

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. **12866** notificado el 11 de noviembre 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. 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 cuatro (4) 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 las antiguas reivindicaciones 1 a 3.

- 1.2 Se eliminaron las expresiones que hacían referencia a resultados a alcanzar.
- 1.3 Se definió el término “*vitaminas*” en la antigua reivindicación 7.

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 incluyen las antiguas reivindicaciones 1 a 3. De esta forma, la objeción realizada por el examinador a dichas reivindicaciones por incluir materia no patentable, ha sido subsanada.
- 3.2 Adicionalmente, se informa que se han eliminado las expresiones “*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” y “para inducir la fase anágena de folículos capilares”, las cuales correspondían a resultados a alcanzar.

3.3 En cuanto a los términos “*vitaminas*”, “*minerales*”, “*proteínas*”, “*péptidos*” y “*ácidos grasos*”, se aclara que:

- El término “*vitaminas*” ha sido definido en la antigua reivindicación 7, de acuerdo con la información divulgada en la Página 18, líneas 6 a 9, de la descripción inicialmente presentada.
- Los términos “*minerales*”, “*proteínas*”, “*péptidos*” y “*ácidos grasos*” son fácilmente entendidos por una persona versada en la técnica, quien a la luz de sus conocimientos técnicos conoce cuáles sustancias podrían ser empleadas y cumplen dichas funciones.

3.4 Finalmente, su Despacho ha indicado que la antigua reivindicación 7 no es concisa porque en el capítulo descriptivo no se desarrollan composiciones tópicas que comprenden antioxidantes, agentes antiinflamatorios, agentes de oscurecimiento, extractos botánicos y mezclas de estos; ante lo cual mi mandante desea manifestar su completo desacuerdo, ya que la materia reclamada está completa y claramente soportada en la descripción inicialmente presentada, específicamente en la sección titulada “*Descripción Detallada de las Modalidades Preferidas*”, Página 4 en adelante.

Además, se informa que los términos “*antioxidantes*”, “*agentes de oscurecimiento*” y “*extractos botánicos*” han sido definidos en la antigua reivindicación 7 con base en la información incluida en la descripción, así:

- “*antioxidantes*” → Página 18, línea 16 a Página 19, línea 2.
- “*agentes de oscurecimiento*” → Página 20, líneas 9 a 17
- “*extractos botánicos*” → Página 16, líneas 9 y 10.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que incluye cuatro (4) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

4. Descripción

En cuanto al capítulo descriptivo, el examinador ha indicado que éste no divulga de manera clara ni suficientes composiciones que comprendan un extracto de zarzamora y carbómero en combinación con antioxidantes, agentes antiinflamatorios, agentes de oscurecimiento, extractos botánicos y mezclas de estos; ante lo que nuevamente el solicitante manifiesta que la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio está completa y claramente soportada en la descripción inicialmente presentada, específicamente en la sección titulada “*Descripción Detallada de las Modalidades Preferidas*”, Página 4 en adelante.

5. Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 4 a 7 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos FR2951943 (D2) y US20090123564 (D3).

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.

Específicamente, ninguno de los documentos citados por el examinador describe, enseña o sugiere la combinación de un extracto como el divulgado en la presente solicitud, con un carbómero para inducir la fase anágena de folículos capilares (cuero cabelludo, piel, pestañas, cejas, bigote y barba). Es decir, D2 ni D3 describen una composición tópica como la reclamada en la presente invención.

Además, composiciones que incluyen extracto de *Rubus fruticosus* en combinación con el carbómero producen un gel estable, como se muestra en la Tabla 7, Páginas 29 y 30 de la descripción inicialmente presentada, la cual compara los Ejemplos E2 a E5 que presentan composiciones comparativas C2 a C9.

De esta manera, el problema técnico objetivo de la presente solicitud es proveer una composición estable para inducir la fase anágena de folículos capilares en cuero cabelludo, piel, pestañas, cejas, bigote y barba de un paciente.

Dado que ni D2 ni D3 describe una composición estable que comprenda el extracto específico (extracto *Rubus fruticosus*) en combinación con un carbómero, tal y como se reclama en la presente invención, la persona versada en la técnica no habría sido motivada a obtener dicha composición a partir de tales documentos.

De esta forma, teniendo que en cuenta que los documentos D2 y D3, 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 4 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- y 42 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 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. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los terceros reconocidos*”, (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 cuatro (4) reivindicaciones.
- Recibo de pago de tasa de nuevo examen de patentabilidad.