

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 0 4 8 2 7
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
38 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de julio de 2003, con el número 03-060684, por el doctor Ramiro Castro Duque, en su calidad de apoderado de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "UN ANTITRANSPIRANTE/DESODORANTE EN BARRA, DE ALTA EFICACIA", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US01/48994 del 19 de diciembre de 2001.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 12 de abril de 2005, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento presentó registro civil de defunción del doctor Ramiro Castro Duque y el poder para representar a la solicitante en el presente trámite, el cual se encontró que reúne los requisitos previstos en la ley.

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 11655, notificado el 21 de septiembre de 2007, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada.

QUINTO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el 17 de diciembre de 2007, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones.

SEXTO: Que mediante escrito radicado el 29 de febrero de 2008, el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento aceptó la fusión propuesta por el Examinador de patentes, de la presente solicitud con la solicitud radicada bajo el número 03 –

4827

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 004827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

060689, debido a que la materia reclamada en dichos expedientes es equivalente y presenta un nuevo capítulo reivindicatorio.

SEPTIMO: Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 9200, notificado el 11 de julio de 2008, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas al nuevo capítulo reivindicatorio, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del artículo 18 de la Decisión 486 mencionada. Adicionalmente, en este Oficio se consideró fusionada la solicitud 03 – 060689 a la presente solicitud, bajo el número 03 – 060684.

OCTAVO: Que la solicitante, mediante escrito radicado el 2 de octubre de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones. Finalmente, se allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

NOVENO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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*".

DECIMO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 228 a 231, carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

10.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un producto en barra antitranspirante/desodorante, elaborado sin alcohol estearílico, que reduce la sudoración, más efectivamente.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar un producto en barra antitranspirante/desodorante, que presente eficacia superior y mejore la estética de las barras gelificadas que contienen alcohol estearílico, reduciendo la sudoración, más efectivamente.

10.2. Determinación del estado de la técnica

10.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de diciembre de 2000,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 004827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 60/257,266.

Adicionalmente, se reivindicó la prioridad de la solicitud US del 9 de noviembre de 2001, cuyo número de prioridad no fue asignado.

Así las cosas, la fecha de la prioridad reconocida fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 246 del expediente en estudio.

10.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento titulado "*Cosmetics Compositions*", con fecha de publicación del 19 de octubre de 2000, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

10.2.3. Información derivada de los antecedentes

La anterioridad WO 00/61080 (de aquí en adelante denominada D1) da a conocer composiciones cosméticas antitranspirantes/desodorantes en barra para aplicación en piel humana, especialmente en las axilas, previniendo o reduciendo la transpiración (Fl. 233, Pág. 1, líneas 6 a 11 y 24 a 26; Fl. 234, Pág. 15, líneas 1 a 7; Fl. 239, Pág. 32, líneas 14 a 17 y Fl. 240, Pág. 36, líneas 12 a 14).

10.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma 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*".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "*todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida*".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo siguiente:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

‘Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención’ [Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA].

Resulta pertinente, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344, definir qué se entiende por ‘obvio’ y por ‘evidente’ a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo ‘que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad’. Lo evidente consiste en la ‘certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda’ (DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España. 2001. ‘DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO’. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089).

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Nº 0 4 8 2 7

RESOLUCIÓN Nº

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

Visto lo anterior, se advierte que el producto en barra antitranspirante/desodorante reivindicado, carece de nivel inventivo, porque, a los ojos de una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica es obvio y se deriva de manera evidente a partir de la información enseñada por el estado del arte.

En efecto, la reivindicación 1 de la solicitud en estudio se refiere a un antitranspirante/desodorante en barra.

Ahora bien, el estado de la técnica más cercano a la solicitud es D1, al divulgar, tal como se señaló anteriormente, composiciones cosméticas antitranspirantes/desodorantes en barra para aplicación en piel humana, especialmente en las axilas.

De acuerdo a lo anterior, se presenta un cuadro comparativo de las características técnicas esenciales de la solicitud y aquellas divulgadas por la anterioridad WO 00/61080 (D1):

Solicitud 06 - 060684	Anterioridad WO 00/61080
Un antitranspirante/desodorante en barra	Composición cosmética antitranspirante/desodorante, con formas usualmente llamadas "stick", las cuales se usan en barra (Fl. 233, Pág. 1, líneas 6 a 11 y 24 a 26; Fl. 234, Pág. 15, líneas 1 a 7; Fl. 239, Pág. 32, líneas 14 a 17 y Fl. 240, Pág. 36, líneas 12 a 14).
Ciclometicona volátil 30-40%	Ciclometicona volátil 30-40% (Fl. 235, Pág. 22, líneas 19 a 25 y Fl. 236, Pág. 23, líneas 1 a 9).
Activo antitranspirante 10-25%	Activos antitranspirantes 10-30% (Fl. 209, Pág. 32, líneas 14 a 17).
Emoliente 1-15%	Emoliente menos del 5% (Fl. 237, Pág. 25, líneas 3 a 25 y Fl. 238, Pág. 26, líneas 1 a 5).
Polietileno 1-14%	Polietileno hasta el 10% (Fl. 242, Pág. 38, líneas 23 a 26).
Cera 0.3-7% como co-gelificador con el polietileno	Cera no más del 15%, como agente gelificante (Fl. 241, Pág. 37, líneas 10 a 12 y 16 a 18).

¹ PROCESO 81-IP-2010. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Julio 20 de 2010.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 004827,
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

De esta manera, la solicitud se diferencia de la anterioridad D1 por la presencia de la cera que actúa como co-gelificador con el polietileno, mientras que en D1 es opcional este agente gelificante (Fl. 241, Pág. 37, líneas 10 a 12 y 16 a 18).

El hecho de incluir la cera como co-gelificador en las composiciones divulgadas en de D1, logró una composición que mantiene el efecto antisudoral.

No obstante lo anterior, la solicitud tal como se evidencia es obvia, porque una persona normalmente versada en la materia técnica, enfrentada al problema de *"cómo lograr una composición que disminuya la sudoración más efectivamente, alternativa a la ya divulgada"*, incluiría la cera como co-gelificador dentro de las composiciones de D1, logrando de esta manera la composición cosmética objeto de la presente solicitud.

En consecuencia, el producto en barra antitranspirante/desodorante, reivindicado, carece de nivel inventivo, ya que se deriva de manera evidente del estado del arte y resulta obvio para una persona normalmente versada en la materia técnica, motivo por el cual no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

10.4. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La solicitante afirma que *"D1 no indica ni someramente un polietileno con todas las características definidas en la actual reivindicación 1, particularmente en lo que se refiere al punto de fusión y peso molecular, que no corresponden con las propiedades intrínsecas del compuesto tal como se conoce. Situación que se repite para la caracterización (punto de fusión y concentración) de la cera, que además se expone en este documento como un componente no esencial e incluso se menciona que no se trata de un elemento preferido"* (Fl. 226).

Al respecto, D1 sí divulga los polietilenos que se usan en esta clase de composiciones cosméticas, tal como ha sido revelado por el estado del arte, particularmente en la anterioridad D1, que incluye como documentos soporte WO 97/36572 y WO 99/06473 (Fl. 242, Pág. 38, líneas 12 a 16). Adicionalmente, en lo relacionado con la cera D1 no sólo sugiere su uso, sino que puede estar en una proporción no mayor del 15% (Fl. 241, Pág. 37, líneas 10 a 12).

La solicitante argumenta que *"en D1 no se expone el problema de reducir la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04827

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

sudoración más efectivamente, lo que se logra en la presente invención a partir de la formulación específica y cuidadosamente diseñada de una barra sólida libre de alcohol estearílico; formulación que por demás, no estaba de ninguna manera indicada en D1 sencillamente porque no divulga una combinación de cera y polietileno como co-gelificantes" (Fl. 226).

Es preciso indicar, que aunque D1 no divulga la combinación de cera y polietileno como co-gelificantes, sí la propone ("La cantidad de tales estructurantes secundarios en la formulación frecuentemente es 0, y usualmente no mayor que el 15% de la formulación. Este normalmente no es mayor que la cantidad de estructurante primario" -original en inglés- Fl. 241, Pág. 37, líneas 10 a 12). Adicionalmente, un objetivo de D1 para una composición cosmética en barra (como la reivindicada) es que prevenga y/o reduzca la transpiración en piel humana al ser aplicada de manera tópica a la piel (Fl. 233, Pág. 1, líneas 6 a 11 y 24 a 26; Fl. 234, Pág. 15, líneas 1 a 7; Fl. 239, Pág. 32, líneas 14 a 17 y Fl. 240, Pág. 36, líneas 12 a 14). Por lo tanto, D1 ya había solucionado el problema técnico objetivo de la solicitud, el cual es reducir la sudoración más efectivamente.

La solicitante afirma que "del hecho de que el técnico versado en la materia no tendría evidencia alguna o esperanza de conseguir un efecto técnico como el que se demuestra, ya que no era predecible la obtención de un antitranspirante más efectivo que el conocido con contenido de alcohol estearílico (sic)" (Fl. 226).

Al respecto, se advierte que una persona normalmente versada en la materia técnica sí tendría evidencia de conseguir un efecto técnico como el demostrado por la solicitud, ya que sí era predecible la obtención de un antitranspirante más efectivo que el conocido en el estado del arte. Por su parte, D1 ya había solucionado el problema que la solicitud pretendía resolver, es decir, reducir la sudoración más efectivamente (Fl. 233, Pág. 1, líneas 6 a 11 y 24 a 26; Fl. 234, Pág. 15, líneas 1 a 7; Fl. 239, Pág. 32, líneas 14 a 17 y Fl. 240, Pág. 36, líneas 12 a 14), sumado a que la composición cosmética enseñaba en D1 no contiene alcohol estearílico (Págs. 79 a 81, ejemplos 8.1-8.3 y 8.7-8.16, entre otros).

Por lo anterior, una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, a partir de las enseñanzas de D1, enfrentada al problema técnico que consiste en cómo reducir la sudoración más efectivamente, alternativa a la ya divulgada, incluiría la cera como co-gelificador dentro de las composiciones de D1, logrando de esta manera la composición cosmética objeto de la presente solicitud.

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,



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 04827
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/03-060684

RESUELVE:

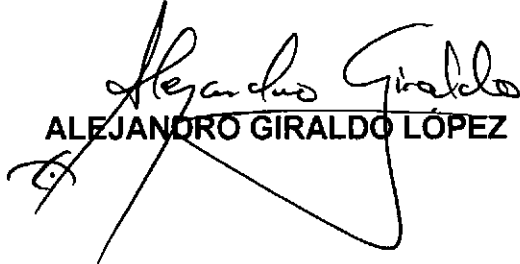
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "UN ANTITRANSPIRANTE/DESODORANTE EN BARRA, DE ALTA EFICACIA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, en su calidad de apoderado de la sociedad COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


ALEJANDRO GIRALDO LÓPEZ

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A No. 4 – 41. Piso 4
Bogotá D.C.

202067