

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 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 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 46208 del 11 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "ARTICULO ABSORBENTE QUE CONTIENE UNA COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 13 de octubre de 2009, bajo el número 05 000592 00010 - 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Sca Hygiene Products Ab, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y en su lugar "se otorgue el derecho a la patente de la invención."

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, de la siguiente manera:

El recurrente inicia su escrito transcribiendo el artículo 16 de la Decisión 486 y manifiesta

"[...] En el presente caso, se tiene que el documento WO 0071177 (denominado D2 en adelante) se refiere a un artículo absorbente que comprende una composición estable para el cuidado de la piel, dispuesta en una superficie de contacto con la piel (Ver resumen). El problema técnico a resolver por D2 se define en la página 5, líneas 17 a 18, el cual es proveer una composición mejorada para el cuidado de la piel que comprende ingredientes para el cuidado de la misma y particularmente beneficiosos para la piel puesta en contacto con pañales. El problema es resuelto por medio de una composición para el cuidado de la piel, tal como se define en la reivindicación 1 de D2, la cual comprende de 5 a 95% de un vehículo, de 0,001 a 70% de al menos un ingrediente para el cuidado de la piel y de 0,1 a 25% en peso de al menos un agente reológico. La composición tiene:

- (i) Un módulo elástico de al menos 5 dinas/cm² medido a una velocidad de deformación de 0,2%, una frecuencia de oscilación de 10 rad/segundo y una temperatura de 77°C;
- (ii) Una temperatura de fusión de al menos 35°C; y
- (iii) Una consistencia sólida o semi-sólida a 20°C.

Por su parte la presente invención se relaciona con un artículo absorbente, tal como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

se define en la reivindicación 1, el cual comprende una capa superior permeable al líquido, una capa base impermeable al líquido y un cuerpo absorbente encerrado entre ellos. El artículo posee una composición para el cuidado de la piel que se aplica en al menos una porción de la misma, de manera que es transferible a la piel del usuario.

Las siguientes características definen la composición para el cuidado de la piel de la presente invención:

- La composición es sólida a 21°C;
- La composición comprende por lo menos:

a) de 5 a 70% en peso de un componente que se funde en el rango de 25 a 37°C elegido a partir del grupo de ceras sintéticas, parafinas, ésteres de ácido graso, ésteres de ácido graso polihidroxi, alcoholes grasos, ésteres del ácido graso 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), y el componente b) se elige a partir del grupo de parafinas, ésteres de ácido graso polihidroxi, alcoholes grasos de $C_{12}C_{22}$, ácidos grasos de $C_{12}-C_{22}$, 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 cristalización tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70 y que las composiciones comprenden menos de 5% en peso de agua.

Una característica que distingue la presente invención de D2 es el perfil específico de fusión de cada uno de los componentes a) a c), tal como se define en la reivindicación 1:

- El componente a) funde (es decir que tiene un punto de fusión) de 25 a 37°C
- El componente b) tiene un punto de fusión el cual debe ser al menos 5°C mayor al punto de fusión del componente a)
- El componente c) tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C.

Una ventaja de esta característica distintiva es que la composición (loción) se puede almacenar incluso a altas temperaturas y al mismo tiempo, puede ser transferida desde el artículo a la piel del usuario mientras lo utiliza (ver página 19, líneas 8 a 15 de la descripción).

La composición de acuerdo con la invención comprende de manera obligatoria tres constituyentes y es esencial elegir los componentes a) a c) de acuerdo con su comportamiento en fusión. (Ver página 7, líneas 1 a 6 de la descripción).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

Los componentes a) y b) pueden ser seleccionados a partir de ceras, alcoholes grasos, ésteres de ácido graso, etc., pero debe notarse que esto no implica que cualquier cera, ácido graso o alcohol graso pueda ser seleccionado. Al seleccionarse los componentes a) a c), sus puntos de fusión tienen el primer lugar de importancia (Ver página 24, líneas 7 a 8 de la descripción).

Esto requiere una restricción de los componentes especificados en la reivindicación 1. Por ejemplo, factores tales como la longitud de cadena, grado de sustitución, linealidad, etc., pueden afectar el punto de fusión de los componentes que se especifican en la reivindicación 1.

La presente invención destaca la importancia de seleccionar los componentes a) a c) de acuerdo con su comportamiento en fusión. Esto se refleja en diversas partes de la descripción (Ver página 7, líneas 4 a 6; página 24, líneas 7 a 8; página 19, líneas 4 a 8 y página 23 línea 4 a 10 de la descripción).

De acuerdo con lo anterior, es posible establecer que contrario a lo que indica el Examinador, D2 no revela todas las características técnicas de la solicitud, en particular, D2 no revela el comportamiento en fusión de los componentes.

La composición de D2 comprende los siguientes constituyentes (Ver D2, página 9, líneas 8 a 10):

- (i) Un vehículo oleoso, substancialmente anhidro que comprende un emoliente
- (ii) Un agente de inmovilización (opcional)
- (iii) Al menos un ingrediente para el cuidado de la piel
- (iv) Al menos un agente reológico

Con respecto a dichos constituyentes se desea poner de presente lo siguiente:

[...] Un gran número de emolientes son listados en D2 (ver D2, páginas 21 a 22), y algunos de estos pueden corresponder al componente a) de la presente solicitud. Sin embargo, en una modalidad preferida de D2, estos emolientes tienen tanto una consistencia líquida como plástica a temperatura ambiente, es decir, 20°C (Ver página 20, líneas 32 a 33 de D2). En otras palabras, el punto de fusión de este constituyente debería ser 20°C o menor.

En la presente invención, es esencial que el punto de fusión del componente a) se encuentre en el rango de 25 a 37°C. De esta manera, dicho componente a) no se encuentra anticipado por D2.

[...] D2 define un agente de inmovilización como un agente capaz de inmovilizar la composición en la ubicación deseada dentro o sobre el artículo tratado.

Este constituyente es considerado opcional en la composición de D2 (Ver página 24, líneas 9 a 10 de D2). Estos agentes de inmovilización tienen típicamente puntos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

fusión en el rango de 50 150°C (Ver página 25, líneas 1 a 2 de D2) y pueden ser seleccionados de cualquier número de agentes, mientras que las propiedades inhibidoras de la proteasa de la composición para el cuidado de la piel beneficios descritos en D2 (Ver página 25, líneas 10 a 11 de lista extensiva de agentes de inmovilización es provista en páginas 25 a 28 de D2). Mezclas de alcohol cetílico y estearílico se indican como las más preferidas (ver página 25, líneas 23 a 24 de D2).

El Examinador se refiere a la página 25, líneas 10 a 16 de D2, en donde algunos componentes listados podrían corresponder (sic) al componente b) de la presente invención. Por ejemplo se mencionan los alcoholes grasos C₁₄-C₆₀, ácidos grasos C₁₄-C₆₀ y los etoxilatos de alcoholes grasos C₁₄-C₆₀ (Ver página 25, líneas 13 a 14 de D2).

Sin embargo, D2 no mencionada (sic) nada respecto a la característica distintiva de la presente invención, indicando que dicho componente debe tener un punto de fusión que es al menos 5°C mayor al del punto de fusión del componente a) (Ver página 22, líneas 2 a 4 de la descripción de la presente solicitud).

[...] En D2, se emplean agentes reológicos para obtener una suspensión estable de los ingredientes para el cuidado de la piel (Ver página 10, líneas 4 a 5 de D2). De la misma manera que para los componentes mencionados arriba, D2 provee una lista excepcionalmente larga de agentes reológicos (Ver páginas 17 a 20 de D2). Dichos agentes pueden ser seleccionados a partir de sílice pirógena (la cual se indica como preferente, ver página 17, línea 28 de D2), varios derivados orgánicos del aceite de ricino (Ver página 19, línea 31 a página 20, línea 2 de D2), agentes reológicos poliméricos (Ver página 20, líneas 3 a 8 de D2), surfactantes no-iónicos (Ver página 20, líneas 9 a 15 de D2), ceras (Ver página 20, líneas 16 a 20 de D2), dietanolamidas, metiletilamidas y surfactantes anfotéricos (Ver página 20, líneas 21 a 24 de D2).

De hecho, los agentes reológicos de D2 se separan en tipo A p. 17 a 19) y tipo B (p. 19 a 20), siendo preferentes los de tipo A. Los agentes reológicos de tipo A no tienen nada que ver con la presente invención y corresponden a materiales inorgánicos. De otro lado, se menciona la cera de polietileno como un ejemplo de agente reológico de tipo B (Ver página 20, línea 17 de D2).

Nuevamente en esta ocasión D2 no menciona nada con respecto a la característica distintiva del componente c): que tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C. En efecto, el concepto de 'punto de fusión' no es claramente relevante en los agentes reológicos, dado que de los diferentes componentes que se indican son materiales inorgánicos y que no se 'fundan' dentro del entendimiento común del término (Ver sílice pirógena, página 17, línea 28 o arcillas orgánicas página 18, línea 21 de D2).

Tal como indican estos argumentos, no sólo por el hecho de que un componente posea el mismo nombre, significa necesariamente que el punto de fusión es el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

mismo, dado que las moléculas orgánicas de gran tamaño pueden tener varios puntos de fusión dependiendo de factores como la longitud de cadena, ramificaciones, substituciones, etc. El incluir el término 'cera de polietileno' no revela de manera implícita ningún punto de fusión particular.

Adicionalmente, la lista de componentes que pueden ser empleados en la composición de D2 es extensiva. Dependiendo de cómo cuente la persona medianamente versada en la materia, D2 lista más de 40 agentes reológicos posibles, más de 40 emolientes posibles y alrededor de 25 agentes inmovilizantes. Para determinar la falta de novedad de la presente solicitud, el Examinador ha seleccionado un componente de cada una de estas listas y ha creado una combinación que no es específicamente revelada por D2.

Esto contraviene el denominado 'principio de las dos listas' de las regulaciones de patentes en el mundo, que señala que cuando una selección de dos o mas listas de cierto tamaño debe ser realizada para llegar a una combinación específica de características, la combinación de características resultante le confiere novedad (Ver Manual Andino de Patentes, páginas 67 a 70 y 'Pautas para el Examen en la Oficina Europea de Patentes', C-IV, 9.8).

Además de los componentes mencionados arriba, la composición puede también comprender varios ejemplos de ingredientes para cuidado de la piel (Ver páginas 12 a 15 de D2), surfactantes hidrófilos (Ver páginas 29 a 31 de D2) y otros componentes adicionales (Ver páginas 31 a 32 de D2).

En resumen, la invención es novedosa sobre D2, dado que dicha anterioridad no revela un artículo absorbente que comprenda una composición con las siguientes características:

- (1) la composición es sólida a 21°C
- (2) el componente a) funde (tiene un punto de fusión) en el rango de 25 a 37°C
- (3) el componente b) tiene un punto de fusión el cual debe ser por lo menos 5°C mayor al punto de fusión del componente a)
- (4) el componente c) tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C.

Adicionalmente, el Examinador ha seleccionado y combinado los componentes para crear modalidades artificiales, las cuales no se encuentran específicamente reveladas en D2.

Consecuentemente, D1 no revela todas las técnicas de la solicitud y por lo tanto no puede ser considerado un documento capaz de afectar la novedad de la solicitud de patente en todas y cada una de las reivindicaciones sometidas a consideración del Despacho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

N.º 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

Por último, también se desea poner de presente que la presente solicitud no es sólo novedosa frente a D2 sino que también es inventiva.

Tal como se indicó anteriormente, la lista de componentes que pueden ser comprendidos en la composición de D2 es extensiva. Una persona medianamente versada en la materia que se ve enfrentada al problema técnico, es decir, superar la embarradura durante la manufactura de un artículo absorbente y la penetración a través del material sobre el cual se ha aplicado la loción (Ver página 5, líneas 11 a 16 de la descripción de la presente solicitud), no encuentra en D2 directrices claras que lo lleven a la presente invención tal como se reivindica.

En primer lugar, D2 busca resolver un problema diferente proveer una composición para el cuidado de la piel que comprende ingredientes para el cuidado de la misma, específicamente beneficioso para la piel sometida a pañales (Ver página 5, líneas 17 a 18 de D2).

En segundo lugar, en vista del excepcional número de componente alternativos listados en D2, una persona medianamente versada en la materia no llegaría a la combinación específica de los componentes como se define en la reivindicación 1 de la presente solicitud.

En efecto, ciertos componentes se establecen como preferidos en D2, los cuales no caen dentro del alcance de la presente invención, por ejemplo, la sílice pirógena es el agente reológico preferido según la página 17 de D2.

Finalmente, no existen enseñanzas o sugerencias en D2 con respecto a la necesidad de puntos de fusión específicos para resolver el problema de la presente solicitud. Tal como se ha indicado anteriormente, es esencial seleccionar los componentes a) a c) de la presente solicitud de acuerdo con su comportamiento en fusión. De otra manera, el problema no sería resuelto.

Siguiendo las enseñanzas de D2, una persona medianamente versada en la materia no llegaría de manera directa a la composición de acuerdo con la presente solicitud. Por lo tanto las reivindicaciones son tanto novedosas como inventivas sobre D2.

[...] En el evento que no se acceda a la segunda petición principal, solicitamos atentamente tener en cuenta los siguientes argumentos para acceder a la petición subsidiaria:

El Examinador ha negado conversión de la solicitud de patente a una solicitud de patente de modelo de utilidad, argumentando que el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio de la solicitud se refieren a la composición [para el cuidado de la piel] con sus componentes y porcentajes en peso y que son características técnicas esenciales de la solicitud.

Sin embargo, no nos encontramos de acuerdo con dicha apreciación, toda vez que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002-

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

la presente solicitud no reivindica composición para el cuidado de la piel sino un artículo absorbente (producto) el cual comprende en uno de sus elementos una composición para el cuidado de la piel. A este respecto, el artículo 81 de Decisión 486 establece: " El recurrente transcribe el artículo 81 de la Decisión 486.

"[...] De esta manera, la presente solicitud sí puede constituir un modelo de utilidad, al definir un producto, que como uno de sus elementos comprende una composición para el cuidado de la piel y que además proporciona una ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Por lo tanto, no nos encontramos de acuerdo con los argumentos del Examinador y consideramos además que la negación de la conversión está viciada de nulidad y debería ser reconsiderada."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

De otro lado el Artículo 16 señala que "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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40".

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "ARTICULO ABSORBENTE QUE CONTIENE UNA COMPOSICION PARA EL CUIDADO DE LA PIEL".

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

Mediante la resolución 46208 del 11 de septiembre de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió negar la solicitud de patente antes referenciada por cuanto no cumple con el requisito de novedad establecido en la Decisión 486.

Para impugnar la decisión adoptada argumenta el recurrente que "[...] una anterioridad relacionada con una invención podrá afectar su novedad únicamente si revela todas las características técnicas esenciales de la misma."

En relación con lo anterior, es importante anotar que de acuerdo con la Interpretación prejudicial en el Proceso 182-IP-2005, el Tribunal Andino de Justicia da las siguientes pautas para evaluar la novedad.

"Una invención es nueva cuando no se encuentra comprendida en el estado de la técnica; en el ordenamiento andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, que comprende el estado de la técnica a nivel mundial.

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, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiéndose que la difusión debe contener suficiente información sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para explotar el invento. En este punto resulta menester precisar que la información debe resultar útil no para el común de la población sino para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.

Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica."

De acuerdo con lo anterior, se tiene que el documento WO 00/71177 que afecta la novedad de la presente solicitud, se encontraba en el estado de la técnica en el momento de la presentación de la solicitud negada. Además, como se vio la anterioridad busca proporcionar un artículo absorbente con una composición para el cuidado de la piel (folio 143). La presente solicitud busca proporcionar "artículos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

absorbentes que tienen una composición para el cuidado para la piel (folio 37)". Luego la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido era conocido, dado que el medio era previamente conocido, por lo que el resultado también lo es.

Según lo relacionado en las reivindicaciones, el solicitante pretende que se le proteja un artículo absorbente con por los menos dos componentes a) y b), caracterizado porque la composición tiene adicionalmente de 5 a 25% de una cera polimérica con puntos de fusión en el intervalo de 45 a 70°C. Dado que las reivindicaciones contemplan dos partes, la primera el preámbulo que es lo que el solicitante considera conocido y la parte característica que es lo que se considera nuevo (tomar como referencia la regla 6.3.b del Reglamento del Tratado PCT, instrumento por medio del cual se presentó esta solicitud), se encuentra que el solicitante considera conocido el artículo absorbente junto con los componentes a) y b) relacionando como nuevo el componente c) y la cantidad de agua.

De lo anterior y de acuerdo con lo resuelto en la Resolución recurrida, se advierte que el componente cera polimérica se encuentra en proporciones de 0,1 a 25% en la anterioridad, coincidiendo plenamente con lo establecido en la reivindicación principal del capítulo reivindicatorio negado. De la misma forma, el agua presente en la composición de la anterioridad es menor a 5% que coincide con lo reivindicado en la solicitud negada. Dado que la materia que el solicitante considera como nueva se encuentra integralmente revelada en la anterioridad reseñada, se considera que la presente solicitud carece de la novedad situación que no permite la concesión del privilegio solicitado.

