

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de junio de 2010, con el N° 10-073873-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "ADUCTO DE ACEITE ETOXILADO Y/O HIDROGENADO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/084178 del 20 de noviembre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2585, notificado por fijación en lista el 19 de febrero de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-073873-00006-0000 del 17 de mayo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 17 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Asimismo, durante el trámite modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: "ADUCTO DE ACEITE ETOXILADO Y/HIDROGENADO PARA HUMECTACIÓN DE LA PIEL".

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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 por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

sustentadas por la descripción.

En cuanto a la(s) reivindicación(es) 1 a 17 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-073873-00006-0000 del 17 de mayo de 2013, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no están enteramente sustentadas por la descripción, tal como se indicó en el Oficio N° 2585 (09 de febrero de 2013), toda vez que la composición que comprende un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición (seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos y ácidos dicarboxílicos, entre otros) se incluye en las reivindicaciones pero no se presenta ningún ejemplo que lo sustente en la descripción, toda vez que los ejemplos 1 a 3 y 5 referentes a un gel para la ducha incorporan únicamente aceite de ricino etoxilado (3 a 5 grupos) pero no hacen mención al aducto formado previamente ni tampoco in situ, ya que la formulación no incluye un material de adición. La solicitante argumenta que los ejemplos se encuentran referidos a la adición de maleato de aceite de ricino, el cual se genera a partir de aceite de ricino etoxilado preparados de acuerdo a los lineamientos dados en los párrafos [0012 a 0016] y en las tablas incluidas en los ejemplos se empleó una abreviación que hace referencia al tipo de aceite con el cual se generaron los aductos.

Al respecto, este Despacho no encuentra dentro del capítulo descriptivo ninguna referencia en los ejemplos que haga mención de dicho maleato de aceite de ricino u otro aducto de acuerdo con las reivindicaciones y tampoco encuentra en las tablas una referencia a dicha abreviación y por el contrario se encuentra que el párrafo 0071 señala expresamente que el ingrediente empleado en las formulaciones corresponde al aceite etoxilado pero no al aducto obtenido por reacción con un material de adición:

“[0071] Un gel para la ducha fue preparado con aceite de ricino etoxilado, con 3, 4 o 5 grupos etoxilato, de acuerdo con las fórmulas de la Tabla 1. Las composiciones fueron preparadas mezclando los ingredientes para un gel estándar para la ducha”

Por tanto, este Despacho encuentra que las reivindicaciones 1 a 17 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 10-073873-00006-0000 del 17 de mayo de 2013, no se ajusta(n) a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no están enteramente sustentadas por la descripción.

SÉPTIMO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 17, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una composición cosmética capaz de proporcionar un nivel apropiado de humedad junto con los efectos cosméticos sobre la piel, el cabello y/o las uñas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición para la hidratación de la piel que comprende un aducto de un aceite y un material de adición, en donde el aceite incluye al menos un miembro seleccionado de un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado y un aceite etoxilado e hidrogenado, en donde el grado medio de etoxilación del aceite es menor a 10 basado en moles de óxido de etileno por mol de aceite y en donde el aceite hidrogenado (opcionalmente etoxilado) tiene un valor de yodo menor de 75; en donde el material de adición incluye al menos un miembro seleccionado entre anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α -hidroxi ácidos, β -hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico; en donde el aducto de aceite está presente en una cantidad de 0.1% en peso a 5% en peso de la composición, y

En donde la composición es uno de:

(i) Una composición de limpieza que comprende 5 a 40%

(ii) Una pastilla de jabón que comprende jabón, o

(iii) Un antitranspirante/desodorante que comprende una sal antitranspirante y/o desodorante

7.2. Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de noviembre de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 6'225.485	"High purity adduct of castor oil and maleic anhydride"	01/Mayo/2001
D3	US6'346.254	"Cosmetic and pharmaceutical preparations comprising ascorbic acid derivatives"	12/Febrero/2002

El documento D1¹ divulga un aducto de alta pureza de aceite de ricino o castor y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico, donde la relación molar entre el anhídrido y el aceite en el aducto está en el rango 0,5:1 a 2,5:1, caracterizado porque no se detecta anhídrido libre por técnicas convencionales de cromatografía de gases. Dicho aducto puede ser incluido en productos para la limpieza y el tratamiento de la piel para proveer humectación a la piel del usuario y también puede emplearse en composiciones para el cuidado del cabello (Col. 1 líneas 45 a 67 y col. 2 líneas 1 a 4). El documento D1 enseña un ejemplo comparativo entre una formulación para la humectación de la piel

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010501&CC=US&NR=6225485B1&KC=B1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

que incluye un aducto obtenido por reacción del aceite de castor y el anhídrido maléico obtenido en el Ej. 1 (Col. 3 líneas 8 a 24) y una formulación sin dicho aducto; se determinó la capacidad humectante de las formulaciones mediante la determinación de la conductancia de la zona tratada y zonas adyacentes como control y se encontraron diferencias significativas entre la capacidad humectante de la formulación que incluye el aducto y el control en función del tiempo (Col. 3 líneas 45 a 67 y col. 4 líneas 1 a 35).

El documento D3² divulga composiciones cosméticas (Col. 3 líneas 54 a 58) específicamente cremas humectantes que comprenden derivados de ácido ascórbico como agente antioxidante que incluyen dentro de la formulación aceite de castor hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 6% (p/p) (Col. 8 líneas 24 a 66), composiciones para cremas de noche que incluyen dentro de la formulación aceite de castor hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 5% (p/p) (Col. 9 líneas 1 a 18) y composiciones para cremas antiarrugas que incluyen dentro de la formulación aceite de castor hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 6% (p/p) (Col. 9 líneas 24 a 66 y col. 10 líneas 1 a 6).

7.3. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la 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”.*

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “una composición para la hidratación de la piel que comprende un aducto de un aceite y un material de adición, en donde el aceite incluye al menos un miembro seleccionado de un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado y un aceite etoxilado e hidrogenado, en donde el grado medio de etoxilación del aceite es menor a 10 basado en moles de óxido de etileno por mol de aceite y en donde el aceite hidrogenado (opcionalmente etoxilado) tiene un valor de yodo menor de 75; en donde el material de adición incluye al menos un miembro seleccionado entre anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α-hidroxi ácidos, β-hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico; en donde el aducto de aceite está presente en una cantidad de 0.1% en peso a 5% en peso de la composición...” (Ver pág 12 del Rad N° 10-073873-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 y D3 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1.

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6346254B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20020212&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

Características esenciales	D1	D3
Composición para la hidratación de la piel que comprende:	Productos para la limpieza y el tratamiento de la piel que contienen (Col. 1 líneas 66 a 67 y col. 2 líneas 1 a 4).	Crema humectante que contiene (Col. 8 líneas 24 a 66)
un aducto de un aceite y un material de adición, en donde el aceite incluye al menos un miembro seleccionado de un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado y un aceite etoxilado e hidrogenado, en donde el grado medio de etoxilación del aceite es menor a 10 basado en moles de óxido de etileno por mol de aceite y en donde el aceite hidrogenado (opcionalmente etoxilado) tiene un valor de yodo menor de 75;	Un aducto de alta pureza formado por un aceite y un material de adición, en donde el aceite es preferiblemente aceite de ricino o castor (Col. 1 líneas 45 a 67 y col. 2 líneas 1 a 4)	Un aceite etoxilado e hidrogenado donde el grado de etoxilación del aceite es inferior a 10 (Col. 8 líneas 24 a 66)
en donde el material de adición incluye al menos un miembro seleccionado entre anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α-hidroxi ácidos, β-hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico;	En donde el material de adición es un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico (Col. 1 líneas 45 a 62)	no se menciona
en donde el aducto de aceite está presente en una cantidad de 0.1% en peso a 5% en peso de la composición,	En donde el aducto de aceite está presente en una cantidad de 2% en peso a 5% en peso de la composición,	En donde el aceite está presente en una cantidad de 5% en peso a 6% en peso de la composición,
En donde la composición es uno de: (i) Una composición de limpieza que comprende 5 a 40% (ii) Una pastilla de jabón que comprende jabón, o (iii) Un antitranspirante/desodorante que comprende una sal antitranspirante y/o desodorante	En donde la composición para el cuidado de la piel es uno de: (i) Una composición humectante (ii) Un baño liquido humectante	En donde la composición cosmética es uno de: (i) Una crema de noche (ii) Una crema antiarrugas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque el documento D1 divulga una formulación para la humectación de la piel que incluye un aducto de aceite de ricino y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico, donde la relación molar entre el anhídrido y el aceite en el aducto está en el rango 0,5:1 a 2,5:1 (Col. 3 líneas 8 a 24) y el documento D3 divulga composiciones cosméticas (Col. 3 líneas 54 a 58) específicamente cremas humectantes que comprenden derivados de ácido ascórbico como agente antioxidante que incluyen dentro de la formulación aceite de ricino hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 5 a 6% (p/p) (Col. 8 líneas 24 a 66).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición humectante del documento D1 consiste en que la formulación de la anterioridad no incorpora un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado o un aceite etoxilado e hidrogenado para la formación del aducto sino que hace referencia a un aducto formado por un aceite vegetal y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico que presenta propiedades humectantes.

El efecto que logra el incluir un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado o un aceite etoxilado e hidrogenado en el aducto formado en la composición consiste en proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar una formulación cosmética divulgada en D1 para aumentar el nivel de humedad de la piel”.

Sin embargo, la incorporación de un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 en una composición cosmética para proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel es divulgada por D3. En consecuencia, una persona medianamente versada en la materia encontraría razonable la inclusión de un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 en el aducto divulgado en D1 formado por un aceite y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico con el fin de aumentar el grado de humectación de la piel.

Por lo tanto, la reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). De la misma forma, las reivindicaciones dependientes 2 a 17 no aportan características adicionales que hagan inventiva a la composición de la reivindicación 1.

