

P-4405

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E.

S.

D.

Re: Expediente No. **14-158.597**

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.**, domiciliada en New Jersey, Estados Unidos, en respuesta al oficio de fondo, notificado por fijación en lista el 9 de septiembre de 2016, relacionado con concepto técnico de fondo, para cuya respuesta fue necesario solicitar una prórroga el día 30 de noviembre de 2016, mediante la cual me permito manifestar ahora lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 12 reivindicaciones, en donde se eliminaron las reivindicaciones 3, 4, 9, 10, 15 y 16, la materia que se reclamaba en las reivindicaciones 5, 11 y 17, fue introducida en las reivindicaciones 1, 7 y 13, respectivamente, corrigiendo el límite inferior del intervalo de la concentración del extracto de *Malva neglecta*, a 0.1 en vez de 0.01, y por último, se adicionaron las nuevas reivindicaciones 10 a 12, las cuales encuentran su debido soporte a lo largo del capítulo descriptivo de la presente solicitud. Lo anterior, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

Con el fin de que este nuevo pliego reivindicatorio sea aceptado y estudiado por este Despacho, se adjunta el comprobante de pago por concepto de nuevo examen de patentabilidad, tal y como lo establece la Resolución 3719 del 2 de febrero de 2016.

2. No es una Invención

Su Despacho ha señalado que el objeto inventivo reclamado en las reivindicaciones 1 a 18, no corresponde a una invención, por el hecho de que la composición reclamada, realmente se refiere a una combinación de compuestos, los cuales no alteran su estructura dentro del sistema, sino que simplemente coexisten entre sí, manteniendo su estructura, tal y como se encuentran en la naturaleza. En dicho respecto manifestamos nuestro completo desacuerdo, dado que la presente invención se refiere a una **composición cosmética**, tal y como lo indica el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, la cual consiste de una formulación exacta de componentes y proporciones, los cuales pierden su identidad en el momento de encontrarse en la composición, para que así puedan producir el efecto técnico deseado.

Así las cosas, no se acepta esta objeción y por ende se solicita que sea eliminada.

3. Claridad del Pliego Reivindicatorio

El artículo 30 de la Dec. 486 de la Comunidad Andina establece:

***Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

3.1 Su Despacho ha objetado a las reivindicaciones 1, 7 y 13, por falta de concisión, al emplear los términos “*un portador tópico cosméticamente aceptable*”, “*un agente activo para mejorar la función de barrera de la piel*”, “*un agente activo para mejorar la apariencia de al menos un signo de envejecimiento de la piel*” y “*un agente activo para aclarar la piel*”, los cuales pueden involucrar múltiples opciones de compuestos, que no encuentran soporte en el capítulo descriptivo de la solicitud y en consecuencia, pueden extender de manera el alcance de la presente invención. En dicho respecto y atendiendo a esta observación del señor Examinador, se informa que en el nuevo pliego reivindicatorio, se ha proporcionado una definición para dicho portador tópico y agentes activos para mejorar la barrera de la piel, la apariencia de envejecimiento y aclaración de la piel, respectivamente, introduciendo el hecho de que estos componentes comprenden un solvente que es seleccionado de un grupo determinado de compuestos químicos, el cual se encuentra debidamente soportado en la página 4, segundo párrafo del capítulo

descriptivo de la presente solicitud. En particular y en referencia al agente activo que aclara la piel, se introdujo un grupo de compuestos específico, que encuentra soporte en el párrafo [0071], de dicho capítulo descriptivo.

De esta manera y mediante esta nueva definición que reciben los componentes objetados, se ha restringido el alcance de los mismos, dando respuesta a la objeción en cuestión.

3.2 Por último Despacho ha objetado a los términos “*sustancialmente*” y “*aproximadamente*” por ser imprecisos, los cuales no permiten distinguir a la invención del estado previo de la técnica, ante lo cual se informa que dichos términos han sido eliminados del nuevo pliego reivindicatorio.

De esta manera, se considera que se ha respondido a cada una de las objeciones hechas por falta de claridad, razón por la cual se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 12, cumplen a cabalidad con este requisito.

4. Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

De acuerdo al artículo 18 de la Dec. 486, se determina:

***Artículo 18.-** 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.*

Una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

De acuerdo con lo establecido en la acción oficial pendiente, se tiene que la reivindicación 1 y sus dependientes, carecen de nivel inventivo en vista de la combinación de las enseñanzas de los documentos **D1:** US6348200 y **D2:** “*Antioxidant capacity and phenolic constituents of Malva neglecta Wallr. and Plantago lanceolata L. from Eastern Anatolia Region of Turkey*”, J. Herbal Med.

2(2012) 42-51, mayo, 2012, afirmación que será desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

En este sentido, primero que todo se desea resaltar ciertos puntos, los cuales serán el soporte para indicar que la composición cosmética reclamada, sí es inventiva sobre las enseñanzas de los documentos citados en esta acción oficial.

Así las cosas, se tiene que la presente invención se dirige a una composición que se conforma por tres componentes, siendo el principal de ellos un extracto no-polar de *Malva neglecta*, un portador tópico cosméticamente aceptable y un agente activo para mejorar la función de barrera de la piel, o para mejorar la apariencia de la piel ante el primer signo de vejez. El extracto de *malva neglecta*, que es extraído de las partes aéreas de la planta y que se encuentra en una cantidad determinada, tal y como se expone en el nuevo pliego reivindicatorio, proporciona efectos técnicos sorprendentes e inesperados, tal y como lo es: incrementar los niveles de ceramida en la piel en 1% o más, lo cual mejora la barrera de la piel, o también causa, un incremento en la secreción de ácido hialurónico a más de 1.2 veces, lo cual mejora los signos en la piel por la edad y por último, disminuye la producción de melanina, por más del 10%, lo tiene como sub-efecto, aclarar la piel.

Dichos resultados se demuestran experimentalmente en los ejemplos 9, 11, 12 y 13, del capítulo descriptivo de la solicitud. El ejemplo 9 por su parte, pone en evidencia que los extractos de *Malva neglecta*, que se reclaman en esta solicitud, proporciona propiedades superiores de barrera de la piel, en comparación con las propiedades que puede producir el extracto de *Malva moschata*. Los ejemplos 11 y 12, muestran que los extractos empleados en esta invención, inducen a la expresión de genes de una matriz celular, que mejoran la apariencia de la piel. Por último, el ejemplo 13, pone en evidencia cómo el extracto de *Malva neglecta*, reduce la producción de melanina en la piel, impartiendo luminosidad a la misma.

En los ejemplos 7 y 8, adicionalmente se demuestra que aquellos extractos extraídos en un medio no-polar, producen una activación PPRA significativa, en comparación con el extracto “E3”, el cual fue extraído con un solvente polar. Como por ejemplo el agua.

Contrario a esta divulgación, D1 hace referencia a una composición cosmética que incluye únicamente dos componentes: (A) al menos una amida derivada que tiene una fórmula molecular específica, y el componente (B) consiste de al menos un ingrediente que se selecciona de: alcoholes polihídricos, extractos vegetales, ácidos

orgánicos y sales de los mismos. Con respecto a los extractos vegetales, D1 indica que éste puede ser seleccionado de las más de 100 plantas que existen, incluyendo la malva. Di también cita “*no se presenta alguna limitación particular, con respecto al solvente que sea empleado*”, listando una gran cantidad de compuestos que actúan como solventes. Así las cosas, se tiene que se puede presentar más de mil posibles combinaciones entre los extractos de plantas posibles y los solventes que se proponen en este documento.

Así las cosas y al estudiar con detenimiento la divulgación de D1, se concluye que ninguno de los ejemplos hace referencia al empleo de una malva común, que haya sido extraída con un solvente no polar.

En sí, la materia que lista D1 con respecto a los extractos botánicos, es muy general y no existe conexión alguna entre unos y otros, lo que significa que, a partir de esta divulgación, no existe alguna señal o motivación, para seleccionar en específico a las malvas, dentro de las 100 posibilidades que se exponen. En este punto cabe aclarar, que al referirnos a una “*malva común*”, tal y como es documentada en D1, este término cubija a las sub-especies *malva neglecta* y *malva silvestri*, entre otras, por tanto, no hay cómo, la persona del oficio versada en la materia, llegue a escoger la sub-especie de interés, que es la *malva neglecta*, a partir de D1.

Una prueba de que el término “*malva común*”, en efecto incluye más especies que las anteriormente mencionadas, se evidencia en el párrafo [0007] del capítulo descriptivo de la presente solicitud: “*Sin embargo, las especies más comunes del género Malva, por ejemplo, Malva sylvestris, que algunas veces se extienden, además, a Malva neglecta en forma de decocciones o compresas para tratar abscesos, forúnculos, quemaduras, eccema y picaduras de insectos. (E. Launert, The Hamlyn Guide to Edible & Medicinal Plants, pág. 50; D. Bown, New Encyclopedia of Herbs and Their Uses, págs. 270-271, Nueva York, DK Publishing, Inc. 2001).*” *Malva silvestris*, se conoce como “*malva común*” y *malva neglecta*, se conoce como “*malva enana*”. Con lo anterior se demuestra y se espera dejar claro, que **el término “malva común”, NO se refiere a malva neglecta.**

Así las cosas, se tiene que D1 al mencionar “malva común” no está haciendo referencia a la *malva neglecta* de la invención, sino a la “*malva silvestri*” o también conocida como “*malva vulgaris*”, por tanto, se concluye que las enseñanzas de este documento, no dirigen a la persona del oficio versada en la materia, a utilizar el extracto de la *malva neglecta*.

Adicionalmente, los inventores de esta solicitud indican, que no todos los extractos vegetales, presentan una baja actividad PPAR, lo que significa que no proporcionan beneficios para mejorar la calidad de la piel. Lo anterior se ve reflejado en el caso de 11 extractos diferentes del lirio o flor de lis, en donde no todos presentan esa baja actividad PPAR. Es así como nuevamente se concluye que D1, no proporciona guía alguna, para seleccionar a la *malva neglecta*, dentro de las posibilidades existentes y en caso que lo hiciera, tampoco habría seguridad que este extracto funcionaría en la composición que propone la presente invención, en vista de que la mayoría de extractos botánicos que divulga D1, no presenta la actividad deseada de PPAR, que requiere esta invención en particular.

Adicionalmente a lo anterior, se tiene que D1 tampoco hacer referencia a que el extracto de *malva neglecta*, es extraído de las partes aéreas de la planta, aspecto o característica que también influye en los efectos producidos por este componente en específico, dentro de la composición reclamada.

Con base en lo anterior, se deduce entonces que D1 ignora o es silencioso, con respecto a dichos efectos técnicos sorprendentes que produce dicho extracto de *malva neglecta* en la composición cosmética, como lo son: el incremento en los niveles de ceramidas en la piel, o el incremento de la secreción de ácido hialurónico, o la disminución de la producción de melanina, los cuales sí fueron descubiertos y demostrados experimentalmente, en la presente invención.

Así las cosas, se ha demostrado que existen más diferencias técnicas entre la presente invención y la materia divulgada en D1, contrario a lo que afirmaba el señor Examinador, quien indicaba que sólo diferían en la concentración en la que se encontraba este extracto en la composición. De esta manera, se tiene que la existir más diferencias técnicas entre la materia reclamada y D1, que corresponde al documento más cercano a la invención, D2 no está en la capacidad de satisfacerlas, y mucho menos, tal y como la nueva composición cosmética está definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 12, del nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad.

De esta manera, se le solicita amablemente a este Despacho, estudiar el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta junto con esta respuesta, con el fin de confirmar por sí mismo, el cumplimiento de los requisitos que exige esta legislación y así, proceder con la concesión de patente.

5. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la solicitud en estudio o si el señor examinador considera que subsisten razones para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de fondo-, 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que señala que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(.) deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”*, respectivamente (El subrayado es nuestro).

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.

6. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio que comprende 12 reivindicaciones;
- Comprobante de pago por concepto de nuevo examen de patentabilidad.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA