

P-5273

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **15-265.250**

Solicitud de patente a nombre de **GIVAUDAN S.A.**

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 **GIVAUDAN S.A.**, domiciliada en Suiza, Ginebra, en respuesta al oficio No. **12321**, relacionado con concepto técnico de fondo, 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 6 reivindicaciones, en donde únicamente se eliminó la reivindicación 3, 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 No. 3719 del 2 de febrero de 2016.

2. **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.*

2.1 Su Despacho ha indicado que las reivindicaciones 2 a 6 no son claras, porque no especifican la cantidad en la que se encuentran los excipientes que hacen parte

de la composición de perfume reclamada. En este sentido manifestamos nuestro completo desacuerdo, primero que todo porque en la nueva reivindicación 3, se mencionan todos aquellos compuestos adicionales, al ingrediente activo principal, que puede comprender la composición de perfume reclamada y en cuanto a que no se indica en qué proporción y/o cantidad, se pueden encontrar estos compuestos adicionales dentro del sistema, informamos que una persona versada en la materia, con conocimientos básicos de estequiometría y/o química básica, podría determinar fácilmente, la cantidad de los otros componentes de una composición, si ya es conocida la cantidad en la que se encuentra el ingrediente activo principal, tal y como ocurre en el presente caso.

2.2 Su Despacho ha objetado a la reivindicación 3, por reportar materia que no define a la composición reclamada, ante lo cual se informa que esta objeción se da por superada, ya que dicha materia ya no hace parte del actual pliego reivindicatorio.

2.3 Su Despacho objeta a la reivindicación 4, por falta de concisión, ya que al mencionar uno o más compuestos de una lista de múltiples de ellos, se pueden originar múltiples composiciones que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo de la solicitud. En este respecto se le informa al señor Examinador, que todos aquellos compuestos de fragancias que se reportan en la nueva reivindicación 3, son ampliamente conocidos en este campo técnico, los cuales al mezclarse con el compuesto de fórmula (I) de la reivindicación 1, cualquier combinación que resulte va a producir el mismo olor de muguet, lo que indica que contrario a lo afirmado por el señor Examinador, no se producirán múltiples composiciones de diferentes características entre sí.

2.4 Su Despacho ha objetado a la reivindicación 5, por reportar un resultado a alcanzar, mediante la expresión *“caracterizada porque muestra características de olor muguet”*, la cual no corresponde a una característica esencial de la invención. En este sentido manifestamos nuestro desacuerdo, dado que dicho olor muguet es característico de la invención, razón por la cual no se considera que deba ser eliminado del actual pliego reivindicatorio.

2.5 Por último, su Despacho objeta a la reivindicación 6, porque reclama la misma materia que ya se ha reportado en las reivindicaciones precedentes. En este

sentido se desea aclarar la diferencia existente entre una composición de perfume y una composición para cuidado personal o del hogar. Una composición de perfume, de acuerdo con la presente invención, puede estar compuesta simplemente por el componente de fórmula (I) o por una composición que comprenda dicho componente y uno o más ingredientes de perfume, mientras que una composición para el cuidado personal o del hogar, se relaciona con productos de consumo al cual le es adicionado dicha composición de perfume, con el fin de obtener un producto para el cuidado personal o para el hogar con fragancia, lo que indica que además de dicha composición, dicho producto debe comprender muchos más componentes y/o composiciones que lo caractericen para dicha funcionalidad. Así las cosas y con estos conceptos claros, se informa que dicha reivindicación 6, ahora la nueva reivindicación 5, permanece en el actual 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 5, cumplen a cabalidad con este requisito.

3. 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 las reivindicaciones 1 y sus dependientes, carecen de nivel inventivo en vista de la

combinación de las enseñanzas de los documentos **D1:** US5527769, y **D2:** GB1057360, afirmación que será desvirtuada a partir de los siguientes argumentos.

