

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 QUE COMPRENDE UN AGENTE DE REDUCCIÓN DE OLORES”.

Solicitante: SANOFI-AVENTIS FARMACÉUTICA LTDA

Nuestra Ref.: P2016/000043

RESPUESTA AL OFICIO No. 13471, NOTIFICADO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2017
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

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 45 de la Decisión 486, 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 con la respuesta al requerimiento de forma, en el cual se realizan las siguientes modificaciones

- se eliminan las Reivindicaciones 2, 3, 5 y 6;
- las nuevas Reivindicaciones 1 a 4, corresponden a las antiguas Reivindicaciones 1, 4, 7 y 8, respectivamente;
- la Reivindicación 1 fue limitada de acuerdo al alcance de las antiguas Reivindicaciones 3, 5 y 6.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas en el Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna

manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora considera que el título de la presente invención no contiene los elementos esenciales de la composición reclamada y hace referencia a un uso.

b- En respuesta a lo señalado por la Examinadora, me permito a modificar el título de la presente invención como sigue:

“COMPOSICIÓN PARA HIGIENE ÍNTIMA PROLONGADA QUE COMPRENDE UN AGENTE DE REDUCCIÓN DE OLORES”

3. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones acerca del Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1, no es clara ni concisa, ya que define el producto mediante términos funcionales tales como: “*un vehículo cosméticamente aceptable*”, “*una fragancia*”, “*regulador de pH*”, “*componente hidratante*” y “*componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita*”. La Examinadora sugiere definir los elementos técnicos esenciales mediante su nombre IUPAC o DCI y el porcentaje de estos en la formulación. Adicionalmente, la Examinadora sugiere limitar las reivindicaciones a una generalización razonable de los compuestos usados para la composición reclamada;
- las Reivindicaciones 2 y 3 definen la composición mediante picos cromatográficos, los cuales se considera como resultados a alcanzar que pueden ser medidos una vez el producto ha sido preparado y corresponden solo a una composición particular, es decir, no permiten caracterizar el alcance completo de la invención. La Examinadora sugiere caracterizar la composición mediante a sus elementos esenciales y sus proporciones;
- la Reivindicación 8 no es concisa debido a que los pasos para la producción de la composición son mezclar y ajustar el pH. La Examinadora señala que un proceso debe ser caracterizado por una secuencia de actividades y condiciones que permitan obtener el producto reclamado.

b- i) En primer lugar, me permito llamar respetuosamente la atención la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado, tal y como lo mencioné en el numeral 1 del presente memorial, en donde la nueva Reivindicación 1, si bien menciona las expresiones objetadas por el Examinador, éstas se encuentran acompañadas de ingredientes específicos. Más específicamente, el ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido succínico y sus combinaciones, corresponden al regulador de pH, el suero de leche corresponde al componente hidratante y el alfa glucano corresponde al componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita, comprendidos en la composición reclamada en la Reivindicación 1. De esta manera, a la luz de las drásticas limitaciones, considero superada la objeción respecto al soporte de la Reivindicación 1 y sus dependientes, de tal forma que ahora se reclama una generalización razonable de lo ejemplificado en el Capítulo Descriptivo.

ii) Ahora bien, con respecto a los resultados a alcanzar de la nueva Reivindicación 1, me permito resaltar que éstos deben ser considerados como aceptables, en tanto la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC) y el Manual Andino de Patentes (MAP) establecen que los resultados a alcanzar pueden ir en las reivindicaciones, siempre acompañadas por las características estructurales de la invención.^{1,2}

En el presente caso, ya que la Reivindicación 1 define estructuralmente la composición reclamada mediante sus ingredientes esenciales, los resultados mencionados en dicha Reivindicación deben ser aceptados, pues cualquier persona medianamente versada en la materia es capaz de entender que la nueva Reivindicación 1 define una composición que comprende una fragancia y una composición base, que además cuando es analizada por cromatografía se obtiene un tabla con unas señales características para esa composición, lo cual se encuentra directamente relacionado con sus componentes.

iii) Por último, en relación a la objeción de la Examinadora acerca del proceso definido en la nueva Reivindicación 4, me permito señalar que el inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, que en este caso corresponde al método reclamado, sin importar las condiciones específicas de cada paso, siempre y cuando se conserve el

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC, 2014, sección 2.6.5.8

² Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Capítulo III, Sección 4.6.6

principio de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. Así, una reivindicación puede ser tan amplia como se requiera para así poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, y no solamente las modalidades preferidas o específicamente ejemplificadas en la solicitud.

En el presente caso, la materia reclamada en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto corresponde al concepto inventivo desarrollado por el inventor, y no debería existir obligación alguna de limitar a condiciones específicas que corresponden a elementos no esenciales de la invención, solamente a aquellas características que la distinguen del arte previo. Asimismo, la posibilidad de obtener la invención en diversas modalidades es una práctica aceptada a nivel mundial en el ámbito de las patentes, ya que una patente de invención no se limita a una única modalidad, sino que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invención) ligadas por un efecto técnico común que finalmente delimita el alcance de la invención. De hecho, restringir el alcance de la presente invención a condiciones específicas en cada paso del método reclamado, limitaría injustamente el alcance de la protección a la cual el inventor tiene derecho, de tal forma que para que existiera una infracción, dichos elementos específicos deberían necesariamente estar presentes en el proceso infractor, lo que fácilmente podría lograrse al tratarse de elementos que pueden ser cambiados o modificados.

iv) Así, a la luz de las modificaciones y argumentos planteados anteriormente, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en la Decisión 486, y a la luz del MAP y la Guía de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender inequívocamente el alcance de la materia reclamada.

4. a- El Examinador señala que la solicitud de patente colombiana CO14268957 (D1) afecta la novedad de la presente invención. Más específicamente, el Examinador compara las características técnicas de la Reivindicación 1 de la presente invención con D1, concluyendo que D1 anticipa todas las características técnicas esenciales de la Reivindicación 1, tal como se muestra en la siguiente tabla:

Adicionalmente, el Examinador señala que las Reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan alguna característica que haga novedosa a la presente invención, por lo tanto tampoco se consideran novedosas.

b- En primer lugar, me permito llamar la atención del Examinador acerca de la nueva Reivindicación 1, la cual ahora se encuentra definida mediante sus ingredientes específicos, tal como lo mencioné anteriormente y particularmente el regulador de pH puede ser elegido entre el grupo que comprende ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido succínico y sus combinaciones, lo cual no se encuentra específicamente divulgado en D1, y por lo tanto, la presente invención es novedosa frente a D1.

En vista de lo anterior, vale la pena señalar que de acuerdo con el MAP, para poder elevar una objeción de novedad, el arte previo debe divulgar explícitamente la invención incluyendo todas y cada una de sus características esenciales³. Adicionalmente, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención⁴. En este caso, dado que D1 no menciona todas las características de la materia reclamada, la presente solicitud cumple con el requisito de novedad.

5. a- La Examinadora señala que la Reivindicación 7 carece de nivel inventivo a la luz de las patentes EP2236127 (D2) y US20110124594 (D3).

La Examinadora considera que D2 corresponde al arte previo más cercano a la Reivindicación 7, ya que este revela una composición para la higiene íntima que contiene ácido láctico y suero de leche al pH fisiológico vagina (página 9, párrafo [0017]; Ejemplo 1, página 9). La diferencia entre la composición revelada en D1 y la Reivindicación 7, corresponde a la presencia de un oligosacárido alfa glucano y el porcentaje de fragancia incluido en la composición.

Así entonces, la Examinadora señala que el efecto técnico derivado de la presencia del oligosacárido alfa glucano es que éste promueve el crecimiento de flora saprofita en detrimento de microorganismos patógenos. Sin embargo, en cuanto a la fragancia, la Examinadora resalta que no existe información técnica que permita determinar el efecto técnico relacionado con la concentración de fragancia revelada.

³ Ibídem, Sección 9.4

⁴ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

Por lo tanto, según la Examinadora, el problema técnico a ser solucionado sería: “¿cómo modificar la composición conocida en D1 para favorecer el crecimiento de la flora saprofita en detrimento de microorganismos patógenos?”.

Sin embargo, el uso de un oligosacárido alfa glucano en composiciones para la higiene íntima es revelado en D3, el cual se refiere a un jabón para la higiene íntima, el cual contiene ácido láctico y un oligosacárido alfa glucano a un pH de 4.3 (Ejemplo 1, página 5 y Ejemplo 3, página 6), en donde se menciona que este tipo de oligosacáridos estimula el crecimiento de flora bacteriana vaginal beneficiosa (página 2, párrafo [0044] a [0047]). Teniendo en cuenta lo anterior, la persona medianamente versada en la materia hubiera incluido un oligosacárido alfa glucano como es enseñado en D3, en la composición de D2 para llegar así a la composición reclamada en la presente invención.

