

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9857

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052863

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. 66183 del 18 de noviembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “TEÑIDO DE FIBRAS QUERATINOSAS USANDO UN PRETRATAMIENTO QUE COMPRENDE UNA SAL DE HIERRO Y UN DESARROLLADOR DE COLOR QUE COMPRENDE TANINO HIDROLIZABLE”, 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 27 de diciembre de 2013 con el No. 11-052863-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad UNILEVER N.V., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Inicialmente la solicitante indica que la Resolución de negación 66183 evidencia que durante el examen técnico realizado a la presente solicitud no se consideró el alcance, objeto e importancia de la invención denegada en su verdadera dimensión, es decir, que este Despacho no consideró el valioso aporte técnico que representan para el arte en cuestión el método cosmético que es revelado en la solicitud denegada.

Posteriormente, la solicitante insiste en que la presente solicitud de ninguna manera está dirigida a proteger usos y/o segundos usos. Explica que el capítulo reivindicatorio está dirigido a proteger un método que comprende dos etapas secuenciales, primero contactar las fibras queratinosas con una composición de pre-tratamiento, y segundo contactar las fibras queratinosas con un desarrollador de color, donde la secuencia de contacto puede ser en cualquier orden. Además, se indica que el método comprende una etapa adicional de mezclado de los componentes de la composición de pre-tratamiento bajo las condiciones de tiempo reveladas en esta reivindicación y que algunos de tales componentes de la composición deben estar en determinadas condiciones de pH.

Se resalta además que en el campo de las patentes es un hecho aceptado y bien conocido que dentro de una reivindicación de método/procedimiento, se mencione la transformación química de las sustancias utilizadas en cada uno de los pasos del método, y que dicha mención debe ser considerada un elemento esencial que caracteriza y limita cada uno de los pasos del método o procedimiento de interés. Por lo tanto se concluye que la mención dentro de la reivindicación 1 de las sustancias y sus proporciones en las composiciones utilizadas en los pasos del método reclamado limitan dicho método a uno que tiene específicamente cada uno de los pasos mencionados, que se realizan en la secuencia mencionada y que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9857

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052863

adicionalmente utilizan tales sustancias particulares en las proporciones señaladas y bajos las condiciones específicas allí mencionadas. Y a partir de lo anterior, la solicitante indica nuevamente que la materia reclamada en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2 a 12 del capítulo reivindicatorio “ahora modificado” no corresponden a un uso o segundo uso de una composición, sino que corresponden a un método de transformación química, particularmente uno para colorear fibras queratinosas, lo cual corresponde a materia patentable de conformidad con las disposiciones legales de la Decisión 486 de 2000.

De otra parte, la solicitante indica que el método revelado de ninguna manera se encuentra divulgado en el estado de la técnica, específicamente en los documentos de patente EP 0327345 y US 4.946.472.

Se explica que el documento EP 0327345 A2 tan solo divulga composiciones para colorear el cabello que comprenden tres de los cinco componentes necesarios para llevar a cabo el método de la presente solicitud. En cuanto al documento US 4,946,472 se indica que ese documento se refiere a una composición y a un método para el coloreado de cabello que utiliza tan sólo dos de los cinco ingredientes esenciales del método de la presente invención. En consecuencia, se indica que el método de la presente solicitud es novedoso frente a dichos documentos y que esos documentos tampoco mencionan ni enseñan que un potenciador de penetración y un agente reductor en una combinación adecuada con los otros ingredientes permitan obtener un método, como el de la presente solicitud, que logre un mejor coloreado del cabello, por lo tanto, también sería inventivo frente a dichos documentos.

Finalmente, la solicitante señala que la presente solicitud de patente ya ha sido aceptada por la Oficina de patentes de Estados Unidos y Australia, razón por la cual se concedieron las patentes US 8,152,859 y AU 2009/321697, respectivamente. Asimismo se menciona la Resolución No. 54093 de 2012, en su numeral 1.2.2.5.21, el cual establece el "Reconocimiento de exámenes de patentabilidad de solicitudes extranjeras". Se explica que a pesar de la independencia con la que cuenta la SIC, y en vista de los recientes cambios en temas de patentes y los acuerdos firmados con otros países como Estados Unidos (PPH) se ha podido reconocer, que a pesar de la independencia de las Oficinas de Patentes, si una solicitud ha sido reconocida como patentable en otros países como el caso de Estados Unidos con quien se ha firmado dicho acuerdo de reconocimiento, se entiende que la decisión emitida por la USPTO, tiene más peso y puede ser tenida en cuenta a la hora de revisar la patentabilidad de una solicitud.

En este sentido, se explica que si bien el solicitante no pudo solicitar el beneficio del "PPH" junto con el examen de patentabilidad tal como lo establece la Resolución No. 54093, sí consideramos importante que a la hora de revisar este recurso de reposición, se tenga en cuenta el resultado emitido por la USPTO, y que el mismo sea considerado como un indicio fuerte de que la presente solicitud sí cuenta con los requisitos de patentabilidad exigidos por la normativa andina.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9857

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052863

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

Esta Superintendencia aclara inicialmente que aunque en los argumentos del recurso se da a entender que el capítulo reivindicatorio se ha modificado *“Así las cosas, salta a la vista que la materia reclamada por la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2 a 12 del capítulo reivindicatorio ahora modificado no corresponden a un uso o segundo uso...”* no se encontró ninguna modificación adicional del capítulo reivindicatorio ni el pago de la tasa correspondiente. Por lo tanto esta Oficina tuvo en cuenta para la resolución del presente recurso de reposición el capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado 11-052863-00010-0000.

Ahora bien, frente a los argumentos allegados respecto a que el método de la presente solicitud no es uso o un segundo uso, este Despacho aclara que después de revisar el capítulo descriptivo de la presente solicitud y las reivindicaciones presentadas bajo el radicado 11-052863-00010-0000, se concluye una vez mas, que el “método” de interés corresponde al uso o a la forma de utilizar las composiciones para el teñido de fibras queratinosas.

Esta Oficina aclara a la solicitante que tal como está presentada la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio en cuestión, el “método” se reduce a una etapa de aplicación secuencial y en cualquier orden de la composición de pre-tratamiento y del desarrollador de color. Esta Oficina tiene claro que se utilizan dos composiciones y por lo tanto la “etapa” de “poner en contacto” se realiza dos veces, no obstante, la “etapa” que ejecuta es la misma, una aplicación y una aplicación corresponde a un uso. En otras palabras el “método” indica la forma de usar la composición de pre-tratamiento y el desarrollador de color.

Esta Superintendencia ratifica que, el “método” de la presente solicitud se ejecuta bajo una misma etapa de puesta en contacto o aplicación de las composiciones para el teñido y las fibras queratinosas, de modo que el “método” de interés se ejecuta bajo una única etapa de proceso que es una aplicación, y tal como se indicó durante el trámite, una aplicación se refiere a un uso, el cual está excluido de la protección por patente de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486. Se aclara además que en el campo de las patentes lo que es aceptado, es que un método o procedimiento debe ser caracterizado por medio de sus etapas y condiciones de ejecución de las mismas, en el presente caso, como ya se explicó el “método” reclamado se ejecuta bajo una misma etapa de proceso que es “aplicar” y aplicar es igual que usar, emplear o utilizar. Nótese que el “método” de interés no presenta alguna otra etapa de proceso adicional o una condición de ejecución particular que lo distinga de un simple uso.

Ahora bien, en cuanto a la llamada transformación química de sustancias y condiciones específicas a las que hace referencia la solicitante, este Despacho aclara que el “método” tal como se encuentra presentado no hace referencia a ningún tipo de transformación química así como tampoco presenta condiciones ni proporciones específicas de los constituyentes de las composiciones para el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9857

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052863

teñido del cabello. Contrario a lo que indica la solicitante, la materia de la reivindicación 1 no presenta ninguna condición específica. Más aún ni siquiera se definen específicamente los componentes de la composición de pre-tratamiento. Los constituyentes son presentados de forma amplia, así: sal de hierro, agente reductor, amortiguador efectivo pH 3-6, uno o más solventes, taninos hidrolizables. Así que no es pertinente que la solicitante argumente transformación química ni condiciones específicas.

Ahora bien, en cuanto a los argumentos referidos a que el “método” de la presente solicitud es novedoso e inventivo frente a los documentos EP 0327345 y US 4946472, esta Oficina advierte que los requisitos de patentabilidad no fueron evaluados durante el trámite, puesto que el “método” reclamado se consideró un uso, y por lo tanto no representa materia patentable, como ya se explicó. No obstante, se aclara a la solicitante que la mención de dichos documentos está relacionada con el hecho de que en esas publicaciones ya se habían divulgado la composición de pre-tratamiento y el tanino hidrolizable usados en la presente solicitud.

Finalmente, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente en otros países para la misma invención que se estudia ahora y con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *“El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia...”* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado “De las patentes de invención” regula el procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad. Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *“no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro,...”*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *“sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes”*.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes *“tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite...”*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

Asimismo, se aclara a la solicitante que tal como lo indica el inciso a. del numeral 1.2.2.5.2.1 de la Resolución 54093 de 2012, para reconocer los resultados de exámenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial se deberá al momento de solicitar el examen de patentabilidad pedir que se reconozcan exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras; para el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9857

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-052863

presente, no es la oportunidad de realizar la solicitud en cuanto a que se tenga en cuenta el examen realizado por la USPTO.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 66183 del 18 de noviembre de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad UNILEVER N.V., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 21 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Sandra Isabel Calderon Rodriguez

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez