

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-083.733

Solicitud de Patente de Invención titulada: “COMPOSICIÓN PARA HIGIENE ÍNTIMA PROLONGADA Y PARA REDUCCIÓN DE OLORES, PROCESO DE PRODUCCIÓN Y USO”.

Solicitante: SANOFI-AVENTIS FARMACÉUTICA LTDA

Nuestra Ref.: P2016/000043

RESPUESTA AL OFICIO No. 6242, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 022 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

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 la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prórroga previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, y haciendo uso de la suspensión de términos provista en la Resolución No. 41324 del 24 de junio de 2016, mediante la cual se suspendieron los términos entre el 01 al 17 de julio, 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 solicitud. Así, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se elimina la Reivindicación 8, de tal forma que la nueva Reivindicación 8 corresponde con la antigua Reivindicación 9.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Examinador indica que se debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece como apoderado.
- b- Considero superada la anterior objeción por cuanto el poder se anexa al presente escrito.
3. a- i) El Examinador eleva las siguientes objeciones en relación con el título y el Capítulo Descriptivo:

- el título de la solicitud no es claro puesto que no describe el objeto de la misma, ya que en ésta se divulgan composiciones para higiene íntima que comprenden lactosuero, ácido láctico, alfa glucano oligosacárido y fragancia;

- el Capítulo Descriptivo no divulga la invención de manera suficiente para que la persona medianamente versada en la materia pueda ejecutarla, particularmente, no se revela la fórmula cualicuantitativa de la fragancia y el origen de la misma.

ii) El Examinador objeta la claridad y soporte del Capítulo Reivindicatorio por lo siguiente:

- las Reivindicaciones 1 a 3 no están debidamente sustentadas en el Capítulo Descriptivo, porque de las definiciones suministradas se obtiene un gran número de composiciones que no están totalmente ejemplificadas dentro del Capítulo Descriptivo. El Examinador sugiere restringir la solicitud a una generalización razonable del tipo de composiciones que se encuentran debidamente sustentados, para lo cual anexa el siguiente cuadro:

Componentes de acuerdo con la reivindicación 1 de la solicitud	Componentes soportados en la descripción
vehículo cosméticamente aceptable	Lauril éter sulfato de sodio Lauril éter sulfato de Sodio Diestearato glicol Cocamida MEA Laureth 10 Hidroxiethylcelulosa Conservante Hidróxido de sodio Agua (Ejemplo 1)
fragancia	No refiere su composición u origen (Ejemplo 1)
regulador de pH	Ácido láctico (o ácido 2-hidroxipropanóico) (Ejemplo 1)
componente hidratante	Lactosuero (polvo) (Ejemplo 1)
un componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita	Alfa glucano oligosacárido (Ejemplo 1)

- las expresiones “*fragancia*”, “*vehículo cosméticamente aceptable*”, “*regulador de pH*”, “*componente hidratante*” y “*un componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita*”, de la Reivindicación 1, no son limitativas y son imprecisas, porque no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, por lo tanto la Reivindicación 1 carece de claridad;
- las Reivindicaciones 3 a 4 no definen la materia a proteger por sus características técnicas esenciales al usar la expresión “*caracterizada por el hecho de que comprende, mediante análisis cromatográfica, retención e intensidad de las señales de acuerdo con la tabla abajo*”, la cual corresponde con un resultado a alcanzar;
- la Reivindicación 9 no es clara ni concisa, ya que un procedimiento para fabricar un compuesto se refiere a una serie de etapas ordenadas que indican las condiciones necesarias para llevar a cabo la actividad de manera lógica y secuencial;
- la Reivindicación 8 se refiere a un uso, por lo cual no es patentable.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los Artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso),

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso), Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones**. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporcione **voluntariamente** un Capítulo Reivindicatorio Modificado, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido formalmente** que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*”.

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

iii) En el mismo sentido, es importante recordar que en relación con la evaluación de requisitos de forma, los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 sólo se refieren a que la solicitud **contenga** la descripción y el petitorio **comprenda** el nombre de la invención, es decir que se indique el título de la misma, sin que se deban cumplir otros requisitos adicionales

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

como la evaluación de la claridad. Por lo tanto, el solicitante se reserva el derecho de modificar el título en el momento del trámite que considere conveniente, por lo que respetuosamente considero superada la anterior objeción.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el Artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos: Capítulo Reivindicatorio Modificado;
Poder.