

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 4 de abril de 2012 con el N° 12-056632-00000-0000, la(s) sociedad(es) Creative Nail Desing, Inc., presentó (presentaron) la solicitud de patente de invención titulada "CAPA DE ACABADO REMOVIBLE DE PROTECCIÓN PARA RECUBRIMIENTO PARA UÑAS ARTIFICIALES Y MÉTODOS PARA ELLO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2010/047169 del 30 de agosto de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 652 del 17 de septiembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13217, notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 12-056632-00007-0000 del 5 de diciembre de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 26 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 26, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

6.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar composiciones polimerizables para la elaboración de sistemas de recubrimiento de uñas que posean adherencia mejorada, propiedades de durabilidad de materiales termoendurecibles y de remoción más corta y más fácil. Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición polimerizable que comprende hidroxipropil metacrilato, al menos un uretano (meta) acrilato, al menos un polímero no reactivo soluble en un solvente y al menos un solvente no reactivo.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de octubre de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5'785.958	"Non-yellowing rapid drying nail polish top-coat compositions"	28/Julio/1998

El documento D1¹ divulga una capa superior de secado rápido utilizado para proporcionar un aspecto brillante resistente para el cuidado de las uñas. La composición de revestimiento duradero de secado rápido se compone de una resina de base de acetato butirato de celulosa y un monómero de éster alifático. Los componentes adicionales incluyen un formador de película, un agente de reticulación, un inhibidor de la polimerización y un disolvente. El rápido secado esmalte de uñas de primera capa de composición se cura con un acabado duro y duradero a los pocos minutos de exposición ya sea a dosis segura de la luz ultravioleta o de cualquier fuente de calor, dependiendo de si la formulación contiene un fotoiniciador o iniciador térmico. Este proceso de curado también ayuda en el secado de las capas internas de aplicación de esmalte de uñas por evaporación de los disolventes en estas capas. Las capas superiores no son tóxicos y exhiben una propiedad única de que no amarillea (resumen).

6.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"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

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5785958A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19980728&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

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”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: “Un sistema de cubierta de uñas de múltiples capas (...)” (Ver página 20 incluida bajo el radicado N° 12-056632-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Un sistema de cubierta de uñas de múltiples capas que comprende:	Una composición de capa superior de secado rápido que comprende (resumen, Ej. 8). La primera capa es una capa de base que se aplica para llenar las crestas en la uña. Esto es seguido por dos capas de esmalte de uñas. La capa superior se aplica finalmente proporcionar un acabado brillante y duradero para el cuidado de las uñas (Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4).
Una primera capa y una segunda capa	La primera capa es una capa de base que se aplica para llenar las crestas en la uña. Esto es seguido por dos capas de esmalte de uñas. La capa superior se aplica finalmente proporcionar un acabado brillante y duradero para el cuidado de las uñas (Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4).
En donde la primera y/o segunda capa es curable a una capa reticular termoestable acrílica que cubre una superficie de uña con la exposición a radiación actínica.	No se considera. Es una característica funcional. La composición de revestimiento se seca rápidamente después de la exposición a cantidades seguras de luz ultravioleta (Col. 3, líneas 50 a 52)
En donde la primera y/o segunda capa comprende:	La primera capa comprende (Col. 5, líneas 34 y 35, Ej. 8).
Metacrilato hidroxipropilo (HPMA).	Hidroxí propil metacrilato (Ej. 8).
Un (meta)acrilato de uretano reactivo.	Dimetacrilato de diuretano (PM: 470,56 g/mol) (Ej. 8).
Un polímero soluble en solvente no reactivo, y	Acetato butirato de celulosa (no reactivo polímero, disolvente-soluble; instantáneos) (Ej. 8).
Un solvente no reactivo.	Acetato de etilo, acetato de butilo, alcohol isopropílico (disolvente no reactivo; instantáneo) (Ej. 8).
De modo tal que, cuando se cura a la superficie de la uña, el sistema es removible de la superficie de la uña dentro de 20 minutos de la exposición al solvente orgánico.	No se considera porque es un efecto y/o resultado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 25 no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

Ahora bien, el sistema reclamado en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 26 está referida a: “Un sistema para la cubierta de uñas (...)” (Ver página 24 incluida bajo el radicado N° 12-056632-00007-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 26, y las reveladas en el (los) documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 2

Características esenciales	D1
Un sistema para la cubierta de uñas que comprende:	Una composición de capa superior de secado rápido que comprende (resumen, Ej. 8). La primera capa es una capa de base que se aplica para llenar las crestas en la uña. Esto es seguido por dos capas de esmalte de uñas. La capa superior se aplica finalmente proporcionar un acabado brillante y duradero para el cuidado de las uñas (Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4).
Una capa base, una capa intermedia, y una capa superior,	La primera capa es una capa de base que se aplica para llenar las crestas en la uña. Esto es seguido por dos capas de esmalte de uñas. La capa superior se aplica finalmente proporcionar un acabado brillante y duradero para el cuidado de las uñas (Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4).
En donde la capa base, y/o la capa intermedia, y/o la capa superior comprenden:	La primera capa comprende (Col. 5, líneas 34 y 35, Ej. 8).
hidroxipropil metacrilato (HPMA).	Hidroxi propil metacrilato (Ej. 8).
Un (meta)acrilato de uretano reactivo.	Dimetacrilato de diuretano (PM: 470,56 g/mol) (Ej. 8).
Un polímero no reactivo soluble en solvente, y	Acetato butirato de celulosa (no reactivo polímero, disolvente-soluble; instantáneos) (Ej. 8).
Un solvente no reactivo.	Acetato de etilo, acetato de butilo, alcohol isopropílico (disolvente no reactivo; instantáneo) (Ej. 8).
En donde, con la exposición a radiación	No se considera porque es un efecto y/o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

actínica, la capa base, y/o capa intermedia, y/o la capa superior se cura a una capa reticular termoestable acrílica que cubre una superficie de la uña.	resultado.
--	------------

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del sistema de la reivindicación 26 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 26 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D1.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual refiere que “... la diferencia entre la presente invención y D1 radica en el comportamiento de los recubrimientos de D1 en comparación con los recubrimientos de acuerdo a la presente invención. Los recubrimientos de D1 se disuelven rápidamente en acetona (...) Sin embargo, los recubrimientos de acuerdo con la presente invención, no se disuelven tras la exposición al solvente (...), los recubrimientos se hinchan y se deshacen. Después de la exposición permanente, la capa se levanta de la superficie subyacente, pero sigue en gran parte permanece intacta. Aunque D1 puede revelar componentes similares, no enseña una manera de formar una capa acrílica termoestable reticular con un polímero disuelto en un solvente no reactivo (...)”, dichos argumentos se consideran no persuasivos, ya que como se ha demostrado, dicho documento anticipa todas y cada una de las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente 1, así como se muestra en la tabla 1, ya que refiere un sistema de cubierta de uñas de múltiples capas que comprende (resumen, Ej. 8, Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4), una primera capa y una segunda capa (Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4), en donde la primera y/o segunda capa comprende: (Col. 5, líneas 34 y 35, Ej. 8), metacrilato hidroxipropilo (HPMA), un (meta)acrilato de uretano reactivo, un polímero soluble en solvente no reactivo, y un solvente no reactivo (Ej. 8); por su parte la reivindicación independiente 26, así como se muestra en la tabla 2, refiere un sistema para la cubierta de uñas que comprende: una capa base, una capa intermedia, y una capa superior, (Col. 2, línea 67 a Col. 3, línea 4), en donde la capa base, y/o la capa intermedia, y/o la capa superior comprenden: (Col. 5, líneas 34 y 35, Ej. 8), metacrilato hidroxipropilo (HPMA), un (meta)acrilato de uretano reactivo, un polímero soluble en solvente no reactivo, y un solvente no reactivo (Ej. 8); sin que se incluyeran dentro de dichas reivindicaciones alguna otra característica que las hicieran diferentes de la técnica. Adicionalmente, las diferencias mencionadas en relación al documento D1 no están reflejadas en el capítulo reivindicatorio, por tanto, la materia tal como fue reivindicada no está aportando alguna ventaja al arte previo, y dado que los sistemas reivindicados no se caracterizan adecuadamente por sus características estructurales, la solicitud no cumple los requisitos de patentabilidad exigidos por la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

Por otro lado, el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala:

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a las reivindicaciones 1 y 26 del expediente administrativo, se tiene que son reivindicaciones que no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto son no son claras, dado que dichas reivindicaciones presentan efectos y/o resultados *“cuando se cura a la superficie de la uña, el sistema es removible de la superficie de la uña dentro de 20 minutos de la exposición al solvente orgánico” y “con la exposición a radicación actínica, la capa base, y/o la capa intermedia, y/o la capa superior se cura a una capa reticular termoestable acrílica que cubre la superficie de la uña”,* razón por la cual, dichas características no pueden darle novedad a las reivindicaciones 1 y 26. Es oportuno aclarar al respecto, que una reivindicación de producto solo puede estar definida o caracterizada por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen; y no en términos de resultados a obtener, usos, ventajas o efectos.

Ahora bien, el nuevo capítulo reivindicatorio hace relación a un sistema, en particular a *“un sistema de cubierta de uñas de múltiples capas” y “un sistema para cubierta de uñas”,* donde las características técnicas de los sistemas están relacionadas a la composición de una primera y/o segunda capa y de una capa base, y/o capa intermedia, y/o capa superior respectivamente, y no a un sistema, no siendo claro el objeto que se busca proteger, dado que un sistema se caracteriza por la forma o constitución del mismo, las partes que la componen, y una composición por sus componentes y los rangos de estos. Sintetizando, y tal como se explicó en el trámite de la solicitud, una reivindicación de producto o sistema debe estar definida o caracterizada por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y todo lo que permita establecer cómo se llegó a tal resultado, no se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos, por tanto, si lo que se busca proteger es un sistema y no una composición, este se debe definir por sus características estructurales.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:961

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/12-056632

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “CAPA DE ACABADO REMOVIBLE DE PROTECCIÓN PARA RECUBRIMIENTO PARA UÑAS ARTIFICIALES Y MÉTODOS PARA ELLO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Creative Nail Desing, Inc., entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) 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 cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ
notificacione@clarkemodet.com.co

Elaboró: Yenny Marcela Campos Borda
Revisó: Olga Ximena Benavides Salazar
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez