

Respuesta a Requerimientos

1	Datos del Solicitante			
Nombre:	CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO	Dirección Electrónica:	notificaciones@clarkemodet.com.co	
Dirección:	CARRERA 11 NO. 86-53, PISO 6	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.	
Identificación: ☒ CEDULA DE CIUDADANIA ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ EMPRESA EXTRANJERA ☐ NIT ☐ PASAPORTE Número: 66783790-				
2	Dato de la Creación			
Identificación de la Creación	No. de Certificado	Vigencia	No. de Expediente	Tipo Trámite
MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DEL CABELLO MEDIANTE EL USO DE EXTRACTO DE ZARZAMORA	000000		14028636	PATENTES DE INVENCION

3	Texto de la Comunicación	Se presenta memorial de respuesta a oficio No. 2720, junto con nuevo capítulo reivindicatorio conformado por siete (7) reivindicaciones y recibo de pago de tasa nuevo examen de patentabilidad
4	Anexos	
☒ Anexos		

P-4120

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **14-028.636**

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

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad JOHNSON & JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC., según el documento de Poder que presenté el pasado 15 de enero de 2016, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **2720** notificado por fijación en lista el 22 de marzo de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, atentamente me permito informar que, 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, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Título

De acuerdo con la objeción realizada, se aclara que se modificó el título ya que éste hacía referencia a un método de tratamiento e incluía el término “uso”. De esta manera, el nuevo título describe el objeto de la presente solicitud, siendo éste: *“COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EXTRACTO DE ZARZAMORA (RUBUS FRUTICOSUS) PARA INDUCIR LA FASE ANÁGENA DE FOLÍCULOS CAPILARES”*.

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de siete (7) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen la antigua reivindicación 8.
- 1.2 Se eliminó el término considerado por el examinador como impreciso, de tal forma que se permite la comparación de la invención con el estado de la técnica.
- 1.3 Se definió el término “*carbómero*” considerado por el examinador como término que define la composición en virtud de su función o clasificación.

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.

2 **Pago de tasas**

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo establecido en la Resolución 3719 de 2016.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

3 Claridad de la solicitud

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

- 3.1 Como primera medida, se aclara que no se incluye la antigua reivindicación 8. De esta forma, las objeciones realizadas por el examinador a dicha reivindicación han sido subsanadas.
- 3.2 Adicionalmente, se informa que se ha eliminado el término “*por lo menos*” considerado como impreciso. De esta manera, la invención queda definida únicamente por sus características técnicas esenciales permitiendo su comparación con el estado de la técnica. Asimismo, se informa que se eliminó el término “*menor que*” también considerado como impreciso.
- 3.3 En relación con los términos “*vitaminas*”, “*minerales*”, “*proteínas*”, “*péptidos*”, “*ácidos grasos*”, “*antioxidantes*”, “*agentes antiinflamatorios*”, “*agentes de oscurecimiento*”, “*extractos botánicos*” y “*carbómero*” considerados por el examinador como términos que definen la composición en virtud de su función o clasificación, se aclara que:
- Se definió el término “*carbómero*” en las antiguas reivindicaciones 1 y 4.
 - El solicitante desea expresar que no es pertinente limitar los términos “*vitaminas*”, “*minerales*”, “*proteínas*”, “*péptidos*”, “*ácidos grasos*”, “*antioxidantes*”, “*agentes antiinflamatorios*”, “*agentes de oscurecimiento*” y “*extractos botánicos*” para la presente invención ya que se perdería su utilidad. Adicionalmente, la limitación demasiado específica de la presente invención brindaría la oportunidad a terceros de investigar y reescribir en torno a la materia reclamada, para alejarse de la invención de la presente solicitud.
- 3.4 Además, su Despacho informa que las antiguas reivindicaciones 4 a 6 repiten materia de forma innecesaria, ante lo cual mi mandante manifiesta su completo desacuerdo, ya que dichas reivindicaciones reclaman características

opcionales o preferentes de la composición reclamada, razón por la cual son incluidas en diferentes reivindicaciones.

- 3.5 También, su Despacho informa que la expresión “*para mejorar el crecimiento*”, incluida en las antiguas reivindicaciones 4 a 6, sugiere un método de tratamiento, ante lo cual mi mandante manifiesta su desacuerdo, dado que la mencionada expresión no afecta de ninguna manera las características técnicas esenciales del método y la composición reclamada. No obstante, se informa que la expresión “*para mejorar el crecimiento*” ha sido reemplazada por la expresión “*para inducir la fase anágena de folículos capilares*”.
- 3.6 Asimismo, su Despacho informa que el término “*comprende*” incluido en las antiguas reivindicaciones 4 a 7, denota que además de lo reclamado se pueden incluir otros elementos, razón por la cual sugiere reemplazar dicho término por el término “*consiste*”, ante lo cual mi mandante manifiesta que como se expresa en la antigua reivindicación 7, la composición reclamada puede comprender otros componentes adicionales. Dado lo anterior, el término “*comprende*” no ha sido modificado.
- 3.7 Finalmente, su Despacho informa que el extracto *Rubus Fruticosus* debe ser caracterizado por sus compuestos marcadores y correspondientes cromatogramas, junto con la fracción de extracto utilizada en la composición, ante lo cual mi mandante aclara que la composición reclamada contiene como único compuesto activo el extracto de *Rubus Fruticosus*, además que el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente describe la concentración de dicho extracto en la composición reclamada.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye siete (7) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 4 a 8 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos US20070190075 (D1) y FR2951943 (D2).

