

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9961

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-065322

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. 55541 del 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL CONTENIENDO UN VOLÁTIL Y UN ALCOHOL DE TERPENOS", 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 30 de octubre de 2013 con el No. 11-065322-00008-0000, 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 señala en cuanto al análisis de nivel inventivo que: *"...el problema que resuelve la presente invención no es simplemente proporcionar composiciones cosméticas alternativas sino proporcionar composiciones cosméticas con formación controlada de espuma provocada por el compuesto volátil, lo cual no es ni siquiera sugerido por D1. En otras palabras, la presente invención proporciona una forma de estabilizar el compuesto parcialmente fluorinado para controlar la formación espontánea de espuma en la composición, lo que es contrario a las enseñanzas de D1 en donde se desea la formación espontánea de espuma (...) el documento D2 no sugiere de ninguna manera que el uso de 1-mentol estabilizaría los compuestos volátiles, toda vez que D2 específicamente enseña el uso de 1-mentol para proporcionar al producto una sensación de frescura. Adicionalmente, D2 describe el uso de mentol en combinación con "vanilil butil éter", este último siendo un compuesto que no es parcialmente fluorinado o un volátil, por el contrario es un agente neurosensorial que es usado para estimular los canales TRP en la piel, y así crear sensación de calor."*

Por otra parte, frente a los argumentos del Examinador respecto de la estabilidad de las composiciones de D1 la recurrente manifiesta que: *"...la composición de D1 es inestable a temperatura ambiente en cuanto a la formación de espuma, y no en cuanto a la estabilidad de la composición en sí, el cual es un aspecto de formulación muy*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9961

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-065322

diferente (...) El cetearil alcohol que se emplea en el Ejemplo 1 de D1 es un estabilizante de la emulsión, cuya función es evitar la separación de las fases dentro del producto, pero éste no actúa como un estabilizador del compuesto parcialmente fluorinado. Esto es, el cetearil alcohol no controla la formación de espuma en el producto (...) las composiciones de los ejemplos 2 a 4 demuestran que las composiciones como las que enseña D1 presentan formación espontánea de espuma, dado que el compuesto volátil no está incorporado en una fase oleosa formada por el alcohol de terpeno, como sí ocurre en la presente invención (...) Cabe anotar que la estabilización de la espuma en D1 no contempla evitar la auto formación de espuma pues es precisamente ésta característica la que se busca en el producto final.”

Finalmente, respecto de la concisión de la invención, en particular, respecto de los términos “un portador” y “un estabilizador” manifiesta que: “...los portadores y estabilizadores no hacen parte del concepto inventivo de la solicitud, y por lo tanto su definición expresa en la reivindicación 1 no es imperativa, pues limitaría injustificadamente la protección a realizaciones particulares. Adicionalmente, las reivindicaciones independientes definen los compuestos que se pueden emplear como portador y como estabilizador, así como también su contenido en la composición, aportando así, junto con la descripción, toda la información que el técnico medio necesita para comprender y reproducir la invención.”

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

En lo que tiene que ver con documento D1 y el objeto de la presente invención se tiene que si bien es cierto uno de los objetos de esta consiste en controlar el espumado de la composición, de tal manera que este fenómeno se dé al contacto con la piel y no en la fabricación o puesta en contacto con una superficie inerte; también se evidencia que el problema consiste en la estabilidad de la composición propiamente dicha (ver todos los ejemplos en donde se lee que la estabilidad está referida a la composición y no a la espuma), razón por la cual el documento D1 atiende al mismo problema técnico de la invención, perteneciendo así al mismo campo técnico, es decir, a composiciones cosméticas estables para el cuidado personal que formen espuma.

Por otra parte, el capítulo que se reivindica no da solución al problema técnico que la recurrente plantea, que es el control de la formación de espuma y la estabilidad de la composición. De la lectura de los ejemplos del capítulo descriptivo se encuentra que no todas las composiciones de la invención que comprenden un alcohol de terpeno son estables y tampoco evitan la formación espontánea de espuma durante su fabricación o al ponerse en contacto de una superficie inerte. En los Ejemplos 10, 11 y 12 se evidencia inestabilidad de composiciones cosméticas que comprenden un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado y un alcohol de terpeno: el Ejemplo 10 enseña que las composiciones que comprenden aceite de lavanda presenta inestabilidad toda vez que “...todo el aceite de fluorocarbono/aceite esencial no atrapado dentro de la matriz surfactante y la parte atrapada se acumuló alrededor de la parte gelificada de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9961

