

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46208

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-000592

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de enero de 2005, bajo el número 05 - 000592, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada: "ARTICULO ABSORBENTE QUE CONTIENE UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP03/05494 del 26 de mayo de 2003.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 19 de septiembre de 2008 y el 6 de marzo de 2009, atendió oportunamente a los requerimientos formulados, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, el solicitante, haciendo uso del artículo 35 de la Decisión 486, solicitó la conversión del presente trámite de patente de invención a patente de modelo de utilidad, la cual no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 35 mencionado.

QUINTO: 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."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 137 a 140, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

46208

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46208

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-000592

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención consiste en un artículo absorbente que comprende una composición sólida para el cuidado de la piel, la cual incluye diversos emolientes y un acelerador de cristalización.

El problema planteado en esta solicitud, consiste en desarrollar un producto absorbente con una composición para el cuidado de la piel que sea estable a temperaturas elevadas y presente una rápida solidificación cuando es aplicada sobre la superficie de dicho producto y no penetre en las capas constituyentes del artículo absorbente.

2. Sobre la solicitud de conversión del trámite de patente de invención a patente de modelo de utilidad

El artículo 35 de la Decisión 486 establece que "El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita."

Por su parte, señala el artículo 81 de la misma Decisión que "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía".

En el presente caso, el objeto a patentar es un artículo absorbente que tiene una composición para el cuidado de la piel aplicada en al menos una porción del mismo. Esta composición es transferible a la piel del usuario por el contacto normal y el movimiento y/o calor corporal del usuario.

De tal suerte, el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio de la solicitud se refiere a la composición con sus componentes y porcentajes en peso, que son características técnicas esenciales de la solicitud, las cuales no permiten la conversión de la solicitud a un modelo de utilidad.

En consecuencia, la conversión requerida por el solicitante no es posible, pues el objeto no puede ser protegido por patente de modelo de utilidad, de acuerdo al artículo 81 mencionado.

Por otro lado, no se permite caracterizar un artículo absorbente por su contenido,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46208

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-000592

es decir por contener una composición específica para el cuidado de la piel en alguno de sus componentes como lo establece claramente la solicitud.

Dado lo anterior, no se acepta la conversión requerida por el solicitante, de tal manera que la solicitud continuará analizada bajo la modalidad de una patente de invención.

3. Determinación del estado de la técnica

3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 12 de junio de 2002, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud EP No. 020120983.9.

La prioridad fue tomada en cuenta para el examen de patentabilidad, según obra a folios 162 y 163 del expediente en estudio.

3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el documento WO 0071177, titulado "Absorbent article having a skin care composition", de fecha de publicación del 30 de noviembre de 2000, anterior a la fecha de la prioridad reivindicada y relacionado con la materia reclamada.

4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

"El estado de la técnica comprenderá 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."

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

"Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344 (hoy artículo 16 de la Decisión 486), el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46208

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-000592

"Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. (...)

"En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

"Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.¹

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de técnica.

En efecto, la reivindicación independiente 1 define un artículo absorbente constituido por una capa superior permeable al líquido, una capa base impermeable al líquido y un cuerpo absorbente localizado en medio de dichas capas. Dicho artículo tiene una composición para el cuidado de la piel que comprende al menos:

- a) De 5 a 70% en peso de un componente con un punto de fusión comprendido entre 25°C a 37°C, elegido a partir del grupo de ceras sintéticas, parafinas, ésteres del ácido graso, ésteres del ácido graso polihidroxi, alcoholes grasos, ésteres de ácidos grasos alcoxilados, alcoholes ácidos alcoxilados y mezclas de estos compuestos.
- b) De 5 a 70% en peso de un componente cuyo punto de fusión es al menos 5°C más elevado que el punto de fusión del componente a), el cual se elige a partir del grupo de parafinas, ésteres del ácido polihidroxi, alcoholes grasos de C₁₄-C₂₂, ácidos grasos de C₁₂-C₂₂, los derivados alcoxilados de los alcoholes grasos y ésteres grasos, y mezclas de estos componentes.
- c) De 5 a 25% en peso de un acelerador de cristalización que es una cera polimérica, con la condición de que el acelerador de cristalización tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C.
- d) Menos del 5% en peso de agua.

Por su parte, la anterioridad WO 0071177 divulga un artículo absorbente que comprende una cubierta exterior impermeable al líquido; una capa superior permeable al líquido; un cuerpo absorbente localizado entre dicha cubierta exterior

¹ Proceso 105 IP - 2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46208

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-000592

y capa superior (página 32, líneas 16-24). El artículo absorbente contiene una composición para el cuidado de la piel aplicada en al menos una porción del mismo de manera que es transferible al usuario (página 6, líneas 2-7; página 40, línea 11; página 40, líneas 25-30), la cual incluye:

- De 5 a 95%, preferiblemente de 40 a 75% en peso de un componente seleccionado de ceras, ésteres de ácido graso, ésteres de ácido graso polihidroxi, alcoholes grasos, entre otros. Entre los componentes seleccionados se tienen petrolato (P. fusión 36°C), glicerina (P. fusión: 18-20°C), propilenglicol, entre otros (página 21, línea 1 a página 22, líneas 7; página 24, líneas 3-6 y 32-35).
- De 0 a 99.9%, preferiblemente de 5 a 50% en peso de un componente seleccionado de parafinas, ésteres de ácido graso polihidroxi, alcoholes grasos, ácidos grasos, entre otros. Los compuestos seleccionados tienen un punto de fusión de al menos 35°C pero preferiblemente de al menos 40°C. Entre los ejemplos se encuentran alcohol cetílico, alcohol estearílico, ácido palmítico, ácido esterearílico, monoestereato de glicerilo entre otros (página 25, líneas 10-16, 29-30; página 28, líneas 21-30; página 29, líneas 1-4)
- De 0.1 a 25% en peso de una cera polimérica (página 17, líneas 18-20, página 20, líneas 16-17)
- Menos del 5% en peso de agua (página 9, línea 25, página 8, líneas 4-6)

De acuerdo a lo anterior, el producto absorbente con la composición para el cuidado de la piel propuesto en la solicitud estudiada, ya había sido divulgado previamente por la anterioridad WO 0071177, por lo cual no puede considerarse nuevo. Así las cosas, la presente solicitud no cumple con las disposiciones del artículo 16 de la Decisión 486.

5. Sobre la respuesta del solicitante

El solicitante en su respuesta solicita la conversión de patente de invención a patente de modelo de utilidad, atendiendo al derecho que le concede el artículo 35 de la Decisión 486. Sin embargo, atendiendo al numeral segundo de la presente Resolución, se decidirá el trámite de la solicitud como una patente de invención.

Dado lo anterior y debido a que no se anexó un nuevo capítulo reivindicatorio, se procedió a negar la solicitud de patente con base en las reivindicaciones modificadas (folios 137 a 140).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 46208

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° PCT/05-000592

Por todo lo expuesto anteriormente, se concluye que la solicitud no tiene novedad, razón por la cual no cumple con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Decisión 486.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ARTICULO ABSORBENTE QUE CONTIENE UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero en su calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **11 SET. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

202067