Afirma el recurrente que:

"Una característica que distingue la presente invención de D2 es el perfil específico de fusión de cada uno de los componentes a) a c), tal como se define en la reivindicación 1:

- el componente a) funde (es decir que tiene un punto de fusión) de 25 a 3°C
- el componente b) tiene un punto de fusión el cual debe ser al menos 5°C mayor al punto de fusión del componente a
- El componente c) tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C. La composición de acuerdo con la invención comprende de manera obligatoria tres constituyentes y es esencial elegir los componentes a) a c) de acuerdo con su comportamiento en fusión..."

Sobre el particular, analizados los capítulos reivindicatorios y los conceptos técnicos emitidos por la Superintendencia, se encuentra que el solicitante ha considerado como conocida la combinación de componentes a) y b) junto con sus perfiles de fusión y deja como elementos característicos de la invención el componente c) con su punto de fusión y la proporción de agua presente. Luego, la afirmación que hace el recurrente en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

cuanto que "... una característica que distingue la presente invención de D2 es el perfil específico de fusión de cada uno de los componentes a) a c.) tal como se define en la reivindicación 1..." resulta inexacta, toda vez que el solicitante relaciona como característico de la invención solamente el componente c) con su punto de fusión y la proporción de agua.

Lo anterior se puede establecer en el memorial radicado el 19 de septiembre de 2008, página 3 o folio 133, donde se determina la diferencia entre parte característica y el preámbulo.

Prosigue el recurrente:

"Los componentes a) y b) pueden ser seleccionados a partir de ceras, alcoholes, grasos, ésteres de ácido graso, etc. pero debe notarse que esto no implica que cualquier cera, ácido graso o alcohol graso pueda ser seleccionado. Al seleccionarse los componentes a) a c), sus puntos de fusión tienen el primer lugar de importancia. Esto requiere una restricción de los componentes especificados en la reivindicación 1".

Respecto al anterior argumento, este Despacho está de acuerdo con que no cualquier alcohol o cera o éster o algún otro de los componentes mencionados sirve para una composición de este tipo. Sin embargo, la anterioridad refiere explícitamente componentes para el cuidado de la piel, lo que conlleva que un experto medio emplee el mismo tipo de productos y no cualquier alcohol o cera etc.

De otra parte no es necesario que la anterioridad refiera permanentemente y manifiestamente puntos de fusión, dado que estas son características intrínsecas de los compuestos.

El recurrente refiere en su recurso que:

"Un gran número de emolientes son listados en D2... y algunos de estos pueden corresponder al componente a) de la presente solicitud...;

El Examinador se refiere a la página 25, líneas 10 a 16 de D2, en donde algunos componentes listados podrían corresponder al componente b) de la presente invención...;

D2 provee una lista excepcionalmente larga de agentes reológicos...se menciona la cera de polietileno como un ejemplo de agente reológico..."

De lo anterior se tiene, que el recurrente tiene claro que en la anterioridad se encuentran todos estos componentes, los cuales están contenidos en la reivindicación 1 de la solicitud en cuestión.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18002**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

Ahora, al redactar el capítulo reivindicatorio, el solicitante restringe lo que considera nuevo y lo limita al componente c) y agua. Por consiguiente, su argumentación se debería centrar en demostrar las características técnicas nuevas, esto es el punto de fusión del componente c). Un técnico medio en la materia conoce que las ceras de polietileno tienen unas características específicas que incluyen sus puntos de fusión; por consiguiente al establecer que las ceras de polietileno están en la anterioridad inmediatamente está determinando sus propiedades físicas, tales como el punto de fusión. De tal suerte, los argumentos del recurrente no proceden.

Continúa el recurrente:

"La composición de D2 comprende los siguientes constituyentes... Con respecto á dichos sustituyentes se desea poner de presente lo siguiente: Componente (i): **Un vehículo oleoso, substancialmente anhidro que comprende un emoliente...** Un gran número de emolientes son listados en D2... y algunos de estos pueden corresponder al componente a) de la presente solicitud. Sin embargo, en una modalidad preferida de D2, estos emolientes tienen tanto una consistencia líquida como plástica a temperatura ambiente es decir, 20°C... En otras palabras, el punto de fusión de este constituyente debería ser 20°C o menor. .. En la presente invención, es esencial que el punto de fusión del componente a) se encuentre en el rango de 25 a 37°C. De esta manera, dicho componente a) no se encuentra anticipado por D2."