En este sentido, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 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”*.

Lo 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.

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante presentar argumentos en contra de las declaraciones del Examinador objetando el nivel inventivo de la presente invención.

En relación con el documento D1, mi mandante desea aclarar que la materia descrita en dicho documento se refiere a la inhibición de FGF-5 (o, prevención de "ciclo de regresión"). En contraste, la presente invención hace referencia a la inducción más rápida de la fase anágena de los folículos capilares. Además, es importante destacar que la presente invención también, en un principio, induce la fase de telógeno (o caída del cabello), como se describe en la página 3, líneas 15 a 20 de la descripción – lo que es en realidad contrario a la inhibición de FGF-5 dada a conocer en D1.

En cuanto al documento D2, este no describe, enseña, o sugiere el uso específico del extracto de *Rubus Fruticosus* como un ingrediente activo para tratar la pérdida de cabello. En particular, las referencias a “*el crecimiento del cabello*” en dicho documento

están asociadas con “*ingredientes activos de crecimiento de cabello*” específicos, los cuales son descritos como “*ingredientes opcionales*”.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2, ni en forma individual ni en combinación, mencionan o sugieren todas las características técnicas reclamadas por el solicitante, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de tales documentos.

Considerando lo anterior, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 cumplen con el requisito de nivel inventivo, tal como se define en el artículo 18 de la Decisión 486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guía para Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

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).

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 Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por siete (7) reivindicaciones.
- Recibo de pago de tasa de nuevo examen de patentabilidad.

P-4120

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

JUNIO 21, 2016

REIVINDICACIONES

1. Un método para inducir la fase anágena de folículos capilares mediante la aplicación al cuero cabelludo, la piel, las pestañas, las cejas, la región del bigote o la región de la barba de un paciente una composición que comprende un compuesto activo que consiste en una concentración de 90 mg de extracto/ml de la solución a 300 mg/ml de un extracto de *Rubus fruticosus*; y 1% en peso de carbómero del peso de la composición, que induce la fase anágena después de aplicación diaria por siete días; en donde el carbómero es seleccionado de ácido acrílico y ciclohexano.
2. Un método, de conformidad con la reivindicación 1, en donde la composición comprende una concentración de 120 mg/ml a 300 mg/ml de un extracto de *Rubus fruticosus*.
3. Un método, de conformidad con la reivindicación 1 o la reivindicación 2, en donde la composición comprende una concentración de 250 mg/ml a 300 mg/ml de un extracto de *Rubus fruticosus*.
4. Una composición tópica para inducir la fase anágena de folículos capilares en el cuero cabelludo, la piel, las pestañas, las cejas, la región del bigote o la región de la barba de un paciente que comprende un compuesto activo que consiste en 90 mg/ml a 300 mg/ml de un extracto de *Rubus fruticosus*; y 1% en peso de carbómero del peso de la composición; en donde el carbómero es seleccionado de ácido acrílico y ciclohexano.
5. Una composición tópica para inducir la fase anágena de folículos capilares que comprende un compuesto activo que consiste en 120 mg/ml a 300 mg/ml de un extracto de *Rubus fruticosus*.
6. Una composición tópica para inducir la fase anágena de folículos capilares que comprende un compuesto activo que consiste en 250 mg/ml a 300 mg/ml de un extracto de *Rubus fruticosus*.
7. Una composición tópica de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 4 a 6 en donde la composición comprende, además, agentes para el cuidado de la piel que consisten en vitaminas, minerales,

proteínas, péptidos, ácidos grasos, antioxidantes, agentes antiinflamatorios, agentes de oscurecimiento, extractos botánicos y mezclas de estos.

Solicitud Examen de Patentabilidad

1 Datos del Solicitante

Nombre:	CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO	Dirección Electrónica:	notificaciones@clarkemodet.com.co
Dirección:	CARRERA 11 NO. 86-53, PISO 6	Domicilio/País de constitución:	COLOMBIA - CUNDINAMARCA - BOGOTA D.C.
Identificación: ☒ CEDULA DE CIUDADANIA ☐ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ EMPRESA EXTRANJERA ☐ NIT ☐ PASAPORTE Número: 66783790-			

2 Datos de expediente a examinar

#	Numero de Radicación	Trámite	Gaceta	Número de Publicación	Tiempo en gaceta
1	14028636	PATENTES DE INVENCION	736	199	10 meses y 1 dias

3 Detalle De Pago

Aplica Descuento:	no
Costo del trámite:	\$ 1,068,000

4 Documentos Anexos

☐ Poderes, si fuere el caso

- ☐ Copia simple de la declaración de renta del año inmediatamente anterior, o en su defecto prueba documental idónea
- ☐ Documento de constancia de cumplimiento con lo establecido en la ley 905 de 2004
- ☐ Copia acto de reconocimiento institucional emitido por el Ministerio de Educación
- ☐ Copia de registro vigente en Cámara de comercio
- ☐ Hoja de información complementaria
- ☐ Formulario Reducción de tasas
- ☐ Certificado de asistencia a curso API o CATI