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-065322

composición...”; mientras que el Ejemplo 11 da a conocer que la composición que comprende un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado y aceite de árbol de té como alcohol de terpeno “...parece ser inestable hasta que el pH se bajó entre 3.5-4.7...”; de igual manera, el Ejemplo 12, donde el alcohol de terpeno corresponde al aceite de eucalipto se evidencia que la estabilidad depende no sólo del alcohol de terpeno sino de otros factores como pueden ser el pH porque “...de nuevo el comportamiento estabilizado fue más prevalente al ser ajustado el pH a un pH de 4.7 (...) La composición no exhibió signos de inestabilidad después del ajuste de pH ya sea en el vaso picudo o cuando se colocó sobre una superficie...”. Por lo tanto, no es cierto que el capítulo reivindicatorio denegado en la decisión recurrida proporcione composiciones cosméticas con formación controlada de espuma provocada por el compuesto volátil, ni que en dichas composiciones se logre estabilizar el compuesto parcialmente fluorinado para controlar la formación espontánea de espuma en la composición como lo afirma la recurrente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se tiene que la adición de un alcohol de terpeno a composiciones cosméticas que comprendan un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado no le confiere ningún efecto técnico a las mismas. De tal manera que el problema técnico objetivo de la solicitud en estudio, como correctamente lo identificó el Examinador y se encuentra en la decisión recurrida, se puede formular como la necesidad de modificar las composiciones de la anterioridad D1 con el fin de obtener composiciones alternativas. Se recuerda que el documento D1 es el estado del arte más cercano a la invención porque enseña una composición cosmética estable para el cuidado personal en forma de espuma (Pár. [0024], 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, Par. [0028], Pág. 3, Par. [0034]) y un emulsificador (cetearil alcohol, Pár. [0052], composiciones 1 y 2 Pág.5) y difiere de la invención en que no comprende una alcohol de terpeno.

Por lo tanto, el documento D2 resulta ser válido en el análisis de nivel inventivo toda vez que da solución al problema técnico que esta invención soluciona, el cual es proporcionar composiciones alternativas a las divulgadas en el documento D1, como ya se explicó. La anterioridad D2 enseña 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). De tal manera que 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 y sin nivel inventivo. En este punto es importante resaltar que en la descripción de esta solicitud se resalta que uno de los objetos de esta invención es proporcionar productos que puedan proporcionar numerosos beneficios para la piel, por ejemplo, un efecto de enfriamiento (Pág. 2), lo cual se logra con un alcohol de terpeno como el 1-mentol divulgado en D2.

En lo que tiene que ver con los argumentos relacionados con la estabilidad de la composición que comprende un compuesto por lo menos parcialmente fluorinado, es claro que la composición es estable sin necesidad de la adición de un alcohol de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9961

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-065322

terpeno tal como afirma la recurrente. Adicionalmente, la adición de cetearil alcohol en las composiciones del documento D1 se hace con el fin de estabilizar la composición que allí se desarrolla. Sin embargo, no se encuentra soporte para la afirmación de la recurrente según la cual el cetearil alcohol no actúa como un estabilizador del compuesto parcialmente fluorinado. De acuerdo a lo soportado en el capítulo descriptivo de la solicitud, en ninguna parte se encuentra que se haya evaluado la estabilidad de la espuma de una composición que comprenda el compuesto por lo menos parcialmente fluorinado con cetearil alcohol. Asimismo, resulta errada la conclusión de la recurrente en la que señala que "...las composiciones de los ejemplos 2 a 4 demuestran que las composiciones como las que enseña D1 presentan formación espontánea de espuma dado que el compuesto volátil no está incorporado en una fase oleosa formada por el alcohol de terpeno, como sí ocurre en la presente invención...", porque como ya se dijo, en ningún momento se demuestra que, en primer lugar, una composición que comprenda un compuesto parcialmente fluorinado y cetearil alcohol genere espuma de manera espontánea en la fabricación y al contacto con materiales inertes y, en segundo lugar, que todas las composiciones que comprendan un alcohol de terpeno controlen la formación de espuma y sean estables.

En cuanto a la concisión de la invención, se reitera que la solicitud carece de dicha característica cuando emplea los términos "un portador" y "un estabilizador" toda vez 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. Ahora bien, aunque la descripción define los términos 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. Asimismo, aunque en las reivindicaciones dependientes se especifiquen algunos de los compuestos que pueden servir como portadores y estabilizadores, la reivindicación 1 es muy amplia y da lugar a un número indeterminado de composiciones que no encuentran soporte en el capítulo descriptivo como ya se explicó.

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 y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9961

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-065322

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No55541 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., 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)

J. IAN RAISBECK , notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jesus Fernel García García

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez