

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 14657 del 01 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "DESODORANTE BASADO EN PROPILENGLICOL/GLICERINA", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de mayo de 2013 con el No. 09-149374-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, las sociedades Colgate-Palmolive Company y Tom's of Maine, Inc. interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Las sociedades recurrentes manifiestan que contrario a lo expresado por esta Oficina la composición objeto de esta solicitud es *"... una combinación precisa de propilenglicol, glicerina y agua, en presencia de un agente espesante definido"* y *tiene nivel inventivo, dado que presenta las siguientes ventajas: (i) Baja sinéresis: es decir, baja separación en forma de gotas de las fases que componen la formulación, (ii) Alta claridad, (iii) Adelgazamiento: Es decir, buena deposición de una cantidad deseada del producto durante su uso, y (iv) Actividad antibacteriana."*

Señalan a continuación que se realizó la comparación de varias bases desodorantes de PG/Glicerina: *"Se llevó a cabo la evaluación de cinco grupos de formulaciones en términos de claridad, formación de gotas de agua en la superficie del producto después del almacenamiento prolongado, y contracción del producto; adicionalmente se evaluó el pH y la efectividad de la formulación para eliminar o reducir el crecimiento bacteriano. Cada una de las formulaciones se probó para compresión, pérdida de peso y observaciones visuales durante un periodo de treinta días a 41°C."* Agregan que *"De esta manera, se encontró que las formulaciones que no incluyeron propilenglicol presentaron el fenómeno de sinéresis en un corto periodo, mientras que las mezclas con una proporción mayor de 45 de propilenglicol presentaron propiedades mejoradas..."* tales como transparencia, firmeza, y baja sinéresis con el paso de los días. Afirman que *"En*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

relación con la efectividad desodorante de las formulaciones se encontró que las muestras que incluyeron altas concentraciones de glicerina no presentaron diferencia en la biocarga presentada en relación con una solución amortiguadora a pH 7,4 (muestra control), mientras que las muestras que presentaban concentraciones equivalentes de propilenglicol y glicerina, junto con las muestras que contenían una mayor relación de propilenglicol, inhibieron completamente el crecimiento de las bacterias."

En cuanto se refiere a la comparación de varias composiciones de base desodorante de PG/Glicerina/Agua, argumentan que "Se llevó a cabo la evaluación de diversas formulaciones en términos de:

- Prueba de penetración: evaluación de la dureza,
- Adelgazamiento: cantidad del producto aplicado durante el uso,
- Esgurrimiento: fricción en la aplicación,
- Fragancia,
- Color de base,
- Claridad, y
- Sinéresis: escurrimiento o la contracción de una sustancia acompañada por la exudación del líquido.

Los resultados de cada una de las composiciones pueden ser evidenciados en la tabla 3 de la descripción, incluida a continuación, en donde fue posible identificar que la muestra No. 12 (46,9% PG, 22,5% Glicerina, 24,5% Agua) presentó las propiedades más deseadas, pues se caracterizó por un adelgazamiento mayor o igual a 0.4 gramos, una sinéresis menor a 2, y una claridad mayor de 3." De donde concluyen que la composición de esta solicitud "... da solución al problema técnico propuesto de proporcionar composiciones base de desodorantes que presenten excelentes propiedades de claridad, baja sinéresis y efectividad antimicrobiana ..."

Consideran, en referencia al documento D1 (US3943242), que "... proporciona una composición desodorante aniónica nueva y mejorada desarrollada con el fin de afrontar los problemas derivados de la pérdida de actividad antibacterial de los compuestos de amonio cuaternario convencionales toda vez que dichos compuestos se caracterizan por su incompatibilidad con los demás ingredientes de las composiciones desodorantes.

Es decir, D1 no se relaciona con la mejora de las propiedades físicas de las composiciones desodorantes (por ejemplo, sinéresis)."

Con respecto al documento D2 (US5650142), mencionan que "... se centra en la obtención de un producto cosmético en barra que comprende una composición acuosa que presenta un contenido desodorizante efectivo de una sal metálica alcalina de bicarbonato particulada, en donde dicha composición se caracterice

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

por su transparencia y generación de una sensación seca al ser aplicada. Por tanto, D2 se centra en la inclusión de la sal metálica de bicarbonato particulada, y las propiedades derivadas de dicho agente desodorizante."

En cuanto a la referencia D3 (US5650143), afirman que "... se encuentra enseñando la obtención de un producto cosmético en barra que comprende una composición acuosa libre de bicarbonato que presenta un contenido desodorizante efectivo de un agente bacteriostático. En este sentido, el objetivo técnico de la referencia D3 corresponde al desarrollo de composiciones libres de bicarbonato, y no a la formulación adecuada de PG/glicerina/agua para la obtención de propiedades físicas mejoradas."

Con respecto a la referencia D4 (US2004247545), afirman que "... centra su interés en un proceso para formar un producto desodorante o antitranspirante solido en barra usando materiales fluidos y particulados que son combinados por medios de amalgamación, homogenización, compactación y extrusión, lo cual en definitiva dista de la adecuación de proporciones de ingredientes específicos, tales como el PG/glicerina/agua."

Considerando la referencia D5 (EP0447142), mencionan que "... se refiere a formulaciones cosméticas en barra que presentan un elevado nivel de transparencia las cuales comprenden un jabón de ácido graso de cadena larga, glicerol y un alcohol diferente a glicerol. De esta manera, como es el caso de las referencias D1 a D4, D5 se centra en los aspectos relacionados con la inclusión de un ingrediente (en este caso un jabón) como parte de una composición cosmética. En este orden de ideas, es evidente que ninguno de los documentos D1 a D5 refiere en su contenido el problema técnico propuesto por la presente solicitud, ni sugiere en su contenido el empleo de las proporciones de propilenglicol, glicerina y agua enseñadas por la presente invención, por lo que es definitivo que el normalmente versado en la materia enfrentado a la necesidad de desarrollar composiciones desodorantes con baja sinéresis, alta claridad, buena deposición de una cantidad deseada del producto durante su uso, y eliminación bacteriana, entre otras, NO encontraría motivación alguna en los documentos D1 a D5 ..." porque se refieren a 'a otros problemas técnicos'".

Las recurrentes explican que "...el examinador debe identificar el estado de la técnica cercano (un documento), y posteriormente debe identificar un segundo documento que contenga 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 cercano."

Agregan que "... no tiene ningún sentido citar cinco referencias (las cuales naturalmente presentan diferencias frente a la invención), y argumentar que las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

mismas 'ya solucionaban el problema técnico propuesto', sin contar con una referencia en el arte previo que sugiriera como modificar las enseñanzas de alguna de las referencias D1-D5. Lo anterior, evidencia que el examinador no realizó un análisis de nivel inventivo objetivo, sino que se limitó de establecer las diferencias entre la invención y el arte previo (D1-D5) y suplió dicha diferencia con las mismas referencias citadas (D1-D5)."

Aclaran que el estado de la técnica "... debe indicar al versado en la materia cómo modificar el estado de la técnica más cercano para llegar a la solución propuesta por la invención ..."

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Con relación al argumento según el cual la composición de esta solicitud contiene propilenglicol, glicerina, agua y un agente espesante definido, esta Oficina observa que es cierto, según presenta la reivindicación 1.

Ahora bien, las ventajas de: (i) Baja sinéresis: es decir, baja separación en forma de gotas de las fases que componen la formulación, (ii) Alta claridad, (iii) Adelgazamiento: Es decir, buena deposición de una cantidad deseada del producto durante su uso, y (iv) Actividad antibacteriana, no son resultado de una composición tal como la que se presenta en la reivindicación 1.

Porque la composición según la reivindicación 1 contiene propilenglicol (20 a 70 %), glicerina (10 a 60 %), agua (10 a 35 %) y un agente espesante (sal metálica alcalina de ácido graso, sal metálica alcalinotérrica de ácido graso, sal de aluminio de ácido graso o sal de amina de ácido graso, donde el ácido graso tiene de C14-C22). Pero la baja sinéresis y la transparencia la presentan las composiciones que tienen más de 75 % de PG y menos de 25 % de glicerina (tabla 1, pág. 21); el pH mayor de 12.0 lo presenta una composición que tiene 70 % de PG y 0 % de glicerina, la composición que inhibe 1 mm el crecimiento bacteriano tiene 45 % de PG y 55 % de glicerina (Pág. 24, tabla 2), la composición que tiene alta concentración de glicerina hace que la fragancia sea inestable, la composición que tiene igual concentración de PG que de glicerina y la que contiene alto porcentaje de PG, logran menos crecimiento de bacterias y menos olor. De manera que esta Oficina considera que estos resultados no son evidencia relevante de que se haya logrado algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, que haya sido causado, ni pueda ser directamente atribuido, a la composición tal como se reivindica en esta solicitud y, en consecuencia, puede concluirse que no cumple con el requisito de nivel inventivo.

En cuanto tiene que ver con la comparación de varias bases desodorantes de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

PG/Glicerina, esta Oficina observa que la baja sinéresis y la transparencia la presentan las composiciones que tienen más de 75 % de PG y menos de 25 % de glicerina (tabla 1, pág. 21), que son muy diferentes de la composición reivindicada que tiene 20 a 70 % de PG y 10 a 60 % de glicerina, pues las composiciones ensayadas tienen alto contenido de PG y bajo contenido de glicerina, pero las composiciones reivindicadas son diferentes porque tienen contenidos de PG y de glicerina muy similares.

Con respecto a la observación de que composiciones que contienen más de 45 % de PG presentaron propiedades mejoradas como transparencia, firmeza, y baja sinéresis con el paso de los días, esta Oficina aclara que también las composiciones del estado de la técnica (del D1) contenían más de 45 % de PG, por lo cual se entiende que tales composiciones tenían ya las propiedades mencionadas. Se reitera además que la reivindicación 1 menciona que las composiciones contienen de 20 a 70 % de PG, así que es claro que el resultado mencionado no es evidencia de que la composición tal como se reivindica (la que contiene de 20 a 45 % de PG) proporcione algún efecto técnico sorprendente.

Se advierte además que los resultados de la tabla 3, a partir de la cual se infiere que la muestra No. 12 (que contiene 46,9% PG, 22,5% Glicerina y 24,5% Agua) presentó las propiedades más deseadas, no son resultados logrados por una composición tal como la que se presenta en la reivindicación 1, porque la composición de la reivindicación 1 contiene propilenglicol (20 a 70 %), glicerina (10 a 60 %), agua (10 a 35 %) y un agente espesante que, como se observa, difiere de la muestra No. 12 que fue ensayada; por lo tanto, estos resultados no son evidencia de algún efecto técnico sorprendente para la persona versada, que haya sido causado, por la composición tal como se reivindica (que tiene contenidos de PG y de glicerina casi iguales), por lo cual es obvia y, en consecuencia, no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar que los documentos D1 a D5 dan a conocer, de la misma manera que la solicitud estudiada, productos desodorantes en barra que contienen PG y glicerina, que presentan buena estabilidad en almacén, baja irritabilidad, poco residuo (D1, Col. 3), transparencia, sensación aceptable en la piel (D2 y D3, Col. 2), uniformidad del producto con menos separación de los componentes (D4, Párr. 14), alto nivel de transparencia, buena estabilidad y sensación agradable en la piel (Pág. 2), que son los mismos efectos logrados por las composiciones que son ensayadas ahora en esta solicitud. Por lo cual la composición reivindicada puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica y no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Con relación al argumento según el cual el examen de nivel inventivo realizado por esta Oficina es incorrecto porque se citaron varios documentos como los más cercanos y en consecuencia no ha utilizado el método de forma correcta, esta

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

Oficina considera que le asiste razón a las recurrentes en el sentido de que hubiese sido más sencillo presentar un solo examen con sólo dos documentos, siendo uno de ellos el estado de la técnica más cercano. Sin embargo, dado que de la búsqueda realizada se recuperaron cinco (5) documentos muy relacionados con el objeto de la solicitud, se consideró que era factible presentar varios exámenes de patentabilidad con varios documentos, simultáneamente.

En relación con la afirmación de la recurrente según la cual no tiene ningún sentido citar cinco referencias y argumentar que las mismas solucionaban el problema técnico, sin contar con una referencia que sugiriera cómo modificar las enseñanzas de alguna de las referencias D1-D5, se aclara que el examen deja en claro que la diferencia de la composición reivindicada es su porcentaje de glicerina (que es de 10 a 60%), además, se aclaró que no hay evidencia de un efecto técnico que sea sorprendente, asociado con el porcentaje específico reivindicado, de donde se concluyó que el problema técnico objetivo era la necesidad de proporcionar composiciones desodorantes en barra alternativas. De donde se encontró que era obvio para la persona versada, modificar el porcentaje de glicerina para obtener de tal forma las composiciones reivindicadas que mantienen su acción desodorante. En el examen también se explicó que los documentos D1 a D5 dan a conocer, productos desodorantes en barra que contienen PG y glicerina, que presentan buena estabilidad en almacén, baja irritabilidad, poco residuo (D1, Col. 3), transparencia, sensación aceptable en la piel (D2 y D3, Col. 2), uniformidad del producto con menos separación de los componentes (D4, Párr. 14), alto nivel de transparencia, buena estabilidad y sensación agradable en la piel (Pág. 2), por lo cual se consideró que la composición reivindicada es una derivación evidente del estado de la técnica.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 14657 del 01 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56909

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/09-149374

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a las sociedades Colgate-Palmolive Company y Tom's of Maine, Inc., entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co
notificaciones@bc.com.co

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