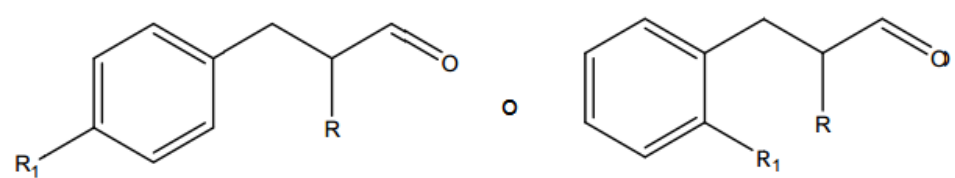
Con el fin de demostrar que la presente invención si posee nivel inventivo sobre las enseñanzas de los documentos citados, a continuación, se analizan las enseñanzas de D1 y D2.

De esta manera, se tiene que D1 divulga compuestos de fragancias alternativas para el lis: (3-(4-tert-butil-1-fenil)-2-metil-propanal) y para estructuras similares como el ciclamenaldehído (ver tabla 1, col. 2, ln. 61 a la col. 3, ln. 4). Los compuestos divulgados son tert-butil-orto-metilfenilporpanal y derivados del mismo.

En este campo técnico se sabe que este tipo de compuestos representan olores de mucho valor, pero en particular el (3-(4-tert-butil-2-metil-1-fenil)-propanal, el cual es más estable que el lis o el burgeon hacia la oxidación aérea (ver col. 3, líneas 25-30), lo que resulta en los ácidos que se muestran en la Figura 1, de D1.

Es así como se puede concluir que la diferencia entre los compuestos divulgados en D1 y los de la presente invención, es que el anillo fenilo es sustituido con un isobutilo en el carbono C4 del anillo de benceno de la invención, mientras que en D1, el sustituyente es un tert-butilo.

En lo que respecta con el documento D2, se tiene que éste divulga múltiples derivados del aldehído dihidroinámico con sustituyentes alquilo, ya sea en la posición orto o para, en donde el radical “R”, representa un alquilo o alquenilo de cadena lineal o ramificada, con 4 a 6 átomos de carbono:



Con base en lo anterior, el Examinador afirma que la persona del oficio versada en la materia, se vería motivada a reemplazar el tert-butilo que presenta la molécula de D1, por uno de los sustituyentes de D2, que como ya se mencionó puede ser un alquilo o alquenilo de cadena lineal o ramificada, como por ejemplo lo es un isobutilo.

Sin embargo y contrario a lo concluido en este análisis, se tiene que lo anterior es exactamente lo que el documento D1 le indica a la persona del oficio versada en la materia a **no** hacer. En dicho documento, D1, se enseña que un gran número de compuestos de gran magnitud en estructura fueron preparados, los cuales incluían grupos alquilo o alquenido, situados en diferentes posiciones del anillo benceno, pero sólo aquellos compuestos de fórmula (I), en donde R era un tert-butilo, producían aquel olor de características superiores (ver col. 3, líneas 5-10). Por tanto, es evidente que D1 le indica al lector que el radical R, NO debe ser diferente al tert-butilo, con el fin de obtener esas características superiores que definen a dicho compuesto.

Es así, como con base en el anterior análisis, la persona del oficio versada en la materia, NO se vería motivada de manera alguna, a modificar la estructura de los compuestos divulgados en D1, razón por la cual no se apoyaría en las enseñanzas de D2, ni de ningún otro documento del estado previo de la técnica.

La anterior situación únicamente podría ocurrir, en caso de que el anterior análisis de correspondiera a un análisis retrospectivo o *hindsight*, en el cual, al conocer a priori las características que definen a la nueva creación, resultaría fácil y evidente, buscar en los documentos previos a esta divulgación dichas características y posteriormente combinarlas, para llegar a la solución propuesta. Valga mencionar que este tipo de análisis es inapropiado y carece de completa validez, por tanto, cualquier conclusión que se hubiera derivado de este tipo análisis, tampoco hubiera afectado el nivel inventivo de la presente solicitud.

Así las cosas, se considera que se ha dado demostrado a cabalidad la presencia de nivel inventivo en la presente invención, sobre la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D2, por tanto, se le solicita amablemente a este Despacho, estudiar con detenimiento, el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad, junto con los argumentos que se exponen en esta respuesta, con el fin de confirmar por sí mismo, el cumplimiento de este requisito y en consecuencia, proceder con la concesión de patente.

4. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invención a la

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

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.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio que comprende 7 reivindicaciones;
- Comprobante de pago 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