

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

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. 72836 del 29 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SUSTRATOS QUE TIENEN FORMULACIONES DE ALTA TRANSFERENCIA HACIA LA PIEL”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de enero de 2014 con el No. 11-012360-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con motivo del recurso, mediante el radicado No. 11-012360-00012-0000 la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende las reivindicaciones 1 a 8.

La recurrente señala que *“A pesar que ese Despacho emitió la resolución No. 78826 dentro del expediente No. 13-056598, correspondiente a la solicitud divisional, y que por lo tanto el rechazo de la divisional será sujeto de un trámite de Recurso de reposición independiente, me permito manifestar los argumentos que justifican la admisión a estudio de dicha divisional...”*, también dice que *“La Decisión 486, Artículo 36, claramente establece que la división de una solicitud puede efectuarse en cualquier momento del trámite con la única condición de que las divisionales o fraccionarias no podrán implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud original”* y que el instructivo de Examen de Solicitudes de Patente de Invención *“...establece como condición para aceptar una solicitud divisional que la solicitud madre y la solicitud divisional no compartan materia, es decir, que no haya materia superpuesta entre estas”*. La recurrente manifiesta frente a la divisional 13-056598 que *“...la divisional objeto de rechazo, en la cual se reclama un método para preparar un papel tisú, no implica una ampliación de la protección..., toda vez que dicho método corresponde a las reivindicaciones 15 a 20 de la solicitud inicialmente presentada..., en la solicitud madre se reclama un sustrato elastomérico y un artículo laminado, mientras que en la solicitud divisional se reclama un método para preparar un papel tisú, correspondiendo estos a materia completamente diferente y por lo tanto no se presenta superposición.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de la presente solicitud, la recurrente dice que *“...con respecto al contenido de hidratantes solubles en agua en la composición de D1, los cuales son reportados en dicho documento en un contenido de hasta 3% en peso total de la composición, preferiblemente entre 0.10% y 1.5% (Ver página 3, párrafo 25 de D1)”* y agrega que *“...dicho documento no afecta la novedad de la presente invención, menos aún en su forma actual la cual limita el contenido del derivado de silicona y un éster al rango entre 21% y 95% en peso de la composición.”*

Con respecto al documento D2 afirma que *“...no enseña un sustrato elastomérico que incorpora un vehículo cosmético que comprende de 10 al 95% por peso de la formulación de al menos un derivado de silicona y un éster, sino que divulga una composición de cuidado para la piel y el dispensador empleado para su aplicación.”*

Por otra parte, manifiesta que *“...el vehículo cosmético de la reivindicación 1 de la presente invención es comparable en cuanto a su función con el emoliente ligero que presenta D2 en un rango de 0.1% a 20%, y por lo tanto sí hubiere lugar a alguna comparación entre las formulaciones, este rango no afecta el reclamado en las nuevas reivindicaciones. Por otra parte, aún si el Examinador considera que los compuestos que actúan como vehículo cosmético en la presente invención son comparables con los emulsificantes de D2 (por ejemplo Dimeticona), dichos emulsificantes están presentes en D2 en un rango entre 0.1% y 5%, el cual no es relevante para afectar la novedad de la invención, y por lo tanto se debe reconocer el carácter novedoso de la misma.”*

En cuanto se refiere al nivel inventivo de la materia reclamada, considera la recurrente que el documento D2 *“...no proporciona ninguna sugerencia que lleve a incorporar las composiciones para el cuidado de la piel en sustratos elastoméricos...”*, y dice que *“...como bien lo nota el arte previo, el uso de composiciones que comprenden aceites para impregnar sustratos conlleva al deslaminado de los mismos; por lo tanto, la persona versada en la materia técnica no incorporaría una composición como la de D2, la cual es preferiblemente una emulsión de aceite en agua, en un sustrato toda vez que se esperaría el deslaminado y pérdida de las propiedades del material”*.

Adicionalmente dice que *“...ninguno de los documentos D1 ni D2 menciona el problema relacionado con el deslaminado de sustratos cuando se impregnan con emulsiones o composiciones que contienen aceites, y por lo tanto, no existe ninguna sugerencia que lleve a incorporar una emulsión de aceite en agua en un sustrato elastomérico o un sustrato no tejido como se reivindica en la presente invención.”*

Finalmente la recurrente dice que *“...la tasa de transferencia y viscosidad de la formulación pueden aparecer en la reivindicación 1, toda vez que la invención no se define únicamente por estos parámetros sino también por los componentes estructurales novedosos ya mencionados.”*, y que *“...el Instructivo de Examen de Patentabilidad sí lo permite en la medida que se demuestre que el parámetro es*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

diferente en la invención reivindicada con respecto al estado de la técnica (Numeral 2.12.3.4...".

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

En cuanto tiene que ver con el rechazo de la solicitud divisional 13-056598, esta Oficina resolverá el recurso interpuesto por la recurrente en el respectivo expediente.

Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado No. 11-012360-00012-0000 del 13 de enero de 2014, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, lo anterior considerando que la modificación en cuanto al porcentaje de derivado de la silicona corresponde a una restricción de la materia que se encontraba comprendida en la divulgación inicial.

Con relación al argumento según el cual el documento D1 no afecta la novedad de la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio modificado, teniendo en cuenta la restricción realizada al porcentaje del derivado de silicona y el éster, tal como lo menciona la recurrente el objeto ahora reivindicado es nuevo respecto a esta anterioridad, esto teniendo en cuenta que el porcentaje de derivado de silicona en las formulaciones divulgadas en el documento D1 tienen 0,12% p/p, mientras que, en la formulación reclamada en el nuevo capítulo reivindicatorio el porcentaje de derivado de silicona es del 21 al 95% p/p, así mismo, en el documento D1 no se revela alguna composición que comprenda un éster.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D2 no divulga un sustrato elastomérico que incorpora un vehículo cosmético, esta Oficina le recuerda a la recurrente que tal como se mencionó en el examen de fondo comunicado mediante Oficio 23251 del 18 de diciembre de 2012, aunque las reivindicaciones se encuentran encabezadas como un sustrato, éste no se define, y se encuentra caracterizado porque contiene una formulación. A pesar de las observaciones realizadas, la recurrente insistió en reclamar un sustrato elastomérico definido por la formulación que contiene, cuyas únicas características técnicas están relacionadas con la formulación y no con el sustrato, es por esto que basados en las características técnicas de la formulación se considera que el capítulo reivindicatorio radicado bajo el 11-012360-00010-0000 se encontraba afectado por novedad por el documento D2. Ahora bien, frente al nuevo capítulo presentado por la recurrente se encuentra que éste no se ve afectado por novedad por el documento D2, esto teniendo en cuenta la restricción realizada al porcentaje del derivado de silicona y el éster.

Se advierte además que según la equivalencia presentada por la recurrente entre el emoliente ligero del documento D2 y el vehículo cosmético, así como del emulsificante de D2 con la silicona, se encuentra que este documento da a conocer que la formulación comprende 0,1% a 20% de emoliente ligero y 0,1 a 5% de emulsificante, cuya suma resulta en un porcentaje de 0,2 a 25%, la cual se superpone con la proporción reivindicada correspondiente a 21 a 95%.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

Respecto a los argumentos relacionados con el nivel inventivo de la materia reclamada, se aclara a la recurrente que teniendo en cuenta que este requisito no ha sido evaluado durante el trámite de la solicitud, pero que existen documentos que eventualmente podrían afectar el cumplimiento de este requisito tales como los documentos D1 y D2, así como otros documentos del estado de la técnica entre los que se encuentran los siguientes: US 2007/0244203 publicado el 18 de octubre de 2007, EP 1088540 publicado el 04 de abril de 2001, el documento WO 2006/110271 publicado el 19 de octubre de 2006 y el documento US 6896766 publicado el 24 de mayo de 2005, los cuales revelan materia cercana a la invención de la solicitud y que por lo tanto podrían afectar los requisitos de patentabilidad, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo teniendo en cuenta las modificaciones presentadas por la recurrente al capítulo reivindicatorio.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido de que ninguno de los documentos D1 y D2 menciona el problema relacionado con el deslaminado de los sustratos, se aclara que puesto que la materia objeto de decisión no cumplía con el requisito de novedad, los argumentos de nivel inventivo relacionados con la sugerencia a la persona del oficio normalmente versada en la materia carecen de relevancia; sin embargo, es pertinente mencionar que en el examen de nivel inventivo se evalúa si la materia es o no obvia, independientemente de si el problema técnico mencionado por la solicitante es divulgado en las anterioridades.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por la recurrente, la tasa de transferencia y la viscosidad no hacen parte de las características esenciales del objeto reclamado, toda vez que la tasa de transferencia corresponde a un resultado alcanzado al usar el producto, además se advierte que al definir un producto por un resultado a alcanzar, la recurrente pretende proteger todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a este resultado; respecto a la viscosidad, la misma corresponde a un parámetro que en el caso de una composición está relacionado con sus ingredientes específicos y proporciones exactas, nótese que como es de conocimiento en el campo técnico la simple variación en la proporción de uno de los ingredientes puede afectar la viscosidad, y por lo tanto no es adecuado que la recurrente pretenda definir un producto por un parámetro sin mencionar las características técnicas del mismo.

Por lo anterior, resulta procedente revocar la decisión impugnada con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y dar el correspondiente traslado al solicitante con el fin de responder a las objeciones oficiales.

En mérito de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 72836 del 29 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Kimberly-Clarck 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 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

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

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez