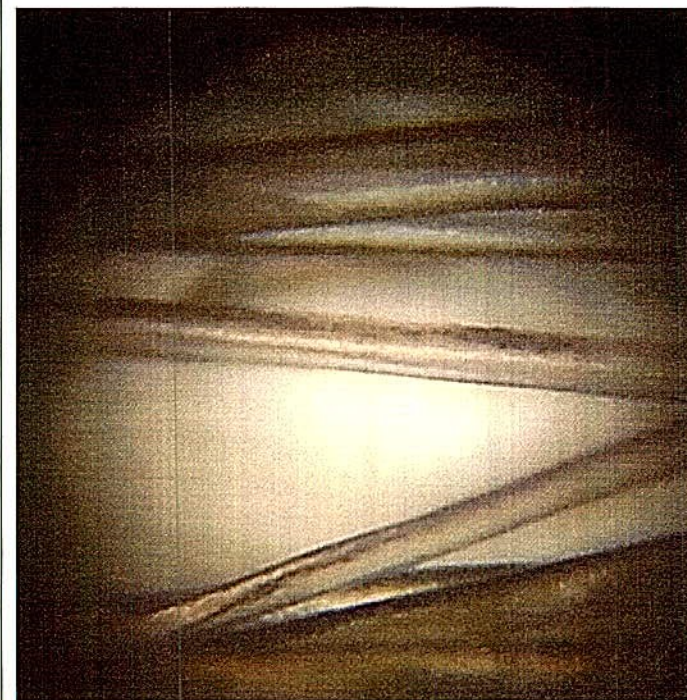
PAPAVERINA-P PATRÓN



PAPAVERINA-P DECOLORADO



PAPAVERINA+P JAK



38

TABLA DE RESULTADOS PAPAVERINA – RESORCINOL

BLANCO	PAPAVERINA + RES	PAPAVERINA + RES	PAPAVERINA + RES
			

38

39

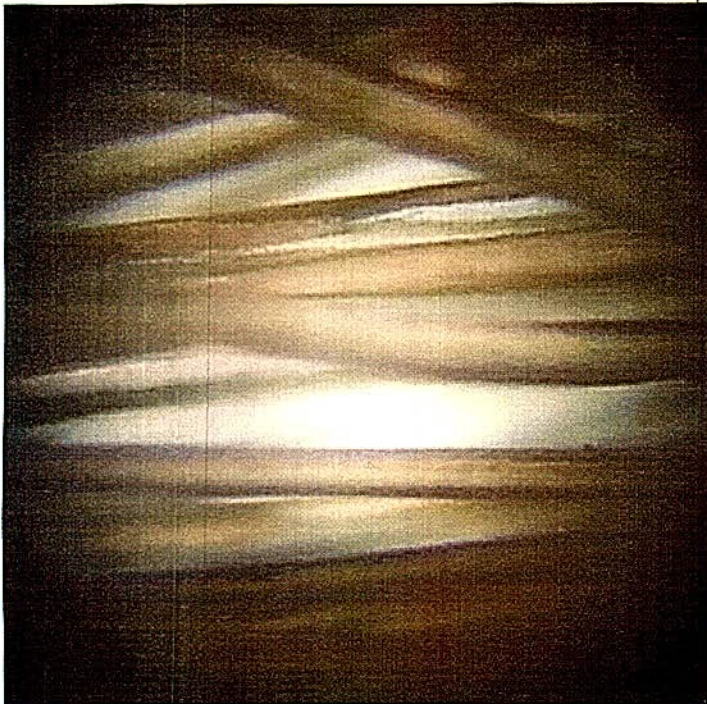
TABLA DE RESULTADOS TEOBROMINA – (RESORCINOL, WP5, BLFX, P-AMINOFENOL, 1-NAFTOL)

TEOBROMINA MECHON	TEOBROMINA MULTIFIBRA
RESORCINOL	
WP5	
BLFX	
P-AMINOFENOL	
1 NAPTOL	

be

70

FOTOGRAFIAS MICROSCOPICAS TEOBROMINA

TEOBROMINA-BLFX	TEOBROMINA-P	TEOBROMINA-WP5
		

9/2

4/

CONCLUSIONES

1. Los resultados de la coloración con las diferentes estructuras naturales como CAFEINA, PAPAVERINA y TEOBROMINA son positivos pues con estas estructuras se logra obtener coloración a la fibra capilar.
2. Los pigmentos naturales utilizados como CAFEINA y PAPAVERINA son de carácter ACOPLADOR, pues estos con otros acopladores (RESORCINOL), no general una coloración ni en tela ni en los mechones.
3. La Característica de los pigmentos naturales como acopladores se comprueba cuando al mezclarlos con estructuras intermediarios de reacción (p-pfenilendiamina, p-aminofenol, 1-hidroxietil-4,5-diamino pirazol sulfato, 1-naftol, toluen-2,5-diamina sulfato, 2-amino-4-hidroxetilaminoanisol sulfat), generan un color en la tela y en los mechones decolorados y de búfalo.
4. Los colores generados por los compuestos naturales son diversos a medida que se varían los Intermediarios de reacción, y la diversidad de tonos es amplia pues estos a medida que se varían el mismo y las cantidades, pueden dar colores y alturas variadas.
5. Dentro de las Fotografías ampliadas de los tonos obtenidos se nota un plus del producto, pues ayuda al cierre de la Cutícula capilar, ayudando así al cabello a retornar a su estado natural.
6. Los beneficios también llegan al consumidor final pues se disminuye hasta en un 50 % la cantidad de pigmentos sintéticos utilizados que son potencialmente tóxicos con exposiciones prolongadas en los usuarios finales.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 0041460

Bogotá D.C., Abril 15 de 2015 - 16:22:37

RECIBIDO DE : OLARTE MOURE & ASOCIADOS

NI 830.122.870

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	SIC ** RECIBO **	999999999	35279	27/03/2015	132.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
4 50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACIÓN PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	32.000.00	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. 13-264131- -00004-0000

Fecha: 2015-04-15 16:27:05 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve. 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios 20

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

Abril 15 de 2015 - 16:22:38