

Señora Directora

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 15306892

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN ÁCIDO LÁCTICO AMORTIGUADO

Solicitante: Essity Hygiene and Health Aktiebolag

Fecha de solicitud: 24 de diciembre de 2015

RESPUESTA A CUARTO EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio **16273**, notificado por fijación en lista el 20 de octubre de 2021.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aportó un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 10 reivindicaciones, en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

- se eliminaron las Reivindicaciones 7 y 8 anteriormente presentadas, incluyendo materia de estas en la Reivindicación 6 del Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- se ajustó la dependencia y numeración de las reivindicaciones de acuerdo con lo anterior;
- se eliminó la expresión: *“la composición es idónea para poner en contacto la membrana mucosa y/o piel”* de la Reivindicación 1, introduciendo la característica: *“la composición se recubre en la capa de superficie del producto de manera que la composición está ubicada sobre o en una capa de superficie del producto”* en su reemplazo, la cual encuentra soporte en las líneas 14-21 de la página 13 de la Descripción;
- se especificó que el aditivo libre de agua es además un aditivo hidrofóbico en la Reivindicación 6 del Capítulo Reivindicatorio Modificado, lo cual encuentra soporte en las líneas 1-4 de la página 12 de la Descripción;

- se creó una nueva reivindicación (Reivindicación 7 del Capítulo Reivindicatorio Modificado) dirigida a las realizaciones preferidas que se mencionaban en la Reivindicación 7 anteriormente presentada;
- se corrigieron algunos errores tipográficos incluidos en las Reivindicaciones 10 y 11 anteriormente presentadas (Reivindicaciones 9 y 10 del Capítulo Reivindicatorio Modificado, respectivamente); y
- se especificó que el aditivo libre de agua se seca para estar esencialmente libre de agua en la Reivindicación 8 del Capítulo Reivindicatorio Modificado (que corresponde a la Reivindicación 9 anteriormente presentada).

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL TÍTULO

Con respecto al título de la presente solicitud, me permito señalar que el Solicitante está de acuerdo con modificarlo según la sugerencia del Examinador, tal y como se lee a continuación:

“PRODUCTO HIGIÉNICO QUE COMPRENDE UNA CAPA DE UNA COMPOSICIÓN LUBRICANTE DE ÁCIDO LÁCTICO AMORTIGUADO”

Así, el nuevo título refleja de manera precisa la materia a la que se refiere la invención y, en consecuencia, la objeción formulada a este respecto se ve superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD Y CONCISIÓN

En respuesta a las objeciones acerca de la supuesta falta de claridad y concisión del Capítulo Reivindicatorio, quisiera llamar respetuosamente la atención del Examinador al Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial, en el que se ha modificado la Reivindicación 1 para eliminar la expresión: *“la composición es idónea para poner en contacto la membrana mucosa y/o piel”* e introducir la característica: *“la composición se recubre en la capa de superficie del producto de manera que la composición está ubicada sobre o en una capa de superficie del producto”* en su reemplazo, la cual corresponde a una disposición espacial de la composición. El Examinador señala en el Oficio que aquí se contesta que las disposiciones

espaciales están permitidas en las reivindicaciones, por lo cual la objeción a este respecto se ve superada.

Por otro lado, con relación a la objeción dirigida las supuestas expresiones “imprecisas” incluidas en las Reivindicaciones 6, 7 y 8 anteriormente presentadas, amablemente me permito reiterar lo mencionado en la respuesta al tercer examen de patentabilidad (Oficio No. 5268 de 2021) respecto a que de ninguna manera las expresiones que comprenden el término “*esencialmente libre de agua*” son imprecisas, toda vez que, contrario a lo que piensa el Examinador, sí existe un límite claro en los niveles de agua ya que la composición lubricante de la Reivindicación independiente 1, a la que se refieren las reivindicaciones objetadas, tiene una actividad de agua máxima. Inevitablemente, los aditivos de las reivindicaciones objetadas deben cumplir este límite.

Además, me permito destacar que cualquier aditivo que cumpla con los requisitos de la Reivindicación 6 anteriormente presentada proporciona un producto higiénico y/o absorbente adecuado. No hay motivo para creer lo contrario y el Examinador no presenta pruebas. Por lo tanto, limitar la reivindicación a aditivos específicos por razones de concisión sería indebidamente restrictivo.

Sin embargo, el Solicitante ha decidido modificar las reivindicaciones para limitar los aditivos esencialmente libres de agua a aditivos hidrofóbicos y naturalmente esencialmente libres de agua o aditivos secos (véase la Reivindicación 6 del Capítulo Reivindicatorio Modificado). En el contexto de estas dos categorías de aditivos, la persona normalmente versada en la materia entiende a qué niveles de agua (muy bajos) se hace referencia y, de esta manera, el argumento de la imprecisión se ve superado. Con esta modificación también se aborda la objeción sobre la concisión, ya que la Reivindicación 6 del Capítulo Reivindicatorio Modificado se ha limitado a dos grupos específicos de aditivos.

Finalmente, en cuanto a la objeción relacionada con la expresión “*tal como*”, me permito indicar que dicho término fue eliminado del Capítulo Reivindicatorio Modificado y, por tanto, esta objeción se ve superada.

Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluación de patentabilidad de la presente invención:

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D3	Melvin, L. et al.	<i>“pH-BALANCED TAMPONS: DO THEY EFFECTIVELY CONTROL VAGINAL pH?”</i>	2008
D5	CN101678147	<i>“SANITARY ARTICLE COMPRISING LACTOBACILLI IN A HYDROPHILIC CARRIER”</i>	24 de marzo de 2010

V. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NIVEL INVENTIVO

El Examinador señala que las Reivindicaciones 1 a 11 anteriormente presentadas carecen de nivel inventivo a la luz de D3 y D5; sin embargo, respetuosamente difiero de la opinión del Examinador debido a lo siguiente:

Si bien el Solicitante está de acuerdo con el Examinador en la selección del estado de la técnica más cercano (D3, Melvin et al., 2008) y que la característica distintiva sea la actividad de agua de desde 0.10 a 0.50 de la composición lubricante, es importante enfatizar de nuevo en los efectos de esta característica.

Tal y como se mencionó en la respuesta al tercer examen de patentabilidad (Oficio No. 5268 de 2021), el efecto técnico que proporciona la diferencia identificada es que *“(…) el crecimiento microbiano puede inhibirse y el producto puede mantenerse higiénico durante el almacenamiento. Otra ventaja es que no se necesita conservador”* (véanse la página 5, líneas 17 a 22; y la página 11, líneas 19-24, de la Descripción de la presente solicitud).

No se puede esperar de antemano que, con una actividad de agua tan baja, las propiedades lubricantes de la composición lubricante de D3 sigan existiendo. Como se explica en la página 10, líneas 3-4, de la Descripción de la presente solicitud, la actividad de agua afecta las propiedades físicas. La lubricación es una propiedad física. Los inventores de la solicitud bajo estudio encontraron sorprendentemente que la composición reivindicada, incluso con una actividad de agua tan baja, es lubricante y, por lo tanto, es un lubricante (véase la página 3, líneas 2-9, de la Descripción de la presente solicitud).

Por consiguiente, el problema técnico objetivo es: "*proporcionar una composición lubricante acuosa que inhiba el crecimiento microbiano y mantenga el producto higiénico durante el almacenamiento sin necesidad de conservantes*".

En este contexto, D5 guarda silencio sobre el problema técnico objetivo; no se proporcionan pistas sobre la inhibición del crecimiento microbiano, la conservación y la lubricación. En cambio, D5 parece preocupado por mantener la viabilidad de las bacterias y, en realidad, enseña lo contrario: una actividad de agua baja mantiene la viabilidad de las bacterias (véase la página 7, líneas 33-37 de WO2008/156398A1, la cual es la solicitud PCT correspondiente de D5).

Con el problema técnico objetivo en mente, la persona normalmente versada en la materia no consultaría D5, ya que se refiere a la proliferación de microorganismos en lugar de a la inhibición.

Además, D5 se refiere a un tipo diferente de composición: lactobacilos dispersos en un vehículo hidrofílico (reivindicación 1 de D5), lo cual no es un gel acuoso con pH equilibrado que contiene un tampón de ácido láctico (D3, página 640, columna izquierda, párrafo superior). Un vehículo hidrofílico, por definición, no es acuoso. Una vez más, esta diferencia en la composición alejaría a la persona normalmente versada en la materia de D5 en lugar de motivarla a consultar D5.

D5 tampoco da pistas sobre las propiedades de lubricación de la composición modificada de D3. Con respecto a las propiedades físicas, D5 solo menciona que la composición de D5 es adecuada para transferir la dispersión del artículo al usuario durante el uso (página 8, líneas 18-19, de WO2008/156398A1). La transferencia no está relacionada con la lubricación. Peor aún, en D5 se busca la adherencia a la piel (página 8, líneas 19-20, de WO2008/156398A1: "*Preferiblemente la dispersión tiene una viscosidad de entre 10 Pa.s y 80 Pa.s, ya que esto da una adherencia ventajosa a la piel*"); lo cual es un efecto opuesto en comparación con la lubricación. D5 enseña entonces contra la lubricación y por esta razón D5 tampoco es un documento secundario adecuado.

Asimismo, en D5 no se describe que la reducción de la actividad de agua de la composición de D3 mantendrá intactas las propiedades de lubricación de esa composición. La razón es que D5 se refiere a un tipo diferente de composición (como se explicó anteriormente) y de hecho se refiere a la adherencia en lugar de la lubricación. Por todas estas razones, el experto en la materia no consultaría D5 para intentar solucionar el problema técnico objetivo definido.

Aun así, si, contrariamente a nuestra firme creencia, se consultara D5 como un documento secundario, el experto no encontraría pistas hacia la composición reivindicada. D5 no da un indicador de inhibición del crecimiento; la actividad de agua baja es para mantener los microorganismos viables y no para inhibir el crecimiento.

Es más, aun si contrario a lo expuesto por el Solicitante D5 se consultara como un documento secundario, el experto en la materia no encontraría pistas hacia la composición reivindicada. D5 no da sugerencia alguna hacia la inhibición del crecimiento; la actividad de agua baja es para mantener los microorganismos viables y no para inhibir el crecimiento. Además, los efectos encontrados en D5 no son fácilmente transferibles a la composición de D3, ya que esta última composición es fundamentalmente diferente de la composición de D5. Por último, en D5 tampoco se revela que la composición de D3 aún tenga propiedades lubricantes con una actividad de agua de 0.10 a 0.50. La divulgación de D5 apunta más bien a lo contrario: adhesión.

En este sentido, me permito resaltar que la Guía de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel inventivo cuando: *“(...) 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, sin realizar una actividad inventiva”*.¹ Sin embargo, es claro que incluso si la persona medianamente versada en la materia hubiera considerado combinar las enseñanzas de D3 y D5, esta no hubiera llegado al producto reclamado, es decir, no sería posible remediar las deficiencias de D3 con D5 sin llevar a cabo un esfuerzo inventivo.

De esta manera, considero que las Reivindicaciones 1 a 10 del Capítulo Reivindicatorio Modificado son inventivas a la luz de lo divulgado en los documentos D3 y D5, ya que, como se demostró antes, la persona normalmente versada en la materia no estaría motivada a usar las enseñanzas de dichos documentos para llegar al producto reivindicado, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 18 de la Decisión 486.

VI. PETICIÓN

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, «Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad», Bogotá, Colombia, 2014. Sección 2.13.5.1, párrafo que conecta las páginas 133 y 134.

VII. ANEXOS

1. Capítulo reivindicatorio modificado conformado por 10 reivindicaciones;
2. Pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Señora Directora,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908