Al respecto, de acuerdo a lo revelado en la página 20 de la anterioridad se encuentra que en modalidades preferidas pueden tener consistencia plástica o líquida a temperatura ambiente, por ejemplo 20°C. De esto tiene que:

- La temperatura ambiente puede ser 20 °C pero puede ser más alta; de por sí un técnico medio en la materia conoce que cuando se hacen cálculos estimados se toma como temperatura ambiente 25°C. Por consiguiente no se puede afirmar que todos los compuestos tienen un punto de fusión menor de 20 °C.
- Si existe modalidad preferida, existen variantes que no lo son. Por consiguiente, no todos los compuestos tendrán consistencia plástica o líquida a temperatura ambiente. Esto lo demuestra el hecho que se enumeran compuestos con puntos de fusión que no son menores de 20°C, tales como algunos ácidos grasos etoxilados de cadenas entre 12 y 28 carbonos o hidrocarburos entre 16 y 50 átomos de carbón entre otros.

Así pues, según el análisis del recurrente algunos de los componentes pueden corresponder al componente a) y en una modalidad preferida los compuestos tienen una consistencia líquida o plástica a 20°C por lo que todos los compuestos relacionados tienen un punto de fusión de 20°C o menos y, por consiguiente, ningún compuesto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

D2 anticipa al componente a) de la solicitud negada. Entonces:

- Si existe una modalidad preferida deben existir modalidades que no lo son. Por tanto, algunos compuestos y no todos tiene un punto de fusión menor a 20° C, lo que conlleva a que la conclusión del recurrente no sea acertada.
- Si algunos de los compuestos de la anterioridad pueden corresponder al componente a) de la solicitud negada, no es acertado concluir que ningún compuesto de D2 anticipa al componente a) de la solicitud negada.
- Si algunos de los elementos corresponden al compuesto a), donde el mismo componente a) tiene puntos de fusión superior a 20°C, es claro que dichos elementos que figuran en la anterioridad anticipan lo referido en la presente solicitud.

Manifiesta el recurrente:

"Componente (ii) un agente de inmovilización...D2 define un agente de inmovilización como un agente capaz de inmovilizar la composición en la ubicación deseada dentro o sobre el artículo tratado...Este constituyente es considerado opcional en la composición de D2... Estos agentes de inmovilización tienen típicamente puntos de fusión en el rango de 50 a 150°C y pueden ser seleccionados de cualquier número de agentes mientras que las propiedades inhibidoras de la proteasa de la composición para el cuidado de la piel provean los beneficios descritos en D2..."

Sobre el particular, el recurrente reconoce que el componente b) se encuentra en algunos productos de la anterioridad; sin embargo, no es cierto que unas características distintivas de la solicitud negada sean las características de b), esto es que el punto de fusión sea superior en 5°C al componente a). Como ya se ha sustentado, la parte característica de la reivindicación principal de la solicitud negada indica que las características distintivas recaen sobre las propiedades del componente c) y de la cantidad de agua.

La anterioridad refiere que el punto de fusión de este componente b) es de al menos 35°C (folio 150, página 24, líneas 32 y 33) lo que conlleva a que las diferencias de punto de fusión son muchos mayores a 5°C. Lo que nos permite concluir que el argumento citado por el recurrente no resulta procedente.

Continúa el recurrente:

"Componentes (111): agentes reológicos En D2, se emplean agentes reológicos para obtener una suspensión estable de los ingredientes para el cuidado de la piel...D2 provee una lista excepcionalmente larga de agentes reológicos...se menciona la cera de polietileno como un ejemplo de agente reológico...Nuevamente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{NO} 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

en esta ocasión no menciona nada con respecto a la característica distintiva del componente c): "Que tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C."

Se advierte de lo anterior, que el recurrente basa su argumentación en que la anterioridad no relaciona que los puntos de fusión sean entre 45 a 70°C. Argumento que no es contundente para un experto medio en la materia, pues un técnico medio conoce que todos los polietilenos tienen puntos de fusión que varían entre unos 10°C y 140°C dependiendo de las características de la cadena. Pero un técnico medio también conoce que para que el polietileno pueda ser cera no se trata de cualquier cadena, sino de cadenas lineales y pesos moleculares muy bajos en relación al promedio, es decir, entre 2000 y 10000; esto conlleva a que para que pueda ser cera el punto de fusión debe ser superior a 40°C e inferior a un promedio de 80°C. Para corroborar que este es conocimiento de un técnico medio (por ejemplo) se sugiere consultar dos manuales de tecnologías relacionadas anexos al expediente. (Folios 197 a 206 del expediente)

Dado que un técnico medio en la materia conoce que los puntos de fusión de dichos compuestos son propiedades intrínsecas y reconocidas fácilmente, y que el intervalo de dicho punto de fusión coincide plenamente con los que relaciona a la anterioridad, se encuentra que la anterioridad anticipa completamente al compuesto c).

Continúa el recurrente:

"Tal como indican estos argumentos, no sólo por el hecho de que un componente posea el mismo nombre, significa necesariamente que el punto de fusión es el mismo, dado que las moléculas orgánicas de gran tamaño pueden tener varios puntos de fusión dependiendo de factores como la longitud de cadena, ramificaciones, substituciones, etc. El incluir el término 'cera de polietileno' no revela de manera implícita ningún punto de fusión particular. "

Como se advierte, es cierto que los polietilenos pueden tener un gran número de variantes. Sin embargo, la presente solicitud no trata de cualquier polietileno sino de una cera de polietileno. Situación esta que controvierte los argumentos del recurrente, ya que los compuestos de polietileno **sí tienen puntos de fusión particulares** porque tienen propiedades particulares y específicas. Dentro de ellos se encuentran, pesos moleculares entre 2000 y 10000 (rango muy estrecho y bajo), cadenas lineales, punto de fusión por encima de 40°C, y otros que cualquier técnico conoce.

Sostiene el recurrente que: "además de los componentes mencionados arriba, la composición (D2) puede también comprender varios ejemplos de ingredientes para el cuidado de la piel,...surfactantes hidrófilos,...y otros componentes adicionales..."

Como se dijo en la resolución de negación, la composición comprende **al menos** los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Nº 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

tres ingredientes señalados. Razón por la cual, su argumentación carece de sentido, porque la solicitud negada puede comprender otros ingredientes adicionales a los ya enumerados.

El recurrente concluye la defensa de la novedad manifestando que:

"En resumen, la invención es novedosa sobre D2, dado que dicha anterioridad no revela un artículo absorbente que comprenda una composición con las siguientes características:

- (1) la composición es sólida a 21°C
- (2) el componente a) funde (tiene un punto de fusión) en el rango de 25 a 3°C
- (3) el componente b) tiene un punto de fusión el cual debe ser por lo menos 5°C mayor al punto de fusión del componente a"
- (4) el componente c) tiene un punto de fusión en el rango de 45 a 70°C

Adicionalmente, el Examinador ha seleccionado y combinado los componentes para crear modalidades artificiales, las cuales no se encuentran específicamente reveladas en D2... Consecuentemente, D2 no revela todas las características técnicas de la solicitud y por lo tanto no puede ser considerado un documento capaz de afectar la novedad de la solicitud de patente en todas y cada una de las reivindicaciones sometidas a consideración del Despacho"

En relación con las anteriores afirmaciones y como se ha demostrado a lo largo de este recurso, los argumentos del recurrente no son acertados, ya que:

- La anterioridad revela en su página 11 que la composición preferida puede ser sólida o semisólida a temperatura ambiente, unos 20°C, la temperatura ambiente puede también ser de 21°C y la composición también tiene que ser sólida.
 - Los rangos de puntos de fusión a las que hace alusión el recurrente se pueden obtener de la anterioridad.
 - Lo que el solicitante considera como nuevo no es la combinación per se de los elementos, sino el adicionar a la composición conocida a) b) junto con otros ingredientes que no especifica, el elemento c) junto con el porcentaje de agua.
 - Es imprecisa la afirmación de "modalidades artificiales" que hace el recurrente, porque según la materia reivindicada la combinación de elementos a), b) junto con otros ingredientes es lo conocido y sólo considera nuevo el agregar el componente c) más agua.
- El hecho que la técnica conocida identifique claramente compuestos a), b) y c) con una lista, no es razón válida para que la considere artificial por "larga" que pueda parecer.
- D2 revela todas las características técnicas de la solicitud negada esto se ha demostrado claramente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN **Nº 18002**

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

El recurrente argumenta que:

"Se desea poner de presente que la presente solicitud no es sólo novedosa frente a D2 sino que también es inventiva...la lista de componentes que pueden ser comprendidos en la composición de D2 es extensiva. Una persona medianamente versada en la materia que se ve enfrentada al problema técnico,... no encuentra en D2 directrices claras que lo lleven a la presente invención tal como se reivindica...

En primer lugar, D2 busca resolver un problema diferente..." "En segundo lugar, en vista del excepcional número de componentes alternativos listados en D2, una persona medianamente versada en la materia no llegaría a la combinación específica de los componentes como se define en la reivindicación 1 de la presente solicitud..."

Los argumentos del recurrente no desvirtúan las objeciones planteadas por la Superintendencia, por cuanto:

1. Si la solicitud no es nueva, tampoco tiene altura inventiva.
2. El hecho de que una lista en una anterioridad sea extensiva no es razón suficiente para defender la altura inventiva de la solicitud.
3. Dado que en la solicitud se consideran conocidos dos de las cuatro componentes principales de la composición, no representa para un técnico medio en la materia un mayor estudio el probar con ingredientes complementarios relacionados en la anterioridad
4. Los problemas a resolver planteados en la presente solicitud son los mismos de las anterioridades.
5. El hecho que la anterioridad relacione componentes preferidos no implica que estos sean los únicos componentes a tener en cuenta en el momento de hacer la evaluación de la patentabilidad. Para efectos de determinar los requisitos de patentabilidad se evalúa el estado de la técnica, el cual comprenderá todo lo que haya sido accesible al público; el estado de la técnica no comprende exclusivamente las formas preferidas de ejecución en un caso dado.
6. Los puntos de fusión son, propiedades intrínsecas de los compuestos; esto lo evidencia cualquier técnico medio en la materia. No es necesario entonces nombrar un compuesto y enumerar todas sus propiedades físicas, pues estas ya están definidas como, por ejemplo, cuando una persona habla de fundir el agua conoce inmediatamente que la temperatura a la cual esto sucede a presión normal es de 273° K (0°C). De lo anterior se tiene, que al nombrar específicamente los compuestos en la anterioridad, como sucede en este caso, inmediatamente se identifican sus propiedades físicas.

Por otra parte, el recurrente solicita que sobre:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

"el evento que no se acceda a la segunda petición principal, solicitamos atentamente tener en cuenta los siguientes argumentos para acceder a la petición subsidiaria:"
"El Examinador ha negado conversión de la solicitud de patente a modelo de utilidad, argumentando que el capítulo descriptivo y el capítulo reivindicatorio de la solicitud se refieren a la composición... y que son características técnicas esenciales de la solicitud. "Sin embargo, no nos encontramos de acuerdo con dicha apreciación, toda vez que la presente solicitud no reivindica una composición para el cuidado de la piel sino un artículo absorbente (producto) el cual comprende en uno de sus elementos una composición para el cuidado de la piel... De esta manera la presente solicitud si puede constituir un modelo de utilidad, al definir un producto, que como uno de sus elementos comprende una composición para el cuidado de la piel y que además proporciona una ventaja o efecto técnico que antes no tenía..."

Sobre lo anterior este Despacho se permite aclarar, que la Decisión 486 es clara al señalar 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."

De lo que se observa de la solicitud, es que el solicitante desea proteger una composición que sirve para artículos absorbentes desechables. De ahí se tiene, que no es la forma la que se pretende proteger (figura o determinación exterior de la materia) ni configuración (disposición de las partes que componen una cosa) que permita un mejor o diferente funcionamiento al objeto que se incorpore, que es lo que corresponde al ámbito de las patentes de modelo de utilidad.

También se puede considerar modelo de utilidad la disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo; disponer lo define el diccionario como colocar, poner las cosas en orden y situación conveniente. Este tampoco es el caso de la presente solicitud, toda vez que aquí no se colocan o ponen cosas en orden sino que se realiza una combinación fisicoquímica de compuestos que permiten su uso posterior.

Por consiguiente, no fue posible aceptar la petición hecha por el solicitante, toda vez que lo reivindicado corresponde a una composición que no se considera objeto de protección vía patente de modelo de utilidad.

Ahora, el recurrente argumenta que no reivindica una composición para el cuidado de la piel sino un artículo absorbente (producto), lo cual no se evidencia claramente en el expediente aquí estudiado, pues según la manera de redactar las reivindicaciones, la parte característica de una reivindicación es la que expone concisamente las características técnicas que se desea proteger, sin embargo la parte característica de la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 18002

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT 05 000592

reivindicación principal de la solicitud en cuestión señala que se desea proteger un componente c) (compuesto químico) y agua; por consiguiente, dicha afirmación carece de fundamento.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE

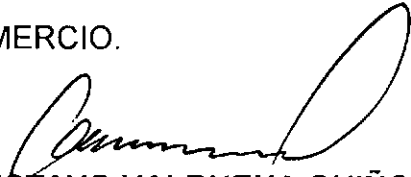
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 46208 del 11 de septiembre de 2009, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Sca Hygiene Products Ab, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotá D.C., a los

26 MAR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D. C.



202066