

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55541

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-065322

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 26 de mayo de 2011, con el N° 11-065322-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL CONTENIENDO UN VOLÁTIL Y UN ALCOHOL DE TERPENOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2009/055269 del 22 de noviembre de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 644 del 15 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 674, notificado por fijación en lista el 22 de enero de 2013, 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° 11-065322-00005-0000 del 18 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo.

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 18, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proveer composiciones para el cuidado personal que proporciona una acción de alto espumado inicial y beneficios para la piel. Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición como que comprende un portador, una fase de aceite y un estabilizador.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55541

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-065322

6.2.. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de diciembre de 2008, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la 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:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 2004136916	"Renewable textured cosmetics compositions"	15 de Julio de 2004
D2	US6328982	"Cool feeling compositions"	11 de diciembre de 2001

El documento D1¹ divulga composiciones para el cuidado personal en forma de espumantes que comprenden un compuesto fluorocarbonado (etil perfluorobutiletíl éter, etil perfluoroisobutíl éter) un emulsificador (cetearil alcohol) y agua.

Por su parte, el documento D2² da a conocer composiciones cosméticas que comprenden un portador (agua), componente de alcohol de terpeno (1 mentol) y un estabilizador (emulsificador, HCO-40).

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 composiciones reclamadas en la solicitud no tienen nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *"Una composición para el cuidado personal espumante..."* (Ver página 55 del radicado N° 11-065322-00000-0000).

1URL:http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US2004136916&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

2URL:http://worldwide.espacenet.com/searchResults?compact=false&PN=US6328982&ST=advanced&locale=en_EP&DB=EPODOC

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55541
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-065322

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
una composición para el cuidado personal espumante que comprende:	Una composición para el cuidado personal espumante que comprende:	Una composición para el cuidado personal que comprende:
Un portador	Un portador (agua)	Un portador (agua)
una fase de aceite que contiene por lo menos un componente de alcohol de terpeno	No menciona	Una fase de aceite que contiene por lo menos un componente de alcohol de terpeno (mentol)
un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado	Un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado	No menciona
un estabilizador	Un estabilizador	Un estabilizador

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque D1 divulga una composición cosmética, estable, para el cuidado personal en forma de espuma (parr.24, pág. 2) que comprende un portador (agua), un compuesto fluorocarbonado ente 0.01 y 25% del peso total de la composición (etil perfluorobutil éter, etil perfluoroisobutil éter, párr. 28, pág. 3, parr.34) y un emulsificador (cetearil alcohol, párr. 52, composiciones 1 y 2 pág.5).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en que esta menciona un alcohol de terpeno.

No obstante esta diferencia no se logra evidenciar un efecto sorprendente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: "cómo modificar la composición de D1 como alternativa a la composiciones conocidas".

Por otro lado, en la descripción no existe información mediante la cual sea posible llegar a las afirmaciones hechas en cuanto a la estabilidad de la composición reclamada (Fls.100 y 101; págs. 53 y 54), tomando en cuenta que no todos los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55541

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-065322

terpenos son capaces de impartir estabilidad a la composición y adicionalmente que las composiciones de D1, que pueden contener un compuesto fluorinado tales como etil perfluorobutil éter, etil perfluoroisobutil éter (0.01 y 25% peso total de la composición) y no contienen un alcohol de terpeno no presentan problemas de estabilidad (párr. 28, pág. 3, parr.34).

Sin embargo, D2 divulga una composición estable que imparte una sensación de frescor duradera que comprende un portador como el agua, un componente de alcohol de terpeno como el 1-mentol al 3% y un estabilizador (emulsificador, ej.7, columna 11).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el componente de alcohol de terpeno (1-mentol) en la proporción del documento D2 en la composición del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 18 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En respuesta al requerimiento por falta de nivel inventivo la sociedad solicitante afirma que el documento D1 contempla el uso de agentes modificadores de espumado. Igualmente agrega que D1 establece el uso de cualquier clase de compuesto que se encuentre parcialmente fluorinado que pueda disolver el líquido formador de espuma dentro de una de las fases de la emulsión, influenciando su característica de espumado. Concluye la solicitante que la composición que contiene un compuesto volátil fluorinado descrita en D1 es completamente inestable a temperatura ambiente y volatiliza la composición para crear una crema autonivelada.

Al respecto, esta Superintendencia aclara que la formulación divulgada por D1 resolvía de manera previa la necesidad de composiciones de cuidado personal formadoras de espuma mediante el uso de un portador, un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado y un estabilizador, igualmente no es posible afirmar que las composiciones de D1 sean completamente inestables con fundamento en las frases extraídas por la solicitante.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual los ejemplos comparativos 2 a 4 muestran que las composiciones que no incluyen una fase oleosa que contenga un componente alcohol de terpeno no son estables y estas composiciones inestables se encuentran dentro de la descripción general de D1. Esta Oficina aclara a la solicitante que la anterioridad D1 divulga composiciones que son estabilizadas mediante la adición de un agente emulsificador (cetearil alcohol, párr. 52, composiciones 1 y 2 pág.5) al igual que las composiciones de la presente solicitud. Con respecto a las

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55541

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-065322

composiciones de los ejemplos 2 a 4, las cuales no contienen una fase de aceite es importante aclarar que las composiciones de D1 resolvían el problema de estabilidad de la formulación mediante otros ingredientes en conjunto con el sistema de envase, por otra parte, como se explicó en el análisis de patentabilidad, la persona versada en la materia enfrentada a la necesidad de obtener formulaciones de cuidado personal espumantes incluiría el componente de alcohol de terpeno (1-mentol) en la proporción divulgada en el documento D2 en la composición del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Igualmente, es pertinente aclarar que teniendo en cuenta que la reivindicación 1 de la presente solicitud carece de concisión debido al uso de términos funcionales tales como “un portador” y “un estabilizador”, se encuentra que la descripción carece de información que permita extrapolar los resultados presentados por el solicitante a la indeterminada cantidad de formulaciones posibles que pueden derivarse de esta reivindicación, por lo tanto los ejemplos adicionales 1 a 4 tampoco son representativos del indeterminado alcance de la solicitud debido a la amplia variabilidad reclamada no solo porque no se delimitan los componentes esenciales sino porque tampoco se establece la relación adecuada de cada uno dentro de la formulación. Con respecto al soporte en la descripción se aclara que cuando la reivindicación incluye una generalización muy amplia y el efecto técnico es difícil de determinar se puede considerar que el alcance va más allá que el contenido divulgado en la descripción; igualmente si los ejemplos divulgados no permiten establecer la generalización de las reivindicaciones se concluye que estas no tienen soporte en la descripción. Estas observaciones por falta de concisión y sustento fueron interpuestas en el examen de fondo y el solicitante hizo caso omiso de las mismas en su respuesta ya que si bien la descripción define a qué se refieren dicho portador y estabilizador, esta Oficina reitera que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por sí mismas ya que son estas y no la descripción las que definen el alcance de la materia reclamada.

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 “COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL CONTENIENDO UN VOLÁTIL Y UN ALCOHOL DE TERPENOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Kimberly-Clark Worldwide, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposición, ante el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55541

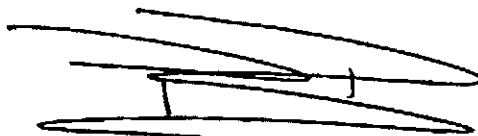
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-065322

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 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
J.IAN RAISBECK
notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboró: Emilse Cano Urrego ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