

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

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. 16048 del 28 de marzo de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación titulada "UNA COMPOSICIÓN DE LOCIÓN SUAVIZANTE, LUBRICANTE, ANTIBACTERIAL Y ANTIVIRAL Y EL PAÑUELO QUE LA CONTIENE", 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 28 de abril de 2011 con el No. 05-020729 00010 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, en su calidad de apoderado de PRODUCTOS FAMILIA S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta el recurrente que en la contestación al Oficio No. 1815, "se especifica que la composición reivindicada no solo es antibacterial sino que también es antiviral. Esto se refleja en (i) el nuevo título, (ii) la nueva descripción y (iii) el preámbulo de las nuevas reivindicaciones que acompañan la contestación del Oficio No. 1815 radicada el 24 de junio de 2010 (v) además de que resulta evidente que lo que se pretende reivindicar no es el uso, sino la composición para ser aplicada a un pañuelo facial para el aseo personal..." (Folio 149)

Agrega que "Dentro del estudio realizado por la Universidad de Antioquia allegado a este expediente, la efectividad de la composición reivindicada se verificó contra varios virus, con ensayos de citotoxicidad y actividad contra Rhinovirus 14 e influenza. La composición resultó efectiva y lo que se pretende proteger es dicha composición involucrada en el pañuelo; nada más. No se quiere reivindicar si es o no útil en el primer uso o segundo uso contra el virus o bacterias. Lo que se reivindica es una composición de loción suavizante, lubricante, antibacterial y antiviral para ser aplicada en por lo menos una superficie de pañuelo de fibras de celulosa..."

Precisa a continuación que "Dentro del escrito de contestación del Oficio No. 1815, se define cada figura, particularmente en el subtítulo 'Breve Descripción de las Figuras', ..." (Folio 150)

Así las cosas, concluye, "es obvio que el eje de Y se refiere al porcentaje de protección del pañuelo como lo indica la breve descripción de la figura 1 la cual compara el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

pañuelo que comprende la composición y aquel que no la comprende vinculándolo al porcentaje de protección. De hecho se define literalmente que la figura 1 muestra el porcentaje de protección del pañuelo de la presente invención respecto a la concentración de la solución incluida en el mismo..."

Señala por otra parte que "En ninguna parte de la descripción se hace referencia a D1 como lo referencia la resolución. Simplemente se define allí en dicho folio 113 que con base en el estudio de la Universidad de Antioquia el cual se evidencia a través de las barras 'PAÑUELO QUE INCLUYE LA LOCIÓN DE LA INVENCION (PH13+PH54)' (o como lo define el folio 110: cloruro de benzalkonium o alquil dimetil bencil cloruro de amonio (ph-13) en combinación con una sal silanica de amonio cuaternaria o 3 - (trimetoxisili) propildimetiloctadecil cloruro de amonio (ph 54)) y 'PAÑUELO QUE NO INCLUYE LA LOCIÓN (PH13)' (o cloruro de benzalkonium o alquil dimetil bencil cloruro de amonio (ph – 13)) la primera tiene mejor porcentaje de protección en comparación con la segunda. Llamo la atención de ese Despacho en cuanto a que no es cierto que no sea claro a qué se refieren las escalas, si la misma resolución expresamente señala que en la figura 1, el porcentaje del eje Y se refiere a -37,5% de 'protección negativa'."

Por otro lado, añade, "la resolución define que la figura 2, no es clara y no coincide con lo definido en el folio 102 en donde se menciona que la composición comprende una concentración entre el 1% y el 30% de la mezcla de los dos principios activos, ya que el eje de la X no contempla el rango de 1% a 30% antes mencionado. La anterior afirmación, no es cierta; lo que se define, es que la composición comprende por peso de 100% un porcentaje entre el 1 y el 30% de PH13+PH54 y un porcentaje restante entre el 99% y 70% de otros ingredientes...", concluyendo a continuación que "Una vez se ha definido esto en la breve descripción de las figuras, en el folio 111 se define que en la figura 2, se ilustran los resultados del mismo, donde el porcentaje de protección de la solución contra Rhinovirus 14 cepa 1059 en células HeLa, aumenta significativamente en la medida que el porcentaje de concentración aumenta, de manera que para una concentración del 0,006% el porcentaje de protección aumenta hasta el 48,2%..."

Aclara el recurrente que D1 "no incluye el agente antibacterial 3 – (trimetoxisili) propildimetiloctadecil cloruro de amonio (PH54) y por lo tanto en dicha anterioridad no se define el efecto de una combinación tal como la aquí definida y así lo admite en la página 7 de la resolución objeto de la presente, en el párrafo siguiente a la tabla comparativa. De hecho, se admite que la presente solicitud si tendría altura inventiva toda vez que si se evalúa la inclusión de los activos frente a la no inclusión de los mismos, se puede evidenciar un efecto mayor al aditivo (sinérgico) que sería inesperado, no predecible y que sí tendría nivel inventivo..." (Folio 152)

Considera, entonces, que con el pañuelo estudiado y la composición incluida en el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

mismo, "además de comprender un efecto antibacterial se demuestra que también comprende una actividad antiviral de acuerdo con lo expresado en el preámbulo: una composición de loción suavizante, lubricante, antibacterial y antiviral para ser aplicada en por lo menos una superficie de pañuelos de fibras de celulosa y que según lo expuesto, es exactamente lo que predica la resolución 'contempla un efecto inesperado, es antiviral, no sólo antibacterial, se puede evidenciar un efecto mayor al aditivo (sinérgico) con base en la figura 1 y 2 que sería inesperado, no predecible y que si tendría nivel inventivo'. La combinación de PH54 a la composición evidentemente aumenta su objeto como elemento de aseo, que es el fin último de la presente."

Finaliza el recurrente señalando que el pañuelo reivindicado tiene altura inventiva, "dado que no se evidencia a partir de dónde una persona versada en la materia puede unir el compuesto PH54 a otros para producir una composición que va a ser depositada en un pañuelo. El examinador define que se conoce su uso en la ficha técnica de los folios 123 y 126, pero esto no es una prueba de divulgación pública, por lo que no afecta la altura inventiva."

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

Argumenta el recurrente, respecto a la actividad antiviral de PH54, que en la contestación al Oficio No. 1815, se especifica que la composición reivindicada no solo es antibacterial sino que también es antiviral. Esto se refleja en (i) el nuevo título, (ii) la nueva descripción y (iii) el preámbulo de las nuevas reivindicaciones que acompañan la contestación del Oficio No. 1815... (v) además de que resulta evidente que lo que se pretende reivindicar no es el uso, sino la composición para ser aplicada a un pañuelo facial para el aseo personal. (Folio 149)

Al respecto se aclara que aunque es cierto que la descripción menciona que PH54 es antibacterial, el ensayo mostró que la loción de la solicitud estudiada tiene actividad antiviral (contra el virus de la influenza entre otros). Además, se aclara que el resultado del ensayo que mostró actividad antiviral era de esperarse, dado que es de conocimiento del experto en la materia que PH54 es un reconocido antimicrobial y biocida (ver Ash, Michael e Irene. 'Handbook of Preservatives' pg 471 y 472 en los folios 125 y 126), es decir que tiene actividad antimicrobial y también tiene actividad antiviral (ver D1, pág.16 último párrafo). Por lo cual para el experto en la materia era obvio incluirlo en una loción que fuese antimicrobial y biocida, razón por la cual no tiene nivel inventivo.

Además, no es correcto afirmar tan solo que "PH54 es antibacterial". En realidad era necesario afirmar que "PH54 es antibacterial" y también "es antiviral". De manera que era de esperarse que la loción reivindicada que contiene PH54 no solo fuese antibacterial.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

Se entiende que lo que se pretende reivindicar no es el uso, sino la loción para ser aplicada a un pañuelo facial para el aseo personal, tal como se menciona en las reivindicaciones (ver folio 116), tal hecho es claro y el "uso" no es la causa de la negación. La causa de la negación es que la invención estudiada no tiene nivel inventivo, lo cual se concluyó teniendo en cuenta las características técnicas esenciales de la loción (ver examen, folio 131 – 133) y con base en el efecto técnico causado y directamente atribuible a ellas. Adicionalmente, se consideró que el efecto antiviral no es sorprendente porque el estado de la técnica enseñaba previamente la actividad antiviral de los componentes de la loción, de ahí la falta de altura inventiva.

Ahora bien, con respecto a la pregunta del recurrente sobre si una sustancia que es antibacterial pueda o no ser también antiviral, se aclara que si se afirma tan solo que PH54 es un compuesto antibacterial, no es coherente demostrarlo mediante ensayos que presenten que es antiviral. Lo más apropiado, como se explicó, sería afirmar que también "es antiviral".

Argumentos respecto a la efectividad antiviral de la loción reivindicada

El recurrente argumenta que en estudio realizado por la Universidad de Antioquia allegado a este expediente, la efectividad de la composición reivindicada se verificó contra varios virus, con ensayos de citotoxicidad y actividad contra Rhinovirus 14 e influenza. Y que la composición resultó efectiva y que lo que se pretende proteger es dicha composición involucrada en el pañuelo; nada más.

Se aclara que la solicitud presenta los siguientes cuatro resultados:

1. El porcentaje de protección del pañuelo que está humedecido con la loción (la cual contiene PH54+PH13) de la solicitud estudiada es de 55.8%, mientras que la protección de un pañuelo convencional que no incluye la loción (o sea que no tiene PH54 ni PH13) es de -37.5%. (ver pág. 13 en el folio 113 y Fig. 1).
2. La loción de la solicitud estudiada logra un porcentaje de protección del pañuelo que es proporcional a su concentración en el pañuelo. Se observa que a medida que aumenta la concentración de loción en el pañuelo, aumenta la protección. Así, por ejemplo, la concentración de 0,006 proporciona protección de 48,2% (ver pág. 13 en el folio 113 y Fig.2).
3. El tiempo mínimo requerido para lograr efecto antiviral de 100% contra el virus Influenza A fue 30 seg. (ver pág. 14 en el folio 114).
4. El tiempo mínimo requerido para lograr efecto antiviral de 75% contra el Rhinovirus 14 fue 2 min. (ver pág. 14 en el folio 114).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

Se observa que el experto en la materia esperaba con certeza lograr cada uno de los resultados observados, dado que:

1. Para el experto en la materia es obvio que en un pañuelo que esté humedecido con una loción que contenga antibacteriales y antivirales (PH54+PH13) se evitará que sobrevivan bacterias y virus, en mayor porción que en un pañuelo que no contenga antibacteriales ni antivirales. Por tanto, los resultados 55.8 y -37.5%, respectivamente, no son sorprendentes. Por lo tanto la loción de la solicitud estudiada no tiene nivel inventivo.
2. De la misma manera, el experto en la materia esperaba que un pañuelo que contenga un alto contenido de una loción que es antibacterial y antiviral, logre una protección mayor que un pañuelo que contenga un bajo contenido de tal loción. Por lo tanto, la loción de la solicitud estudiada no tiene nivel inventivo.
3. El experto en la materia esperaba que el tiempo requerido para que una loción que contiene antibacteriales y antivirales actúe como antiviral (contra el virus de la influenza A) **fuera corto**. Por lo tanto la loción de la solicitud estudiada no tiene nivel inventivo.
4. De la misma manera, el experto en la materia esperaba que el tiempo requerido para que una loción que contiene antibacteriales y antivirales actúe como antiviral (contra el Rhinovirus 14) **fuera corto**. Por lo tanto, la loción de la solicitud estudiada no tiene nivel inventivo.

Consecuente con lo anterior, el pañuelo al que se aplica la loción no tiene nivel inventivo, dado que esta no es inventiva.

Argumentos respecto al pañuelo con el cual se comparó la solicitud

Al respecto vale precisar que lo que se indica en la resolución es que: (a) el pañuelo divulgado en D1 presenta actividad antiviral (lo cual es así, según los folios 41-56, que son copia de algunas páginas de D1); (b) los "pañuelos convencionales" (con los cuales se compararon los pañuelos de la solicitud estudiada) no son iguales a los pañuelos de D1, porque los "pañuelos convencionales" con los cuales se compararon los pañuelos de la solicitud estudiada no contienen loción (es decir, no tienen PH54, ni PH13) tal como explica la descripción de la pág. 13, en el folio 113 y en la Fig. 1; lo cual corrobora que la loción de la solicitud estudiada no proporciona algún efecto técnico sorprendente, ni en comparación con el pañuelo de D1, ni comparado con un pañuelo que no contiene antibacterial ni antiviral. Se reitera que el experto en la materia esperaba que un pañuelo que contiene antiviral, tenga más actividad antiviral que uno que no contiene antiviral, por lo cual lo reivindicado es obvio y, en consecuencia, carente de nivel inventivo.

Página 5 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

Con relación a la claridad de las Figuras señala que la loción aumenta significativamente el porcentaje de protección contra el Rhinovirus 14 a medida que el porcentaje de concentración aumenta, de manera que para una concentración del 0,006% el porcentaje de protección aumenta hasta el 48,2%.

Se observa al respecto que aunque la resolución afirme que la figura 2 no es clara y no coincide con el folio 102, luego de un nuevo estudio de la gráfica esta Oficina admite que el folio 102 menciona que el pañuelo incluye una loción (que contiene de 1 a 30% de la mezcla de PH54 + PH13) y la gráfica presenta el efecto antiviral logrado en tres pañuelos diferentes, por aplicación de la loción en diversas proporciones (0,006, 0,004 y 0,002% en cada caso). Sin embargo, como se aclaró antes, el experto en la materia esperaba que un pañuelo que contenga un alto contenido de una loción que es antibacterial y antiviral, logre una protección mayor que un pañuelo que contenga un bajo contenido de tal loción.

En cuanto al efecto sinérgico, el recurrente aclara que D1 no incluye el agente antibacterial (PH54) y, por lo tanto, en dicha anterioridad no se define el efecto de una combinación tal como la aquí definida y que así lo admite la resolución en la pág. 7 y agrega que de hecho se admite que la presente solicitud sí tendría altura inventiva, toda vez que si se evalúa la inclusión de los activos frente a la no inclusión de los mismos, se puede evidenciar un efecto mayor al aditivo (sinérgico) que sería inesperado, no predecible.

Aunque se admite como cierto que la loción de D1 no incluye el agente antiviral PH54, también lo es que sí logra el efecto antiviral, dado que contiene otros compuestos antivirales (ver pags. 16 y 18) "que matan virus tales como rinovirus e influenza". Así que, con base en tales enseñanzas, el experto en la materia tenía a su alcance remplazar el antiviral de D1 por otro tipo de antiviral (tal como PH54) en espera de lograr una loción, entre otras, con actividad antiviral, sin necesidad de realizar actividad inventiva alguna. Por lo anterior, la loción de la solicitud estudiada no tiene nivel inventivo y no es cierto que la resolución admita que la invención estudiada tenga nivel inventivo.

El recurrente señala que el pañuelo estudiado y la loción incluida en el mismo, además de proporcionar efecto antibacterial, proporciona efecto antiviral y agrega que la resolución "contempla un efecto inesperado, es antiviral, no solo antibacterial, se puede evidenciar un efecto mayor al aditivo (sinérgico) con base en la figura 1 y 2 que sería inesperado, no predecible y que sí tendría nivel inventivo".

Es cierto, de acuerdo con los datos presentados, y lo esperaría una persona normalmente versada en la materia, que la loción y el pañuelo de la solicitud estudiada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

proporcionen efecto antibacterial y también efecto antiviral, dado que contiene conocidos agentes antibacteriales y antivirales. Por lo tanto, es algo que se deriva de manera evidente del estado de la técnica para el experto en la materia, y por lo mismo no tiene nivel inventivo.

Por otra parte, no es cierto que la resolución que se impugna contemple un efecto inesperado, no predecible del objeto reivindicado con base en las figuras 1 y 2. Contrario a tal afirmación, lo manifestado en la resolución es que no hay evidencia de algún afecto técnico sorprendente, como lo hubiese sido, eventualmente, algún efecto aditivo mayor (sinérgico) que fuese inesperado (o no predecible), puesto que solo en tal caso habría nivel inventivo; pero en el caso de la loción de la solicitud estudiada no es así. (Ver el concepto técnico, folio 132, último párrafo),

Con relación al nivel inventivo que representa el pañuelo impregnado de loción se advierte que, contrario a la afirmación del recurrente, el pañuelo de la solicitud estudiada no tiene nivel inventivo, dado que a partir del documento D1 y los conocimientos generales del experto en la materia (representados en "Handbook of Preservatives") es posible remplazar el antiviral de D1 por otro tipo de antiviral (tal como PH54) en espera de lograr una loción alternativa con actividad antiviral, sin necesidad de realizar alguna actividad inventiva, sino como parte de sus labores de rutina. Por lo tanto, tampoco se advierte acá el nivel inventivo requerido para el otorgamiento de patente.

Se aclara, además, que el Handbook da a conocer el activo PH54 por su nombre químico específico e indica también su uso como antimicrobial y biocida (entendiéndose por ello que es antibacterial o antiviral -ver D1, pág. 16 último párrafo-) para tratar textiles; lo cual, contrario a la afirmación del recurrente, es una divulgación pública a la cual tiene acceso el experto en la materia.

Así las cosas, a la luz de lo enseñado en D1 y en este Handbook, la loción y el pañuelo reivindicados resultan obvios para una persona normalmente versada en la materia, de manera que tampoco se advierte nivel inventivo en tal reivindicación.

Dado que las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica técnica que junto con las características de la reivindicación 1 concedan nivel inventivo a la loción ni al pañuelo, es claro que estas reivindicaciones dependientes no tienen nivel inventivo.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 19304

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. No. 05-020729

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 16048 del 28 de marzo de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de PRODUCTOS FAMILIA S.A, 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.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor
Mauricio Jaramillo Campuzano
Calle 67 No. 7 - 35, Oficina 1204
Bogotá D.C.

Elaboró: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