



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23156

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

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 11 de septiembre de 2000, bajo el número 00068364, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN ACUOSA A BASE DE SILICONA Y MATERIAL HIDROCARBONACEO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad 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 mediante escrito radicado el 4 de abril de 2006, el solicitante 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 14, contenidas en los folios 34 a 36 del expediente en estudio, no cumplen con los requisitos de novedad y de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La presente invención propone una composición que contiene: (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) hidrocarburo, (d) polímero catiónico, (e) una combinación de dos polímeros de acrilato: uno de viscosidad de 10000 – 30000 mPa y otro de viscosidad >40 mPa y (f) agua.



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23158

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar una composición limpiadora de la piel que sea estable, suave, emoliente y antibacterial.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene una combinación de dos polímeros de acrilato.

2. Claridad de la solicitud

El artículo 30 de la Decisión 486 establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

En el presente caso, se observó que las reivindicaciones mencionan un "material hidrocarbonáceo". Se recuerda que todos los compuestos orgánicos son "material hidrocarbonáceo", de manera que las reivindicaciones no definen el nuevo compuesto. En el oficio n° 533 notificado al solicitante el 19 de enero de 2006, se solicitó hacer claridad, mencionando el nombre químico del nuevo compuesto reivindicado, pero el solicitante responde que se trata de "derivados orgánicos ó compuestos orgánicos de naturaleza ó que contienen hidrocarburos" como el petrolato. Si se trata, entonces, de **hidrocarburos**, debió mencionarlos como tal, pues la expresión "hidrocarbonáceo" no es conocida.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad previsto en el mencionado artículo 30. No obstante lo anterior, ello no impide calificar su patentabilidad.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 9 de septiembre de 1999, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US 09 392 379. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 132 y 147 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el documento US 5 344 643, titulado "Composición de shampoo acondicionador", publicado el 25 de febrero de 1999, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la solicitud en estudio.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23156
Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 establece que "una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica".

En la misma disposición se establece que "el estado de la técnica comprenderá 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".

Acerca del alcance y características del requisito de la novedad ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

"El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

"La invención no se considera nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, en caso de haberse difundido la información, ésta debe ser detallada y suficiente para que una persona del 'rāmō' pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; existe novedad en lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido divulgado, por ningún medio.

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) "Objetividad". "La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado."

b) "Irreversibilidad de la pérdida de novedad". "...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible."

c) "Carácter Universal de la Novedad". "... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero."
"... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) "Carácter público de la novedad". "...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente."^[6]

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención y que al decir de Cabanellas, citando a Gómez Segáde, se resumen de la siguiente manera:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIÓN N° 23156

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

*"En primer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica."*¹

En el presente caso, el objeto reclamado no es nuevo, porque está comprendido en el estado de la técnica, es decir, la materia propuesta por el interesado fue anticipada por el documento US 5 344 643.

En efecto, D1 enseña de manera previa una composición que contiene (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) hidrocarburo, (d) polímero catiónico, (e) uno ó más polímeros de acrilato y (f) agua

Se observa que los elementos constitutivos de la composición de las reivindicaciones 1 - 14, es decir: (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) hidrocarburo, (d) polímero catiónico, (e) una combinación de dos polímeros de acrilato: uno de viscosidad de 10000 - 30000 mPa y otro de viscosidad >40 mPa y (f) agua, ya estaban contenidos en D1 que enseña una composición que contiene (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) hidrocarburo, (d) polímero catiónico, (e) uno ó más polímeros de acrilato; por lo cual no puede considerarse nueva la composición de las reivindicaciones 1 - 14.

Se observa, entonces, que las enseñanzas de este documento destruyen la novedad de lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud, porque todos y cada una de los elementos aquí definidos fueron divulgados antes, *integralmente*, por dicho documento. Todos estos elementos a que nos referimos son los que cualquier persona y, especialmente, una persona del nivel medio en la técnica, puede observar o encontrar a partir del documento de la referencia.

Dado lo anterior, la composición reclamada carece de novedad, pues se ha encontrado al acceso del público desde antes de la prioridad reclamada, lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor y, por ello, no puede acceder al privilegio solicitado.

5. 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".

¹ PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de julio del 2004.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23156

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

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 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

"Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención"

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"^[1]. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23156

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".²

Visto lo anterior, se advierte que la invención solicitada no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de *un experto medio* es una consecuencia clara y directa del *estado de la técnica*, es decir, solo se necesita 'la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella'.

En efecto, el documento D1 enseña una composición que contiene: (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) hidrocarburo, (d) polímero catiónico, (e) uno ó más polímeros de acrilato y (f) agua.

Se observa, entonces, que:

- (a) debido a que los compuestos que caracterizan a las composiciones de esta solicitud, es decir: (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) "material hidrocarbonáceo", (d) polímero catiónico, (e) polímeros de acrilato y (f) agua, eran conocidos en las anterioridades, para *un experto medio en la materia* era evidente el elaborar las composiciones de manera similar teniendo en cuenta lo enseñado por las anterioridades;
- (b) las reivindicaciones de esta solicitud no mencionan una característica que conceda un efecto diferente o especial a las composiciones, que pueda considerarse como un aporte a la técnica, así que son obvias para *dicho experto medio*;
- (c) el problema planteado en esta solicitud que era la necesidad de una composición limpiadora de la piel que sea **estable**, suave, emoliente y antibacterial, se resuelve proporcionando una composición que contiene una combinación de dos polímeros de acrilato, es decir, de manera similar a como se resolvía en las anterioridades, así que es obvio y evidente para *dicho experto medio*;
- (d) el resultado obtenido: composición que contiene una combinación de dos polímeros de acrilato, que es limpiadora de la piel, **estable**, suave, emoliente y antibacterial, no es inesperado; y,
- (e) no parece haberse superado un prejuicio técnico anterior, con la composición limpiadora de la piel que contiene una combinación de dos polímeros de acrilato que aquí se reclama.

En consecuencia, las composiciones reivindicadas carecen del requisito de nivel inventivo de que trata el artículo 18 de la Decisión 486, motivo por el cual la invención no puede acceder al privilegio solicitado.

² PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 23156

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

6. Respuesta del solicitante

Básicamente, dice el solicitante en su escrito que D1 no afecta la patentabilidad de esta solicitud aunque D1 estabiliza una composición de shampoo, superando los problemas de inestabilidad causados por la interacción entre:

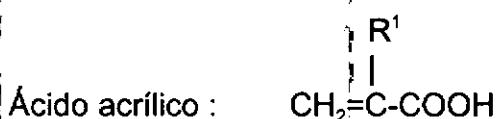
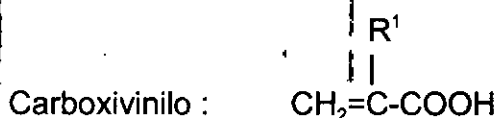
- Tensioactivos y acondicionadores catiónicos vs. Tensioactivos aniónicos
- Tensioactivos y acondicionadores catiónicos vs. Polímeros aniónicos de carboxivinilo
- Acondicionadores oleosos vs. Tensioactivos aniónicos.

Agrega, que el objeto de esta solicitud es una composición **estable** que contiene **silicona e hidrocarburo**. Que **D1 no sugiere el uso de los polímeros de carboxivinilo**. Y que la única **similitud** entre las composiciones de D1 y las de esta solicitud es la presencia de **polímeros de acrilato**.

Al respecto, este Despacho aclara al solicitante que lo anterior encierra varias contradicciones, porque justamente debido a que el objeto de esta solicitud es una composición **estable** que contiene **silicona e hidrocarburo**, está sugerida y, aún más, revelada previamente en D1 que también es una composición **estable** que contiene **silicona e hidrocarburo** (ver folio 130).

Con respecto a su observación, según la cual **D1 no sugiere el uso de los polímeros de carboxivinilo**, se aclara que estos están mencionados expresamente en la columna 3 (ver folio 125) y en la columna 14 (ver folio 130), y tal como lo afirma el mismo solicitante en un párrafo anterior (ver folio 137), D1 estabiliza una composición, superando los problemas de inestabilidad causados por la interacción entre Tensioactivos y acondicionadores catiónicos vs. Polímeros aniónicos de carboxivinilo.

Adicionalmente, el solicitante incurre en otra contradicción cuando afirma que la única **similitud** entre las composiciones de D1 y las de esta solicitud es la presencia de **polímeros de acrilato**, porque los **polímeros de carboxivinilo** son los mismos **polímeros de acrilato**. Esto se explica muy bien en la columna 3 de D1:





Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° 23156

Por la cual se niega una patente de invención

Exp. N° 00068364

De esa manera, debido a que las composiciones reivindicadas tienen los mismos componentes que las de D1, es decir: (a) tensioactivo, (b) silicona, (c) hidrocarburo, (d) polímero catiónico, (e) una combinación de dos polímeros de acrilato (f) agua, estas no son nuevas ni tienen nivel inventivo.

Por otra parte, conviene aclarar al solicitante que el simple hecho de *utilizar* las composiciones de D1 que son para el cuidado del cabello, para el cuidado de la piel en la presenta solicitud, no las hace patentables, pues constituye la misma materia comprendida en el estado del arte, solo que con un *uso distinto*; es decir, no se puede otorgar nueva protección por patente, porque se encuentran ya amparadas por igual derecho y, consecuentemente, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público de manera anticipada. De tal suerte, pretender proteger las composiciones de *la anterioridad* por el simple hecho de darle *otro uso*, definitivamente viola lo dispuesto por el artículo 21 de la mencionada Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN ACUOSA A BASE DE SILICONA Y MATERIAL HIDROCARBONACEO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento en su calidad de apoderado de la sociedad Colgate-Palmolive Company, o a quien haga sus veces, 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 AGO. 2006**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 N° 16 - 56 Piso 9
Bogotá D.C.

JAIR RUBIO ESCOBAR