La solicitante argumenta que la totalidad de las enseñanzas contenidas a lo largo de D1 se encuentran orientadas a la obtención de un aducto de alta pureza entre aceite de ricino deshidratado, sin incluirse ninguna enseñanza o sugerencia relacionada con la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

viabilidad de la generación de aductos entre otro tipo de aceite de ricino y un anhídrido de ácido carboxílico. Por tanto, D1 no brinda ninguna motivación al versado en la materia para la utilización de aceite de ricino etoxilado y/o hidrogenado. Y concluye señalando que el versado en la materia consideraría suficientes las divulgaciones de la referencia D1, y no optaría por llevar a cabo una modificación a las mismas, toda vez que D1 sería suficiente para la obtención de composiciones humectantes.

Al respecto este Despacho encuentra que la anterioridad D1 proporciona las enseñanzas suficientes para que una persona medianamente versada en la materia realice la síntesis de un aducto de un aceite y un anhídrido de ácido carboxílico y lo incorpore en una proporción entre 2 y 5% en una composición para brindar propiedades humectantes. Asimismo, tal como lo afirma la solicitante la anterioridad D1 proporciona la solución al problema técnico de requerimiento de un ingrediente tipo aducto de un aceite y un anhídrido de ácido carboxílico que proporcione propiedades humectantes a composiciones cosméticas, por lo que modificar el aceite por un aceite etoxilado, divulgado en D3, para formar el aducto no presenta ningún resultado sorprendente ya que el ingrediente obtenido presenta las mismas propiedades humectantes y se emplea en la misma proporción dentro de una formulación cosmética, lo que evidencia la falta de nivel inventivo de la misma. Adicionalmente, se reitera que dentro de la presente solicitud no se encuentra sustento que muestre el efecto sorprendente del aducto formado entre un aceite etoxilado y/o hidrogenado y un anhídrido de ácido carboxílico toda vez los ejemplos se limitan al aceite etoxilado.

La solicitante argumenta que la única referencia del documento D3 respecto al aceite de ricino corresponde al éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado, el cual corresponde a un derivado de polietilenglicol del aceite de castor hidrogenado. Asimismo, la solicitante argumenta que dicho éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado se realiza con fines estabilizantes o emulsificantes y por tanto no están de acuerdo con la apreciación del examinador.

Al respecto este Despacho se permite aclarar a la solicitante que el compuesto denominado PEG-7 de aceite de ricino divulgado en D3 corresponde al aceite de ricino etoxilado con 7 moléculas de óxido de etileno lo que significa que el grado de etoxilación del aceite es inferior a 10, el cual se conoce de forma genérica como polietilenglicol-7 de aceite de ricino y no corresponde a un derivado de tipo éster. Asimismo, este Despacho encuentra incorrecta la apreciación de la solicitante respecto al uso del ingrediente PEG-7 de aceite de ricino, toda vez que de acuerdo con las indicaciones del producto, este cumple funciones como emoliente, es decir, humectante, surfactante o emulsificante³, por lo que su inclusión en las formulaciones de crema para noche y antiarrugas (Col. 9 líneas 1 a 18 y Col. 9 líneas 24 a 66 y col. 10 líneas 1 a 6) cumple también una función humectante.

3 http://www.ewg.org/skindeep/ingredient/721878/PEG-7_HYDROGENATED_CASTOR_OIL/

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

Continua la solicitante señalando que la referencia D3 no se constituye un documento de interés al versado en la materia enfrentado a la necesidad de composiciones humectantes que comprendan un aducto entre un aceite y un material de adición, pues dicho documento se centra en la estabilidad del ácido ascórbico y dicho éster de PEG-7 de aceite de ricino hidrogenado cumple una función estabilizante o emulsificante dentro de la formulación. Concluye la solicitante señalando que D1-D3 no revelan, ni sugieren, la modificación del aducto enseñado y dichas referencias no brindan una guía para optar por el desarrollo de una composición humectante que comprenda un aducto entre aceite de ricino etoxilado y/o hidrogenado.

Al respecto este Despacho encuentra que contrario a lo señalado por el solicitante que aunque el documento D3 divulga como objeto de invención derivados de ácido ascórbico, la publicación enseña la utilización de PEG-7 de aceite de ricino como componente de formulaciones humectantes de alta estabilidad y por tanto, se considera relevante para una persona medianamente versada en la materia enfrentada a la necesidad de formular cosméticos humectantes. Asimismo, se reitera que dicho ingrediente se emplea como emoliente en formulaciones cosméticas y que a partir de las enseñanzas divulgadas en el estado del arte un técnico versado en la materia optaría por emplear un aducto como el divulgado en D1 conformado por un aceite y un anhídrido de ácido carboxílico en una proporción entre el 2 y el 5% pero modificando el aceite de ricino por un aceite de ricino etoxilado como el PEG-7 de aceite de ricino (un aceite de ricino hidrogenado y etoxilado que presenta un grado de etoxilación inferior a 10), divulgado en D3, el cual ha mostrado propiedades emolientes y alta estabilidad en formulaciones cosméticas.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:72959

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-073873

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "ADUCTO DE ACEITE ETOXILADO Y/HIDROGENADO PARA HUMECTACIÓN DE LA PIEL".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Colgate-Palmolive Company, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

jcadena@bc.com.co

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño

Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez