

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25368
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00000313

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de enero de 2000, bajo el número 0000313, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "PROCESO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE UNA EMULSIÓN DE AGUA EN ACEITE Y EMULSIÓN ASI OBTENIDA Y PROCESO PARA SU PREPARACIÓN".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales se publicó el extracto de dicha solicitud, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con motivo del examen de forma el título de la invención se modificó a: "PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN TÓPICA COSMÉTICA EMULSIFICANTE DE AGUA EN ACEITE, COMPOSICIÓN ASI OBTENIDA Y PROCESO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA EMULSIÓN DE AGUA EN ACEITE".

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad a la presente solicitud se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 23 de junio de 2005, atendió oportunamente el requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "...para las invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en los folios 77 a 79 y 102, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

25368

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25368
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00000313

1. Objeto de la invención

La invención propone composiciones para la protección de la piel de los rayos del sol en forma de emulsión agua en aceite, que contienen como ingredientes activos óxido de titanio y óxido de zinc, se describe también el proceso para su preparación.

2. Determinación del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de enero de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad reclamada con respecto a la solicitud PI 9900085-7. La fecha de prioridad fue tomada en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, según obra a folios 84 y 103 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento US 5340567, titulado "Composiciones protectoras solares", publicado el 23 de agosto de 1994, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "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".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344, al referirse al nivel inventivo manifiesta, que éste se considera que existe "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".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25368
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00000313

"Según el tratadista José Antonio Gómez Segade, el inventor debe acreditar los méritos que le tornen al invento susceptible de ser amparado por una patente; en tal sentido, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica, le posibilitará alcanzar tal propósito. Es decir que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotarle al examinador técnico de un elemento que le permita concluir que a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos existentes en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención se constituye en un "paso" más allá de lo existente.

"En consecuencia, el nivel inventivo se configura en consideración de dos elementos:

- a) el estado de la técnica y,
- b) la persona experta en la técnica incorporada en el invento cuya protección se solicita, quien, mediante el examen integral que lleve a cabo de la respectiva descripción, debe determinar si dicha innovación es o no susceptible de ser legalmente patentada.

"Sobre este tema Daniel Zuccherino ha sostenido que:

"El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente,

"El *experto en la técnica* es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados"¹.

"El mismo autor ha dicho:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un

resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos"¹.

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Proceso 49-IP-05.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25368
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00000313

Visto lo anterior, se advierte que la invención en estudio no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que para *un experto medio en la materia* se deriva de manera evidente del estado de la técnica, pues los conocimientos integrantes del estado del arte, anteriores a la fecha de la prioridad invocada, conducen de manera obvia a la invención propuesta.

En efecto, la patente US 5340567 enseña *de manera previa* composiciones solares que contienen dióxido de titanio y óxido de zinc, que protegen la piel de los rayos del sol en proporciones que van desde 2-25%. Finalmente, se revelan composiciones que contienen derivados de PEG

Teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud es proporcionar un método de preparación de composiciones para el cuidado de la piel de los rayos del sol que contienen óxido de zinc y óxido de titanio en forma de emulsión agua en aceite, no cabe duda que es una derivación evidente del estado de la técnica, toda vez que el antecedente citado enseña métodos y composiciones similares que ofrecen la misma solución técnica.

Siendo ello así, *un experto medio en la materia* utilizaría las enseñanzas de los documentos citados y fabricaría las composiciones que se pretenden proteger.

Ahora bien, sobre los comentarios formulados por el solicitante con motivo del examen de fondo, vale la pena anotar que si bien el solicitante demuestra que la anterioridad US 5032390 no se relaciona con el objeto de la presente solicitud, la anterioridad US 5340567 sí menciona métodos para preparar emulsiones agua en aceite, que comprenden los mismos pasos que el procedimiento que se pretende proteger, como lo evidencia el ejemplo III de dicha patente, así:

- disolución de la fase oleosa con adición del surfactante y pigmentos
- en un reactor aparte se prepara la fase acuosa
- se integran las dos fases y se enfría

De tal suerte, el documento US 5340567, enseña los mismos pasos para preparar emulsiones agua en aceite, en donde el surfactante y filtros físicos se integran en la fase oleosa, y que difieren solamente en alguno de sus componentes, lo que no significa que le otorgue altura inventiva a la invención.

En conclusión, el proceso y las composiciones propuestas en la presente solicitud pueden ser realizadas por *un experto medio en la materia* y no generan un efecto sorprendente que represente un salto tecnológico sobre lo conocido. Más bien, se encuentra dentro de la línea normal de avance tecnológico.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 25368
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00000313

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN TÓPICA COSMÉTICA EMULSIFICANTE DE AGUA EN ACEITE, COMPOSICIÓN ASI OBTENIDA Y PROCESO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA EMULSIÓN DE AGUA EN ACEITE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Marcela Castillo Torres en su calidad de apoderada de la sociedad Industria e Comercio de Cosméticos Natura Ltda., el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **30 SET. 2005**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
MARCELA CASTILLO TORRES
Calle 93A N° 14- 17 Of 311
Bogotá D.C.