Adicionalmente, D1 revela un proceso de producción de una composición para la higiene íntima (Ejemplo 1, página 9), el cual comprende mezclar los componentes, por lo cual la Reivindicación 8, tampoco tiene nivel inventivo.

b- i) En primer lugar, en respuesta a las objeciones de la Examinadora en cuanto al nivel inventivo de la presente invención, me permito señalar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial reclama:

- una composición para la higiene íntima que comprende, en un vehículo cosméticamente aceptable, la combinación de: una fragancia y una composición base que comprende: (i) un regulador de pH para la región mucosa elegido del grupo que comprende ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido succínico y sus combinaciones; (ii) componente hidratante, que es suero de leche; y (iii) un componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita que es un alfa glucano; y
- un proceso de producción de una composición para higiene íntima prolongada que comprende las etapas de: (i) mezclar una fragancia a una composición base comprendiendo: regulador de pH para la región mucosa; un componente hidratante; y un componente selectivo para el crecimiento de la flora saprófita; y (ii) ajustar el pH para el rango de 4,2 a 4,8.

ii) Ahora bien, teniendo claro el alcance de la materia reclamada, y en vista del arte previo citado, me permito realizar nuevamente el análisis de nivel inventivo

de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente y Modelos de Utilidad de la SIC (en adelante, Guía de la SIC)⁵.

La Guía de la SIC señala que “*Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y un análisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la Invención que se está evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la subjetividad y evitar que se realice un análisis en retrospectiva (“hindsight” ó “a posteriori”), el examen debe relacionar la invención con la solución de un problema técnico, mediante el Método “problema-solución” (subrayado fuera de texto).*

A. Identificar el estado de la técnica cercano a la invención reivindicada.

En primer lugar, me permito aclarar que la Guía de la SIC establece claramente que el estado de la técnica cercano es “***un documento** que se encuentra en el mismo campo técnico que la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno relevante. Suele ser el que tiene más características en común con la invención o presenta leves modificaciones de estructura e indica la misma función, o propósito”.*

Con respecto a la Reivindicación 7, el Examinador considera a D2 como el arte previo más cercano, así que con el único fin de hacer una comparación directa con las conclusiones a las que llega la Examinadora en su análisis, consideraré también a D2 como el arte previo más cercano a la invención, el cual revela una composición para la higiene íntima que comprende una combinación de excipientes con goma xantana para promover la bio-adhesión de las sustancias activas a la piel y las mucosas. Adicionalmente, se cita el uso de ácido láctico y suero de leche como excipientes adecuados para el control del pH y el efecto prolongado de estos.

B. Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica más cercano.

De acuerdo con lo anterior, tal como lo noto la Examinadora, una de las diferencias entre D2 y la presente invención corresponde a la presencia de oligosacárido alfa glucano, el cual no se encuentra divulgado en D1.

⁵ Superintendencia de Industria y Comercio. *cit.*, sección 2.13.5, páginas 131-134

Particularmente, y como se señala en el Capítulo Descriptivo de la presente invención (página 4), D2 describe una composición para higiene íntima que comprende una o más sustancias activas en conjunto con la goma de xantano, donde éste es un agente capaz de favorecer la bioadhesión de las sustancias activas para la piel y mucosas. Ejemplos de esas sustancias activas incluyen, sin limitaciones, el ácido láctico, que contribuye a mantener el pH fisiológico de la superficie de la vulva levemente ácido, impidiendo el desarrollo de patógenos, y también suero de leche pasteurizado y atomizado, que en conjunto con el ácido láctico posee una acción tampón y garantiza una acidez continuada de la superficie de la vulva.

Así entonces, el mecanismo involucrado en la promoción de los efectos prolongados de la composición revelada en D2 es completamente diferente a la formulación revelada en la presente invención. Más específicamente, teniendo en cuenta que goma de xantano sirve como un adhesivo para los excipientes que actúan en la piel de la región genital, la extensión del efecto de dichos excipientes se realiza de manera física.

De otra parte, las composiciones de la presente invención tampoco incluyen extractos de plantas, en tanto estos pueden generar problemas de estabilidad y/o variabilidad en la composición debido a la estacionalidad (Capítulo Descriptivo, página 5), mientras que las composiciones de D2 comprenden de manera esencial dicha clase de extractos. Particularmente, D2 menciona en el párrafo 5 que las composiciones allí divulgadas comprenden en su mayor parte sustancias activas vegetales, y menciona extractos particulares como extractos de *Avena sativa*, *Calendula officinalis* y *Salvia officinalis* (párrafos 16 y 19, y Ejemplo 1).

Adicionalmente, la composición revelada en D2 tampoco comprende una fragancia y un regulador de pH para la región mucosa elegido del grupo que comprende ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido succínico y sus combinaciones. De hecho, el único agente microbiano descrito en D2 corresponde a la diglicerina, el cual es un dímero de glicerina, que tiene un efecto humectante mucho más evidente que un efecto antimicrobiano.

C. Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento diferencial.

En cuanto al efecto técnico, me permito llamar la atención de la Examinadora a la Figura 1, en donde se puede evidenciar la disminución de la concentración del ácido butírico (RT 2,4

minutos) cuando se usa una composición que combina una composición base y una fragancia (A). Particularmente, se puede observar una evidente diferencia en el área del ácido butírico cuando es comparada con el área resultante del uso de una composición distinta (B), aproximadamente 5 veces más. Así entonces, este resultado demuestra que la composición de la presente invención en conjunto con la fragancia es capaz de capturar las moléculas de ácido butírico, lo cual se refleja en la reducción del mal olor.

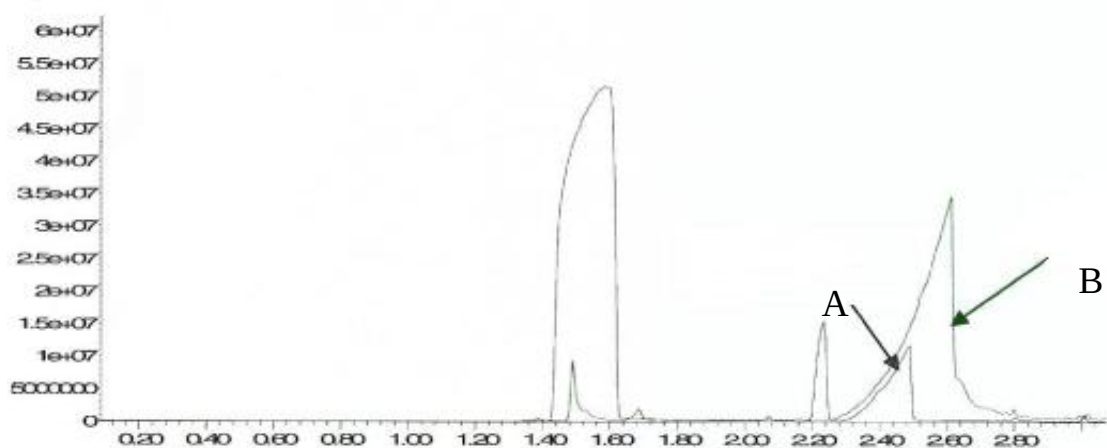


Figura 1

Adicionalmente, vale la pena resaltar Ejemplo 2, en donde se señala que además de proporcionar la reducción de la concentración de sustancias generadoras de mal olor, la composición de la invención proporciona adicionalmente otras ventajas, como: (i) mantener un pH equilibrado en la región de la mucosa donde es aplicada, (ii) regulando la acidez cutánea; (iii) evita/minimiza la proliferación de flora microbiana/bacteriana indeseable; y (iv) proporciona hidratación.

Asimismo, el Ejemplo 2, muestra que los oligosacáridos alfa-glucan son una fuente de carbono útil para la mayoría de la flora saprofita y que promueven el crecimiento de *Micrococcus kristinae* mientras que disminuyen la actividad de *Corynebacterium xerosis*. Esto último permite concluir que la presencia de los oligosacáridos de alfa-glucan es más rápidamente metabolizada por la flora saprofita, inhibiendo la colonización de patógenos no deseados.

D. Deducir el problema técnico a solucionar.

En cuanto a la formulación del problema técnico, la Guía de la SIC establece que el problema técnico debe ser formulado de la siguiente manera: “¿cómo modificar o adaptar

el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico que la invención proporciona?”

Por lo tanto, el problema técnico planteado por la Examinadora no tiene en cuenta todos los efectos técnicos mencionados en el Ejemplo 2 como se puede evidenciar a continuación:

“¿cómo modificar la composición conocida en D1 para favorecer el crecimiento de la flora saprofita en detrimento de microorganismos patógenos?”

Así entonces, me permito definir el problema técnico a solucionar como sigue: *¿cómo modificar la composición revelada en el documento D2 para obtener una composición para la higiene íntima que reduzca la concentración de sustancias generadoras del mal olor y favorezca el crecimiento de la flora saprofita en detrimento de microorganismos patógenos?*

E. Evaluar si la invención reivindicada, partiendo del estado de la técnica cercano y del problema técnico objetivo, habría sido obvia para la persona medianamente versada en la materia.

De acuerdo con la Guía de la SIC *“esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una enseñanza que indicaría (no sólo que **podría indicar**, sino que **indicaría**) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema técnico, cómo modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema, de la forma reivindicada”* (énfasis fuera del texto). Así, el análisis de nivel inventivo de solicitudes de patente, y en particular de procesos, no se trata de encontrar en el arte previo una mera invitación a experimentar con uno o más cambios aleatorios, sino de identificar en los documentos citados una enseñanza y guía específica para hacer las modificaciones necesarias que lo lleven con certeza a la materia reclamada.

Ahora bien, con respecto a D2, tal como lo mencioné anteriormente, éste no resuelve el problema técnico de la misma manera que la presente invención. De hecho, basado en las enseñanzas de D2, la persona medianamente versada en la materia hubiera buscado prolongar el efecto de los excipientes que evitan el mal olor usando goma de xantano, diglicerina y extractos vegetales, los cuales ni siquiera son usados en la composición

reclamada. Por el contrario, las composiciones reclamadas usan excipientes que no son enseñados por D2, tales como un oligosacárido alfa glucano, una fragancia y un regulador de pH para la región mucosa elegido del grupo que comprende ácido láctico, ácido cítrico, ácido fosfórico, ácido maleico, ácido succínico y sus combinaciones.

En cuanto a D3 como documento complementario, este documento hace referencia a composiciones farmacéuticas y dermatológicas para tratar condiciones como vaginosis bacteriana o mucosa vaginal, mientras que la presente invención está dirigida a un producto de higiene íntima con efectos duraderos, alta estabilidad y satisfacción al consumidor.

A su vez, las composiciones de D3 comprenden un probiótico elegido a partir de oligosacáridos, como, por ejemplo, gluco-oligosacáridos (GOS), fructooligosacáridos (FOS), galacto-oligosacáridos, y un extracto de planta conteniendo isoflavonas elegidos a partir de extractos de soja (*Glycine max*) y extractos de trébol (*Trifolium sp.*) sin dar pista alguna sobre los riesgos de inestabilidad asociados a este tipo de agentes activos, para utilización en el tratamiento de vaginosis bacterianas y/o para el tratamiento de la mucosa vaginal. De hecho, D3 menciona que las composiciones farmacéuticas allí divulgadas comprenden esencialmente oligosacáridos y extractos naturales (párrafos 1 y 15). Más aun, los Ejemplos de D3 hacen referencia a geles, gelatinas, cápsulas y cremas de carácter farmacéutico, en lugar de a composiciones líquidas para higiene.

La presente invención difiere de D3 en tanto presenta en su composición la asociación de oligosacáridos no con extractos de plantas (que pueden presentarse con problemas de estabilidad y/o variabilidad de composición debido a la estacionalidad), pero sí con ácido cítrico, maleico y succínico, y suero de leche, que actúan como hidratante e ingrediente de recuperación de los tejidos, proporcionando así algunos de los efectos deseables mencionados anteriormente.

Por ende, y siguiendo las enseñanzas de D2 y D3, la persona medianamente versada en la materia no se habría visto motivada de manera obvia y evidente a desarrollar una composición líquida para la higiene íntima como la de la presente invención, y mucho menos esperar sus resultados de reducción del mal olor y el favorecimiento del crecimiento de la flora saprofita en detrimento de microorganismos patógenos.

Por el contrario, dicha persona se habría visto motivada de manera obvia y evidente a desarrollar composiciones para la aplicación en el área íntima femenina que comprenda, cuando menos, goma de xantano u otro bioadhesivo, extractos naturales de plantas y oligosacáridos, sin ninguna expectativa sobre los resultados mencionados anteriormente. De hecho, al considerar que la goma de xantano mejora la permanencia de los agentes activos en el área de aplicación, una persona medianamente versada en la materia evidentemente esperaría a que este ingrediente fuese esencial para proporcionar efectos duraderos, pero la presente invención demuestra que tal ingrediente no es esencial para lograr dichos resultados.

v) En cuanto al método reclamado, a partir de las enseñanzas de D2, la persona medianamente versada en la materia no hubiera llegado de manera obvia al método que comprende la serie de pasos particulares, tal como es reclamado en la presente invención. Particularmente, el método divulgado en el Ejemplo 1 de D2, enseña un proceso más complejo que el reclamado en la presente invención, en donde la mezcla se realiza en una serie de pasos particulares los cuales mencionan condiciones de vacío que no se encuentran reclamados en la presente invención. Asimismo, D2 no enseña o divulga el paso de ajustar el pH para el rango de 4,2 a 4,8, lo cual corresponde a un paso esencial del método reclamado en la presente invención.

iii) Así las cosas, y a la luz de las evidentes diferencias encontradas entre la materia reclamada en la solicitud frente al arte previo, vale la pena señalar que el Manual Andino de Patentes (MAP) establece que para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario, no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino también que exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los documentos⁶. De manera similar, la Guía de la SIC establece que, para que una invención no resulte inventiva “*el conjunto de enseñanzas del estado de la técnica lo llevarían* (a la persona medianamente versada en la materia) de forma inmediata a la solución propuesta por la solicitud. Si se requiere de pasos adicionales o de corroboración o de superar obstáculos revelados por las propias enseñanzas entonces el estado de la técnica no revela la solución al problema”⁷ (énfasis fuera del texto). Además, el MAP también establece que las invenciones en el campo de la química tienen nivel inventivo cuando la materia reclamada tiene una estructura inesperada (no derivable por la persona medianamente versada en la materia) o cuando

⁶ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, sección 10.2.1 Ejemplo 1

⁷ Superintendencia de Industria y Comercio, *op. cit.*, sección 2.13.2

presentan un **efecto técnico inesperado o mejorado impredecible del arte previo**⁸.

En el presente caso, las composiciones reclamadas en la presente invención no podrían ser predichas con base en los documentos citados porque, por ejemplo, (i) D2 y D3 consideran esencial la presencia de extractos naturales, (ii) ni D2 ni D3 enseñan o sugieren los riesgos de estabilidad asociados a la presencia de extractos naturales, (iii) ni D2 ni D3 hacen consciente a la persona medianamente versada en la materia sobre el problema técnico a resolver por la presente invención, y (iv) ni D2 ni D3 enseñan que se pueden esperar efectos duraderos sin la necesidad de incluir ingredientes que aumenten el tiempo de residencia de los ingredientes activos (de hecho, D2 enseña lo contrario).

Asimismo, el método particular reclamado en la presente invención, con su secuencia particular de pasos no pudo haber sido directamente derivada del método enseñado en D2, el cual es mucho más complicado que el método reclamado y no comprende el paso de ajuste de pH.

iv) A su vez, es importante destacar que el análisis del nivel inventivo no puede basarse en si la invención era posible, pues claramente es posible, ya que la composición aquí reclamada ahora existen. Aplicar un estándar de “*posibilidad de alcanzar*” en la evaluación de patentes, haría que ninguna invención fuera susceptible de patentarse, haciendo inviable el sistema. De hecho, no puede olvidarse que el análisis de patentabilidad establecido en el Manual Andino de Patentes, implica que: “*...la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención, ...se debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención*”⁹ (mi subrayado). Por ende, no es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invención, ya que así, siempre resultará “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente está parecerá derivada de la teoría en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invención para llegar a la solución del problema planteado en la solicitud. En el presente caso, aunque D2 y D3 mencionen los ingredientes de la presente invención, y asumiendo que (únicamente en gracia de discusión) la persona medianamente versada en la materia, como una mera posibilidad y por accidente, pudiera obtener una composición tal y como se reclama en la presente

⁸ Comunidad Andina de Naciones, *op. cit.*, sección 10.8.1

⁹ *Ibíd.*, sección 10.2.1

invención, aunque ésta excluye características que son esenciales en el arte previo, no significa que tales divulgaciones guíen de manera obvia a dicha persona a obtener la presente invención.

v) En conclusión, respetuosamente señalo que, contrario a las observaciones de la SIC, el arte previo citado y los conocimientos generales en el área no le habrían permitido a una persona medianamente versada en la materia a obtener obvia y evidentemente la presente invención y sus resultados. Por lo tanto, la presente invención no es obvia a partir del arte previo.

6. Finalmente, si el Despacho lo considera necesario, solicito amablemente proceda a realizar un segundo examen de fondo, para lo cual adjunto el comprobante de pago de la tasa de examen correspondiente. De otra forma, considero que la presente solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486 y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho proceda con la concesión de la patente.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Comprobante de pago correspondiente a la tasa de examen.