

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2020/0005500
	Oficio No.:	18528
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante **KL-KEPONG OLEOMAS SDN BHD**, doy respuesta al **Oficio No. 18528**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

1.1. El Examinador ha mencionado que, supuestamente, la reivindicación 1 no es clara porque no define las proporciones de los componentes que intervienen en la composición. En este sentido, se le recuerda a su Despacho que la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo De Utilidad claramente menciona que *“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales”*. De acuerdo con esta disposición, incluir las proporciones para todos los componentes no es obligatorio, ya que todas las características técnicas esenciales que diferencian la invención del estado de la técnica están presentes en la reivindicación 1. En este sentido, cuando el Examinador solicita nuevamente al Solicitante que incluya proporciones adicionales en la reivindicación 1, no está cumpliendo con las disposiciones del Manual. Además, debe considerarse que incluir en la reivindicación 1 restricciones adicionales limitaría indebidamente el alcance de la aplicación. En consecuencia, el Solicitante solicita amablemente a ese Despacho que desestime esta objeción por cuanto va en contra de las reglas de examen considerando que la reivindicación 1 se caracteriza por los componentes y proporciones que la diferencian del estado de la técnica.

1.2. El Examinador ha objetado una vez más las expresiones *“un tensioactivo zwitteriónico”*, *“una fase oleosa”*, *“un polímero catiónico”* y *“electrolito inorgánico”* porque son, supuestamente, demasiado amplias y no permiten determinar el alcance de la materia reivindicada. En relación con estos comentarios, se debe tener en cuenta que las tres expresiones se refieren a una generalización razonable de los componentes ejemplificados y que limitar las reivindicaciones a

un listado de componentes específicos llevaría a una indebida restricción del alcance de protección de la solicitud. Como se mencionó anteriormente, el experto en la materia está en la capacidad de seleccionar los tensioactivos zwitteriónicos, las fases oleosas, los polímeros catiónicos y los electrolitos inorgánicos adecuados para reproducir la invención, con base en las descripciones del capítulo de Especificaciones, el resto de las reivindicaciones y su conocimiento promedio del campo técnico. En este sentido, el común de los expertos en la materia puede determinar fácilmente el alcance de los términos objetados ya que su definición es ampliamente conocida en el campo técnico. En consecuencia, esta objeción debe ser superada.

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en las reivindicaciones y los argumentos explicados aquí arriba, el solicitante respetuosamente solicita a su Despacho reconocer que las reivindicaciones son completamente claras y concisas, y que por consiguiente cumplen con el Art. 30 de la Decisión 486.

2. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador determinó como estado de la técnica más cercano a la invención el documento titulado “*VISCOUS LIQUID CLEANSING COMPOSITIONS COMPRISING SULFONATED FATTY ACIDS, ESTERS, OR SALTS THEREOF AND BETAINES OR SULTAINES*” (D1 - US20120208898) y el documento titulado “*METHODS AND COMPOSITIONS FOR CONDITIONING SKIN AND HAIR*” (D2 - US5705147).

3. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA INVENCION

3.1. La reivindicación 1 refleja una generalización razonable de las composiciones ejemplificadas. Los ejemplos 1 y 2 ilustran composiciones que comprenden compuestos de éster de metilo sulfonado (SME) C14 y C16. En particular, el Ejemplo 2 se refiere a composiciones que comprenden aceite de silicona como fase oleosa, Jaguar C13-S como polímero catiónico y una concentración total inicial de tensioactivo de 6% en peso, en donde las proporciones entre C14 - C16 SME y el tensioactivo zwitteriónico (CAPB) fueron variadas. Estas composiciones exhibieron resultados superiores en cuanto a la concentración de adhesión (Cadh) en comparación con las composiciones que comprenden SLES-1EO en lugar de SME C14 y C16, particularmente a valores más bajos de Xcapb (mayor proporción de C14 y C16 SME con respecto a CAPB en la mezcla total de tensioactivos), como se puede ver en las Figuras 3(a) y 3(b) a continuación:

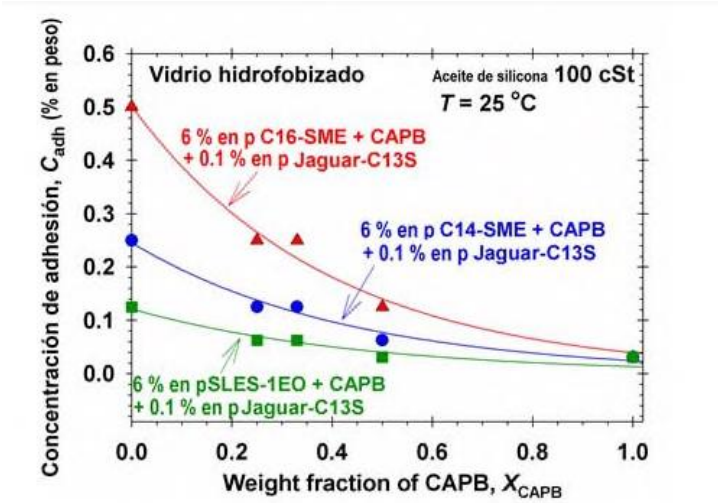


Figura 3(a)

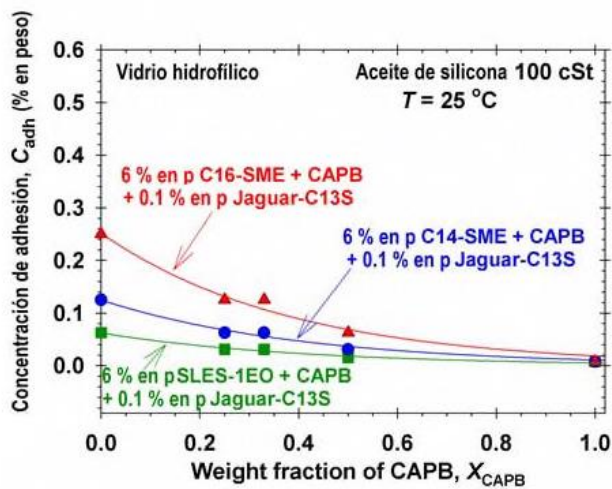


Figura 3(b)

3.2. Además, el Ejemplo 3 muestra resultados satisfactorios para composiciones que comprenden SME C16, con una cantidad total de tensioactivos del 6 % en peso, que disminuye con cantidades menores de tensioactivos totales, lo que sugiere que se pueden obtener resultados satisfactorios con una cantidad total de tensioactivos mayor al 6 % en peso. Esta limitación también se ha incluido en la reivindicación 1. El Ejemplo 4 también exhibe resultados satisfactorios para composiciones que comprenden SME C16-C18 y CAPB, en una cantidad total de 6% en peso.

3.3. Teniendo en cuenta todo lo anterior, el solicitante afirma respetuosamente que D1 no revela específicamente (i) que la mezcla de compuestos de éster metílico sulfonado C14-C18 y el tensioactivo zwitteriónico está presente en una proporción de combinación de 5 a 7,5: 1 en peso ni (ii) que la mezcla de compuestos éster metílico sulfonado C14-C18 y el tensioactivo zwitteriónico está presente en una cantidad total del 6% al 20% en peso de la composición. Como se mencionó anteriormente, esta combinación de características tiene un efecto técnico tangible, relacionado con valores mejorados de concentración de adhesión (C_{adh}) en comparación con las composiciones que no utilizan SME C14-C18 como tensioactivos aniónicos.

3.4. En relación con lo anterior, cabe señalar que D1, en la página 11, tabla 4, ejemplo 33, se refiere a realizaciones de dicha invención que comprenden ALPHA-STEP® PC-48, que contiene

2-sulfolaurato de metilo de sodio ($C_{13}H_{25}NaO_5S$) y 2-sulfolaurato de disodio. -sulfolaurato ($C_{12}H_{22}Na_2O_5S$)¹. En consecuencia, ALPHA-STEP® PC-48 **no es una mezcla de compuestos de éster metílico sulfonado C14-C18**. Por lo tanto, D1 no menciona una mezcla de compuestos de éster metílico sulfonado C14-C18 junto con un tensioactivo zwitteriónico en una cantidad total de 6% a 20% en peso de la composición.

3.5. De acuerdo con lo anterior, D1 no da a conocer la combinación específica de características descritas por la reivindicación 1, la cual se relaciona con una composición que comprende una fase oleosa, un polímero catiónico, una mezcla de compuestos éster metílico sulfonado C14-C18 y un tensioactivo zwitteriónico en una relación de combinación de 5 - 7,5:1 en peso y en una cantidad total de 6% a 20% en peso de la composición, que presenta un efecto técnico mejorado.

3.6. De acuerdo con estos argumentos, D1 no menciona ni sugiere la combinación específica de características que ahora se divulga en la reivindicación 1, la cual se relaciona con una composición que comprende una fase oleosa, un polímero catiónico, una mezcla de compuestos de éster de metilo sulfonados C14 – C18 y un surfactante zwitteriónico en una relación de combinación de 5 – 7.5: 1 en peso y en una cantidad total de 6% a 20% en peso de la composición, la cual exhibe un efecto técnico mejorado.

3.7. Vale la pena señalar que el documento D3 menciona una proporción de 4,75:1 de compuestos de éster metílico sulfonado a tensioactivo zwitteriónico, como lo ha establecido claramente por el Examinador en la Acción de la Oficina. Este valor no cae dentro del rango reivindicado de 5 a 7,5: 1. El examinador ha estimado deliberadamente entre 4,75 y 5,0 para socavar convenientemente la actividad inventiva de la reivindicación 1. Sin embargo, no hay ninguna enseñanza o sugerencia en D3 que lleve a los expertos en la técnica para estimar el valor de 4,75 a 5. Asimismo, D3 no menciona una mezcla de compuestos de éster metílico sulfonado C14-C18 y un tensioactivo zwitteriónico en una cantidad total de 6% a 20% en peso de la composición. Como afirma el Examinador en la Acción de la Oficina, D3 menciona una cantidad total del 23%, que también se encuentra fuera del rango reclamado.

3.8. En consecuencia, incluso si el experto en la materia combinara las enseñanzas de D1 y D3, sería imposible llegar a la composición de la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, ya que ninguno de estos documentos anticipa los rangos reivindicados (todos los valores que mencionan claramente caen fuera de los rangos de la reivindicación 1). En consecuencia, el Solicitante solicita respetuosamente al examinador que reconozca que las reivindicaciones 1 a 9 son inventivas en vista de D1, D3 y su combinación.

3.9. Finalmente, es oportuno aclarar al señor Examinador que el análisis de nivel inventivo realizado por la Oficina Nacional de Patentes y de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo De Utilidad claramente menciona que *“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: Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un*

¹ <https://es.stepan.com/content/stepan-dot-com/es/products-markets/product/ALPHASTEPPC48.html>

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”.

3.10. En conexión con lo anterior, es claro que el análisis de nivel inventivo realizado por el señor Examinador es incorrecto, dado que como se evidenció, el documento D3 de ninguna manera motivaría a la persona medianamente versada en la materia para incluir una relación de compuestos de éster metílico sulfonado a tensioactivo zwitteriónico dentro del rango reivindicado de 5 a 7,5: 1, así como tampoco D3 sugiere utilizar un rango de superior o mayor al allí revelado que corresponde 4,75. Adicionalmente, tampoco existe alguna sugerencia para que se incluya en la composición de D1 una mezcla de compuestos de éster metílico sulfonado C14-C18 y un tensioactivo zwitteriónico en una cantidad total de 6% a 20% en peso de la composición.

3.11. En conclusión, la persona medianamente versada en la materia no encontraría en el estado del arte citado una motivación real para modificar las proporciones de los compuestos mencionados, ya que el estado del arte no revela en ninguna de sus líneas que al modificar dichas proporciones se pueda obtener alguna ventaja técnica o algún efecto técnico inesperado.

4. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, y que no se encontraron documentos que afecten los requisitos de patentabilidad, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.

C.C. 80.421.942 de Bogotá

T.P. 74.555 del C.S.J.

PDB