

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62992

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-151129

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. 27279 del 29 de abril de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN OLEOSA VOLÁTIL ALTERNATIVA PARA SUSTITUIR CICLOMETICONAS EN FORMULACIONES COSMÉTICAS”, 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 13 de junio de 2014 con el No. 11-151129-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BIOSYNTHIS, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente mediante escrito radicado el 13 de junio de 2014 con número 14-129084-00000-0000 presenta una división de la solicitud originalmente presentada, referenciada con el número 11-151129-00009-0000.

Asimismo, señala que se ha modificado la solicitud objeto de este recurso “...el capítulo reivindicatorio ha sido modificado...”

Respecto de los documentos D1 y D2 indica que “...los alcanos que hacen parte de las composiciones reveladas en los documentos D1 y D2 de ninguna manera pueden corresponder a cadenas lineales con un número par de átomos de carbono como consecuencia de su proceso de obtención...” Del documento D1 destaca que “...los hidrocarburos empleados en D1 corresponden básicamente a una mezcla de undecano (C11) y tridecano (C13) (...) al pretender obtener dodecano a través de dicho proceso es claro que se requeriría partir de tridecanol, el cual es ampliamente conocido por ser un alcohol de origen sintético...” Y de la anterioridad D2 indica que “...divulga una composición cosmética, tal como rímel, que comprenden aceites volátiles tales como isoparafinas C11/C12, es decir, alcanos ramificados y siliconas cíclicas (...) Dicha composición cosmética es una composición pastosa que tiene mayor durabilidad. Por lo tanto, el documento D2 no enseña o sugiere una composición oleosa volátil así como tampoco enseña la relación de aceites volátiles y no volátiles...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62992

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-151129

Por otra parte, manifiesta que *“...más allá de obtener composiciones alternativas a las ya conocidas en el estado de la técnica, el problema técnico abordado y efectivamente resuelto (...) fue el de desarrollar composiciones cosméticas seguras a partir de alcanos obtenidos de fuentes vegetales.”* Para sustentar lo anterior trae a colación estudios de toxicidad de los compuestos undecano, nonano y tridecano.

La recurrente también se refiere a las implicaciones ambientales de las composiciones de la invención *“...la presente invención ofrece un factor de ‘economía del átomo’ mayor que el factor logrado a través del proceso de síntesis divulgado en D1 (...) el factor ambiental del proceso empleado en la solicitud de patente en cuestión es cerca de 50% más bajo que el mostrado en D1...”*

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

Respecto de la solicitud divisional presentada por la solicitante, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en el respectivo expediente.

En lo que tiene que ver con el nuevo capítulo reivindicatorio se acepta toda vez que encuentra soporte en la descripción, no implica ampliación de materia y se encuentra el pago de la tasa correspondiente. Ahora bien, el hecho de que se especifique el origen de las parafinas de cadena lineal no le confiere nivel inventivo a la invención, toda vez que independientemente de donde provengan, las características técnicas esenciales que definen una composición son sus componentes y la proporción de ellos en la composición, lo cual para el caso en concreto está anticipado por las enseñanzas de los documentos D1 y D2.

Es pertinente aclarar que en la nueva reivindicación 11 no puede considerarse como característica técnica esencial de la composición el proceso mediante el cual se obtiene la mezcla de parafinas lineales, porque las características que definen las composiciones son sus componentes y su proporción, no así los procesos, que corresponden a un objeto de patentabilidad diferente. Así las cosas, el contenido de la reivindicación 11 es el mismo de la reivindicación 1.

En cuanto al documento D1 no es cierto que los alcanos que hacen parte de sus composiciones no puedan corresponder a cadenas lineales con un número par de átomos de carbono como consecuencia de su proceso de obtención, toda vez que, como bien lo señala la recurrente, sólo es necesario partir de un alcohol alifático con un número impar de átomos de carbono, sin que en ninguna parte del documento D1 se señale que sea relevante el origen del alcohol alifático. Aunado a lo anterior, esta anterioridad señala de manera expresa que sus composiciones pueden contener parafinas C12 y C14 (Párr. [0021]), las cuales tienen un número par de átomos de carbono, lo que contradice abiertamente la afirmación de la recurrente.

En lo que tiene que ver con el documento D2, si bien se refiere a composiciones que comprenden isoparafinas C11/C12, sus enseñanzas son complementadas por el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62992

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-151129

documento D1, que enseña parafinas lineales con un número par de átomos de carbono. Ahora bien, no es cierto que el documento D2 no enseña la relación entre los aceites volátiles y no volátiles. La anterioridad D2 señala de manera expresa que los aceites volátiles están presentes entre un 10-80% en peso de la composición (Párr. [0009]), que abarca porcentajes superiores al 50%; y que los aceites no volátiles se encuentran en una proporción entre 1-30% (Párr. [0010]), es decir, por debajo del 50%.

Por otra parte, en cuanto al presunto efecto técnico de la invención, no es posible afirmar que las composiciones de la invención sean superiores a las del estado de la técnica cercano, toda vez que a pesar de los estudios toxicológicos de parafinas lineales con número par o impar de átomos de carbono, no se encuentra evidencia de comparación alguna entre las composiciones de la invención y las composiciones del documento D1. Asimismo, es pertinente recordar que el documento D1 enseña composiciones que comprenden parafinas lineales C12 y C14 (Párr. [0021]), por lo que las presuntas desventajas toxicológicas de los alcanos con un número impar de átomos de carbono no se vería reflejada en las composiciones de la anterioridad. Así las cosas, la invención soluciona el presunto problema técnico “desarrollar composiciones cosméticas seguras a partir de alcanos obtenidos de fuentes vegetales” con las enseñanzas del arte previo, esto es, mediante la utilización de parafinas lineales con un número par de carbonos. Aunado a lo anterior, se reitera que el hecho de especificar el origen de las parafinas no le confiere actividad inventiva a la invención porque las propiedades de los alcanos empleados en la invención son intrínsecas a dichos compuestos químicos e independientemente de donde se obtengan darán lugar a la misma composición farmacéutica.

La recurrente también atribuye otras ventajas a la invención relacionadas con el proceso de obtención de las parafinas lineales, específicamente la “economía del átomo” y el “factor ambiental”. Al respecto, se aclara que el objeto de la invención es una composición farmacéutica y no un proceso de obtención. Por lo tanto, dichas ventajas ambientales, al no ser atribuibles a la composición reclamada, no resultan pertinentes para el caso en concreto.

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.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:62992

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-151129

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27279 del 29 de abril de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BIOSYNTHIS, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 22 Oct 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández