

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 11246 del 13 de marzo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “FORMULACIONES PARA APLICAR A SUSTRATOS NO TEJIDOS Y NO MODIFICAN SU FLEXIBILIDAD”, 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 21 de abril de 2015 con el N° 11-012357-00016-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, Inc. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 5 reivindicaciones, presentado el 21 de abril de 2015 con el N° 11-012357-00016-0000.

Señala a continuación que las nuevas reivindicaciones mencionan derivados de silicona no volátiles, diferentes a los mencionados en el documento D3 que son siliconas volátiles (9 a 64%).

Considera que la formulación del documento D1 se aplica, como parte del proceso de fabricación, sobre la superficie que va a estar en contacto con la piel del usuario pero luego se somete a secado y finalmente aparece en el producto final en forma seca. Agrega que la composición de recubrimiento es térmicamente estable.

La recurrente considera que la formulación de la solicitud difiere de las del estado de la técnica en que se aplica al sustrato en proporciones de 10 a 300% sin que se afecten su “propiedades mecánicas”.

La recurrente afirma que las propiedades físicas y los beneficios sobre la piel de la formulación del documento D1 se deben al promotor de hidratación y al

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

humectante soluble en agua, mas no a la silicona que es un componente opcional, incorporado para facilitar la puesta y retiro de los guantes.

Agrega que el efecto proporcionado por la silicona en la formulación sí se puede determinar y esta es la compatibilidad mejorada con los sustratos, en comparación con otras composiciones con que pueden impregnar sustratos.

La recurrente sostiene que la Decisión 486 no requiere que se presenten ejemplos en la descripción para demostrar un efecto superior de la solicitud frente a productos del estado de la técnica y que los ejemplos sólo son necesarios para mostrar la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a cabo la invención.

Destaca que el documento D3 proporciona composiciones capaces de invertir las fases, después de someterlas a esfuerzo cortante, para expulsar así el agua. Adicionalmente afirma que el documento D3 enseña que hay excipientes que evitan la inversión de fases y que no deben ser incluidas en tales composiciones; como se comprueba en la reivindicación 21 del documento D3 donde el contenido de cera de silicona es hasta 5%. Finaliza mencionando que en las composiciones del documento D3 no se desea la retención de agua.

Afirma que la reivindicación 5 no está anticipada por el documento D3 porque la solicitud, de acuerdo con la nueva reivindicación 1, se refiere a siliconas no volátiles y la silicona enseñada en el documento D3 es silicona volátil.

Afirma que, contrario a lo afirmado en el examen, según lo cual la persona normalmente versada en la materia incorporaría los compuestos de silicona del documento D3 en los artículos elastoméricos del documento D1 con una expectativa razonable de éxito porque el documento D3 enseña que las composiciones son aplicables con sustratos que incluyen fibras, papel y textiles (Párr. [0010]); considera que la mencionada expectativa de éxito se trataría de lograr un recubrimiento del sustrato con una película de silicona, pero no se podrían anticipar las propiedades elásticas del sustrato ante una formulación con hasta 95% de silicona no volátil y más de 5% de agua.

La recurrente afirma que aunque el resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, puede aparecer en la reivindicación, junto con las características técnicas que la definen, por lo cual considera que es válido mencionar la constante dieléctrica de la formulación y el porcentaje de retención de tensión del sustrato.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 5 reivindicaciones, presentado el 21 de abril de 2015 con el N° 11-012357-00016-0000, esta Oficina considera que es procedente admitirlo para el estudio pertinente porque no amplía el objeto inicialmente presentado y se canceló la tasa respectiva.

Con relación al argumento según el cual las nuevas reivindicaciones mencionan derivados de silicona no volátiles, diferentes a los mencionados en el documento D3 que son siliconas volátiles (9 a 64%), esta Oficina considera que las reivindicaciones modificadas mencionan derivados de silicona no volátiles, que son copolímeros de silicona con polietilenglicol, los cuales son diferentes a los mencionados en el documento D3 que son hexametiltetrasiloxano, octametiltetrasiloxano, decametiltetrasiloxano, hexametildisiloxano, octametiltrisiloxano y decametiltetrasiloxano y en general los copolímeros de bloque polidiorganosiloxano-polioxi-alquileo divulgados en el documento D3 (reivindicaciones). Por lo cual el documento D3 no anula la novedad del objeto reivindicado, pero si afecta su nivel inventivo, dado que, de la misma manera que se reivindica ahora en la solicitud, este documento da a conocer un sustrato animal, humano, fibra, textil, etc. (Párr. [0056]) que ha sido recubierto con una emulsión que contiene agua (28 a 90%) y silicona (9 a 65%), enseñanza que sugiere a la persona normalmente versada en la materia el sustrato recubierto con una emulsión que contiene agua (más de 5%) y silicona reivindicado en la solicitud estudiada.

En cuanto tiene que ver con el argumento según el cual la formulación del documento D1 se aplica, como parte del proceso de fabricación, sobre la superficie que va a estar en contacto con la piel del usuario pero luego se somete a secado y finalmente aparece en el producto final en forma seca; adicionalmente afirma que la composición de recubrimiento es térmicamente estable, esta Oficina considera que la formulación del documento D1 sugiere a la persona normalmente versada en la materia la formulación reivindicada, independientemente de que en el documento D1 se realice un proceso de secado (que se realiza a temperaturas entre 34 y 60 °C (Ej. 2A) por cortos periodos de tiempo (15 minutos)). De hecho, en la solicitud el producto también se somete a un proceso de secado que se llama "envejecimiento", el cual se realiza a 55°C durante una semana. De otro lado, aunque el proceso no es objeto de la solicitud, se observa que el producto reivindicado, que de acuerdo con la descripción son guantes o calcetines (Pág. 124), no es húmedo, aunque la emulsión con el que se elaboró contenía 35% de agua. De la misma manera, los productos del documento D1 no son húmedos aunque la composición con que se elaboraron contiene más del 90% de agua (Ejs. 1 a 6).

En referencia al argumento de la recurrente según el cual la formulación de la solicitud difiere de las del estado de la técnica en que se aplica al sustrato en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

proporciones de 10 a 300% sin que se afecten su “propiedades mecánicas”, esta Oficina aclara que los productos del estado de la técnica también son elásticos. Adicionalmente, los ejemplos de la solicitud sólo contienen 100% (Pág. 126 de la descripción), por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte resulta del caso señalar con respecto al argumento de la recurrente según el cual las propiedades físicas y los beneficios sobre la piel de la formulación del documento D1 se deben al promotor de hidratación y al humectante soluble en agua, mas no a la silicona que es un componente opcional, incorporado para facilitar la puesta y retiro de los guantes, que este documento da a conocer una emulsión que sugiere la de esta solicitud (documento D1, Ejs. 1 a 6) y adicionalmente el documento D3 da a conocer una emulsión agua en silicona (Párr. [0006]) que sugiere la de esta solicitud, por lo cual el objeto de esta solicitud puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, de manera que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que el efecto proporcionado por la silicona en la formulación sí se puede determinar y esta es la compatibilidad mejorada con los sustratos, en comparación con otras composiciones con que pueden impregnar sustratos, resulta pertinente aclarar que las composiciones del estado de la técnica también contienen silicona y logran ser compatibles con los sustratos. En este orden de ideas, el documento D1 enseña productos elásticos tales como guantes médicos para examen y cirugía (resumen) que están recubiertos con una formulación que contiene silicona y más del 90% de agua (Ejs. 1 a 6) que, además de ser suavizante, mantiene las propiedades físicas deseables del artículo (Pág. 1, Párr. [0009]), es decir la elasticidad y el documento D3 enseña diversos tipos de sustratos animal, humano, fibra, textil, etc. (Párr. [0056]) sobre los que se aplica una emulsión de agua en silicona aceite comprendiendo 1 a 10% en peso de un surfactante, 9 a 65% de silicona y 28 a 90% de una fase acuosa (resumen), por lo tanto se reitera la falta de nivel inventivo del objeto reivindicado.

Con respecto al argumento de la recurrente según el cual la Decisión 486 no requiere que se presenten ejemplos en la descripción para demostrar un efecto superior de la solicitud frente a productos del estado de la técnica y que los ejemplos sólo son necesarios para mostrar la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a cabo la invención, esta Oficina aclara que asiste razón a la recurrente. Adicionalmente, se aclara que se requiere que el objeto de la solicitud no sea obvio para la persona normalmente versada en la materia, es decir que presente algún efecto técnico que, siendo superior a los del estado de la técnica, sea inesperado para la persona normalmente versada en la materia, lo cual no se verifica en esta solicitud. En este orden de ideas, tan solo se observa que los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

productos son elásticos aún después de aplicar la emulsión, aunque no tan elásticos como lo eran antes de la aplicación (descripción, Ejs. 1 a 18), efectos que de ninguna manera resultan sorprendentes, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

En relación con el argumento de la recurrente según el cual el documento D3 proporciona composiciones capaces de invertir las fases, después de someterlas a esfuerzo cortante, para expulsar así el agua; adicionalmente afirma que el documento D3 enseña que hay excipientes que evitan la inversión de fases y que no deben ser incluidas en tales composiciones; como se comprueba en la reivindicación 21 del documento D3 donde el contenido de cera de silicona es hasta 5% y finaliza mencionando que en las composiciones del documento D3 no se desea la retención de agua, esta Oficina considera que el documento D3 da a conocer un sustrato animal, humano, fibra, textil, etc. (Párr. [0056]) que ha sido recubierto con una emulsión que contiene agua (28 a 90%) y silicona (9 a 65%), enseñanza que sugiere a la persona normalmente versada en la materia el sustrato recubierto con una emulsión que contiene agua (más de 5%) y silicona reivindicado en la solicitud estudiada. Adicionalmente, la Oficina aclara que la formulación del documento D3, sugiere a la persona normalmente versada en la materia la formulación reivindicada, aunque en el documento D3 se realice un proceso de secado, en la solicitud el producto también se somete a un proceso de secado que se llama “envejecimiento”, el cual se realiza a 55°C durante una semana. De otro lado, aunque el proceso no es objeto de la solicitud, se observa que el producto reivindicado, que de acuerdo con la descripción son guantes o calcetines (Pág. 124), no es húmedo, aunque la emulsión con el que se elaboró contenía 35% de agua. De la misma manera, los productos del documento D3 no son húmedos aunque la composición con que se elaboraron contiene de 28 a 90% de agua (Párr. [0015] y Ejs. 1 a 29).

De otro lado, respecto al argumento de la recurrente según el cual la reivindicación 5 no está anticipada por el documento D3 porque la solicitud, de acuerdo con la nueva reivindicación 1, se refiere a siliconas no volátiles y la silicona enseñada en el documento D3 es silicona volátil, esta Oficina reitera que la reivindicación 5 menciona derivados de silicona no volátiles, que son copolímeros de silicona con polietilenglicol, los cuales son diferentes a los mencionados en el documento D3 que son hexametilciclotrisiloxano, octametilciclotetrasiloxano, decametildiclopentasiloxano, hexametildisiloxano, octametiltrisiloxano y decametiltetrasiloxano y en general los copolímeros de bloque polidiorganosiloxano-polioxi-alquileño divulgados en el documento D3 (reivindicaciones). Por lo cual el documento D3 no anula la novedad de la reivindicación 5, pero si afecta su nivel inventivo, dado que este documento da a conocer un sustrato animal, humano, fibra, textil, etc. (Párr. [0056]) que ha sido recubierto con una emulsión que contiene agua (28 a 90%) y silicona (9 a 65%),

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

enseñanza que sugiere a la persona normalmente versada en la materia el sustrato recubierto con una emulsión que contiene agua (más de 5%) y silicona, de la reivindicación 5 de la solicitud estudiada.

En relación con el argumento de la recurrente en contra de la apreciación del examen según la cual la persona normalmente versada en la materia incorporaría los compuestos de silicona del documento D3 en los artículos elastoméricos del documento D1 con una expectativa razonable de éxito porque el documento D3 enseña que las composiciones son aplicables con sustratos que incluyen fibras, papel y textiles (Párr. [0010]) y considera que la mencionada expectativa de éxito se trataría de lograr un recubrimiento del sustrato con una película de silicona, pero no se podrían anticipar las propiedades elásticas del sustrato ante una formulación con hasta 95% de silicona no volátil y más de 5% de agua, esta Oficina reitera que el documento D1 enseña productos elásticos tales como guantes médicos para examen y cirugía (resumen) que están recubiertos con una formulación que contiene silicona y más del 90% de agua (Ejs. 1 a 6) que, además de ser suavizante, mantiene las propiedades físicas deseables del artículo (Pág. 1, Párr. [0009]), es decir la elasticidad y el documento D3 da a conocer un sustrato animal, humano, fibra, textil, etc. (Párr. [0056]) que ha sido recubierto con una emulsión que contiene agua (28 a 90%) y silicona (9 a 65%), enseñanza que sugiere a la persona normalmente versada en la materia el sustrato, recubierto con una emulsión que contiene agua (en cantidad mayor que 5%) y silicona, reivindicado en la solicitud estudiada. De manera que la persona normalmente versada en la materia sí esperaría que el recubrimiento de una emulsión que contiene agua (en cantidad mayor que 5%) y silicona mantuviese la elasticidad del sustrato.

Con respecto al argumento de la recurrente según el cual aunque el resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, puede aparecer en la reivindicación, junto con las características técnicas que la definen, por lo cual considera que es válido mencionar la constante dieléctrica de la formulación y el porcentaje de retención de tensión del sustrato, esta Oficina aclara que asiste razón a la recurrente; y, en este orden de ideas, se entiende que los resultados a alcanzar no son objeto de examen de novedad ni de nivel inventivo porque no son características técnicas esenciales del objeto reivindicado.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52549
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012357

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 11246 del 13 de marzo de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Kimberly-Clark Worldwide, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 26 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

J. IAN RAISBECK , NOTIFICACIONES.PATENTES@ROCLAW.CO

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez