

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23391

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-161108

EL 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 22 de diciembre de 2012, con el N° 10-161108-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Unilever N.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PARTÍCULAS COMPUESTAS DE PANTALLA SOLAR COSMÉTICA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2009/057150 del 10 de junio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 628 del 20 de mayo de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 20116, notificado por fijación en lista el 06 de noviembre de 2012, 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° 10-161108-00005-0000 del 15 de marzo de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 11 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.

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 las reivindicaciones 1 a 11, no cumplen con el requisito de nivel

Página 1 de 6

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23391

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-161108

inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en solicitud consiste en suministrar partículas compuestas de pantalla solar con actividad y fotoestabilidad incrementada.. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona partículas compuestas de un agente de pantalla solar orgánico disper

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 30 de junio de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

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

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US6685966	Composite particles containing an active substance	Febrero 3 de 2004
D2	US20040126336	Sunscreen compositions	Julio 1 de 2004

D1¹ divulga partículas compuestas que comprenden una sustancia activa como agente de pantalla solar orgánica, por ejemplo el 2 etilhexilmetoxicinamato (columna 4, línea 10) que se puede dispersar en un polímero orgánico que no contiene grupos ácidos, con un tamaño de partícula promedio en el rango de entre 0.02 y 6 µM preferiblemente entre 0.1 y 0.4 µM.

D2² divulga composiciones en forma de emulsiones aceite en agua (párrafo 5, pág.1) que comprenden un agente de pantalla solar orgánico tales como 2 etil hexilmetoxicinamato y 2hidroxi-4-metoxibenzofenona y un copolímero de silicona poliamida condensados con grupos carboxílicos.

1http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US6685966&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US20040126336&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

Página 2 de 6

Al contestar favor indique el número de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1322628204

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23391

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-161108

6.3. 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, las partículas compuestas reclamadas en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Un partículas compuestas que comprenden un agente de pantalla solar orgánico dispersado..."* (Ver página 6 del radicado N° 10-161108-00005-0000).

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 D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2
Partículas compuestas que comprenden:	Partículas compuestas que comprenden:	Composición emulsión aceite en agua
un agente de pantalla solar orgánico dispersado	2 etil hexilmetoxicinamato	un agente de pantalla solar orgánico
una resina polimerizada por condensación (grupos de ácido carboxílico)	Polímero orgánico (que no tiene grupos ácidos)	Copolímero de silicona poliamida
un tamaño de partícula promedio en el rango de 10 a 2000 nM	un tamaño de partícula promedio en el rango de 0.020 y 600 nM preferiblemente entre 100 y 400 nM.	No menciona

Los documentos D1 y D2 constituyen el estado de la técnica cercano a la invención porque D1 da a conocer partículas compuestas que comprenden una sustancia activa como agente de pantalla solar orgánica, por ejemplo el 2 etilhexilmetoxicinamato (columna 4, línea 10) que se puede dispersar en un polímero orgánico (no contiene grupos ácidos, líneas 57 y 58, columna 2),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23391

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-161108

con un tamaño de partícula promedio en el rango de entre 0.02 y 6 μM preferiblemente entre 0.1 y 0.4 μM (columna 4, línea 36).

Las partículas compuestas, objeto de esta solicitud se diferencian de las partículas compuestas de D1, en que la resina polimerizada por condensación tiene grupos de ácido carboxílico.

El hecho de incluir grupos de ácido carboxílico en las partículas compuestas, que se daban a conocer en D1, no da evidencia de un efecto inesperado.

Por tanto, el Problema Técnico Objetivo consiste en "¿Cómo modificar las partículas compuestas, como alternativa, a las ya divulgadas en D1?"

Sin embargo, ya en D2 se divulgaban composiciones en forma de emulsiones aceite en agua (párrafo 5, pág.1) que comprenden un agente de pantalla solar orgánico tales como 2 etil hexilmetoxicinamato y 2hidroxi-4-metoxibenzofenona (párrafos 37, 52; págs. 3 y pág.4) y un copolímero de silicona poliamida condensados con grupos carboxílicos (párrafos 93, 140; págs.5, 7 y 8) y que se obtiene un aumento del SPF en al menos el 30% cuando se utiliza un copolímero condensado con grupos ácidos comparado con el presentado por la composición que no contienen dicho polímero (párrafos 291 a 296, pág.16).

Cabe anotar, que en la tabla II se muestra la evaluación del factor de protección (FPS) y las constantes dieléctricas para cada una de las partículas compuestas de la invención (fórmulas 4 a 7, pág. 19), frente al OMC sólo (fórmulas 1,2 y 3 al 2% y al 6%), lo cual no es una comparación adecuada porque dicha comparación se realizó (entre ellas mismas) y no con el arte previo cercano, por ejemplo contra partículas compuestas que comprenden un agente de pantalla solar orgánica, como el 2 etilhexilmetoxicinamato dispersado en un polímero orgánico, pero sin grupos ácidos, y con un tamaño de partícula promedio en el rango de entre 0.02 y 6 μM preferiblemente entre 0.1 y 0.4 μM . Por tal razón, se concluye que la constante dieléctrica es directamente proporcional al factor de protección FPS, pero esto no quiere decir que las composiciones por ejemplo de D2, donde se encuentra la presencia de un copolímero de silicona poliamida condensado con grupos carboxílicos, no presenten constantes dieléctricas directamente proporcionales a su valor de FPS, si se evaluaran; tomando en cuenta, además, que en las composiciones de D2 se menciona un aumento del SPF, en al menos el 30%, cuando se utiliza dicho copolímero comparado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23391

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/10-161108

con el presentado por la composición que no lo contiene.

De tal manera, que la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada al problema de "¿Cómo modificar las partículas compuestas, como alternativas, a las ya divulgadas en D1?", incluiría "los polímeros condensados con grupos carboxílicos de D2, dentro de las partículas compuestas que se enseñan en D1, logrando de esta forma la composición objeto de esta solicitud.

Por lo cual las partículas compuestas, de la reivindicación 1 carecen de Nivel Inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-11 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Es oportuno aclarar que, el rango de constante dieléctrica de la reivindicación 1 es considerado un resultado a alcanzar, como ya se había mencionado en el artículo 45 anterior y como lo menciona la solicitante en la pág. 3 de sus argumentos, al afirmar que "las fórmulas 4 a 7 que emplean partículas compuestas de acuerdo con la invención". Lo anterior quiere decir que la formula 7, es de la invención, porque comprende una resina polimerizada por condensación a grupos de ácido carboxílico aunque presente una constante dieléctrica más baja que el rango que se les atribuye a las composiciones comprendidas en la reivindicación 1. De manera que un resultado a alcanzar no es una característica técnica esencial mediante la cual se pueda limitar el alcance de la invención.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual los documentos D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud, se menciona que en ausencia de un efecto sorprendente frente al arte previo citado, como se explicó en el presente nivel inventivo, se considera que la solicitud es obvia.

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,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada

Página 5 de 6

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1322628204

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 23391

Por la cual se deniega una patente de invención

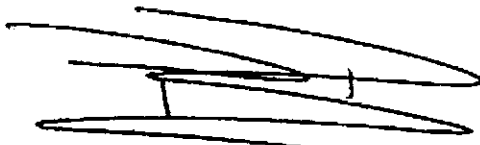
Rad. PCT/10-161108

"PARTÍCULAS COMPUESTAS DE PANTALLA SOLAR COSMÉTICA".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es)) Unilever N.V., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