

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52545

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 conferidas en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 8172 del 27 de febrero de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “SUSTRATO ELASTOMÉRICO QUE COMPRENDE UNA SOLUCIÓN ACUOSA QUE COMPRENDE UN DERIVADO DE SILICONA”, 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 10 de abril de 2015 con el N° 11-012360-00020-0000, 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 14 reivindicaciones, presentado el 10 de abril de 2015 con el N° 11-012360-00020-0000.

Señala a continuación que las nuevas reivindicaciones mencionan derivados de silicona no volátiles, diferentes a los mencionados en el documento D2 que son siliconas volátiles (máximo 65%), que no equiparan con el contenido en la solicitud.

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.

La recurrente considera que el documento D2 no sugiere aumentar la proporción de silicona en la composición del documento D1 con el fin de mejorar la transferencia.

La recurrente afirma que los beneficios sobre la piel de la formulación del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

documento D1 se deben al promotor de hidratación y al humectante soluble en agua, mas no a la silicona.

La recurrente considera que el documento D3 no menciona un sustrato elastomérico. Adicionalmente afirma que el examen es equivocado porque establece que el segundo sustrato elastomérico comprende una formulación conformada por 85% de derivados de silicona y 10% de agua y resalta que, en la Tabla 1, estos son valores de una composición pero no de un sustrato impregnado con una formulación. Aclara que el 85% define la proporción de emulsión o/w dentro de la composición.

La recurrente afirma que el documento D4 no conduce al objeto de la reivindicación 5 ni al efecto de mejorar la transferencia de composiciones cosméticas a la piel, aunque da a conocer productos de papel tisú, toallas de papel, pañitos de baño, pañuelos faciales y paños industriales tratados con una composición.

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 14 reivindicaciones, presentado el 10 de abril de 2015 con el N° 11-012360-00020-0000, 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 D2 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 D2 que son hexametileticlotrisiloxano, octametilticlotetrasiloxano, decametilticlopentasiloxano, hexametildisiloxano, octametilticlosiloxano y decametiltetrasiloxano y en general los copolímeros de bloque polidiorganosiloxano-polioxi-alquileo divulgados en el documento D2 (reivindicaciones). Por lo cual, el documento D2 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

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 el documento D2 no sugiere aumentar la proporción de silicona en la composición del documento D1 con el fin de mejorar la transferencia, esta Oficina aclara que el documento D2 enseña una emulsión (resumen, Párrs. [0052] y [0053] y reivindicación 1) que contienen silicona en proporción de 9 – 65% y 28 a 90% de fase acuosa (resumen y reivindicación 1) por lo tanto indica a la persona normalmente versada en la materia la posibilidad de incluir en los productos que se dan a conocer en el documento D1 que son 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 es suavizante (Pág. 1, Párr. [0009]), una proporción más alta de silicona. De otro lado, dentro de la solicitud no hay evidencia de que el objeto reivindicado proporcione un efecto técnico sorprendente para la persona normalmente versada en la materia, de donde 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 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 este documento da a conocer una emulsión que sugiere la de esta solicitud (documento D1, Ejs. 1 a 6) y adicionalmente el documento D2 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 documento D3 no menciona un sustrato elastomérico. Adicionalmente afirma que el examen es equivocado porque establece que el segundo sustrato elastomérico comprende

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

una formulación conformada por 85% de derivados de silicona y 10% de agua y resalta que, en la Tabla 1, estos son valores de una composición pero no de un sustrato impregnado con una formulación. Aclara que el 85% define la proporción de emulsión o/w dentro de la composición, resulta pertinente aclarar que asiste razón a la recurrente en su argumento según el cual el documento D3 no menciona un sustrato elastomérico. De otro lado, debido a que la Tabla 1 enseña una formulación que contiene 85% de derivados de silicona y 10% de agua, este documento sugiere a la persona normalmente versada en la materia la emulsión o/w con la cual se impregna un sustrato, de manera que se reitera la falta de nivel inventivo del objeto reivindicado.

Finalmente, respecto al argumento según el cual el documento D4 no conduce al objeto de la reivindicación 5 ni al efecto de mejorar la transferencia de composiciones cosméticas a la piel, aunque da a conocer productos de papel tisú, toallas de papel, pañitos de baño, pañuelos faciales y paños industriales tratados con una composición, esta Oficina aclara que el documento D4 da a conocer los productos de tisú mencionados con el fin de aumentar la suavidad del producto; enseña, en particular, que adicionar composiciones de silicona al tisú facial puede impartir suavidad mejorada al tisú mientras se mantiene la resistencia del tisú (Párr. [0002]), lo cual indica a la persona normalmente versada en la materia que es posible obtener el objeto de esta solicitud con el efecto de transferencia de la composición a la piel mencionado, el cual de ninguna manera resulta sorprendente, por tanto el objeto en cuestión no cumple con los requisitos que hacen posible el otorgamiento de patente.

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 N° 8172 del 27 de febrero de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:52545

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-012360

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 ROBLEDÓ 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