

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-128572

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. 79530 del 30 de diciembre de 2011, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENOS", con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de enero de 2012 con el No. 06-128572 00013 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BIRKEN GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Manifiesta la recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que la solicitud en cuestión "es novedosa a la luz del documento US2003/0087789 (D1)."

Considera que se han violado los artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales transcribe, y concluye a continuación que "para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica. El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. Una vez se determina el estado de la técnica, el examinador debe compararlo frente a la invención, elemento por elemento, con el fin de establecer si existe alguna diferencia entre ellos."

A partir de lo anterior considera la recurrente que la presente invención posee novedad frente al documento D1, "toda vez que se interpretó erróneamente el artículo 16 de la Decisión 486, como se muestra a continuación:..."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-128572

Reitera que tal anterioridad US 2003/0087789 (D1) *"hace referencia a un procedimiento para la obtención de triterpenos y/o derivados de los mismos, así como una emulsión en la que las fases acuosa y grasa se combinan con un extracto de la planta que contiene al menos un triterpeno y/o derivado del mismo como ingrediente activo farmacéutico o cosmético. Dicha emulsión puede presentarse en forma de loción, crema, gel, tintura, shampoo, entre otras presentaciones (favor referirse a los párrafos [0054] y [0055] de D1). Así, adicional al triterpeno, la emulsión reclamada en el documento citado incluye aditivos adicionales para obtener los diferentes tipos de formulaciones dependiendo de la presentación de la misma, como por ejemplo agua en el caso de las tinturas, o un agente formador de geles, para el caso de los geles o jaleas."*

Por el contrario, anota el recurrente, *"los oleogeles de acuerdo a la invención bajo estudio parten del uso de un triterpeno altamente dispersado como ingrediente activo, y es precisamente dicha característica lo que le permite actuar como único agente formador de oleogeles, contrario a lo previamente conocido en el estado del arte. Por lo tanto, resulta claro que el oleogel reivindicado es diferente a las formulaciones cosméticas y farmacéuticas enseñadas en la anterioridad citada por su despacho."*

Señala por otra parte el recurrente que *"el reconocimiento de los compuestos incluidos en una formulación farmacéutica o cosmética y su identificación se considera como un trabajo de rutina para un experto medio en la materia, ya que éste se encuentra en capacidad de utilizar sus conocimientos para la interpretación de estos términos en las formulaciones."*

Como soporte de lo anterior, trae a colación la recurrente el artículo 51 de la Decisión 486 el cual transcribe y considera que *"la memoria descriptiva, específicamente en el primer párrafo de la página 10, sirve para interpretar la reivindicación 1, y los posibles aceites y usados en el oleogel reivindicado. Con base en lo anterior, se tiene que los términos utilizados para la definición de los líquidos no polares presentes en los oleogeles adicional al triterpeno resultan claros para una persona medianamente versada en la materia."*

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

El recurrente afirma que *"para determinar si una invención es novedosa o no, el examinador de patentes debe primero cerciorarse que ésta no se encuentre dentro del estado de la técnica..."*, luego señala que se interpretó erróneamente el artículo 16 de la Decisión 486, porque *"la anterioridad (US 2003/0087789) hace referencia a un procedimiento para la obtención de triterpenos y/o derivados de*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-128572

los mismos, así como una emulsión en la que las fases acuosas y grasa se combinan con un extracto de la planta que contiene al menos un triterpeno y/o derivado del mismo como ingrediente activo farmacéutico o cosmético...” (Folio 149)

Al respecto resulta pertinente precisar que justamente porque la Oficina encontró que el documento D1, que representa el estado de la técnica, revela todas las características del oleogel reivindicado, se concluyó que tal antecedente afecta la novedad del objeto reivindicado.

La tabla siguiente presenta la comparación elemento por elemento:

Características esenciales	D1
Reivindicación 1	
OLEOGEL	OLEOGEL
LIQUIDO NO POLAR	LIQUIDO NO POLAR
Aceite vegetal	Aceite vegetal
Aceite animal	Aceite animal
Aceite mineral	Aceite mineral
Aceite sintético	Aceite sintético
Cera o	Cera o
Parafina	Parafina
80 – 90 %	90 – 98 %
	[0041] y [0045]

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-128572

TRITERPENO Betulina Lupeol Ácido betulínico o Ácido oleanólico Ø<50µm 1 – 20 %	TRITERPENO Betulina Lupeol Ácido betulínico o Ácido oleanólico [0039] Ø<50µm 2 - 32µm [0035] 2 – 10% [0049]
--	---

Como se observa, los dos elementos característicos del objeto reivindicado se habían dado a conocer en D1, es decir: oleogel [0048] que contiene líquido no polar tal como aceite vegetal, aceite animal, aceite sintético, cera o parafina al 90 – 98 % [0041] y [0045] y triterpeno tal como betulina, lupeol, ácido betulínico o ácido oleanólico [0039] con tamaño de partícula menor que 50 µm, específicamente de 2 – 32 µm [0035] y en porcentaje de 2 – 10%[0040].

En consecuencia, la materia de la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1 y dado que las reivindicaciones dependientes 2 – 13 no presentan alguna característica adicional que haga nuevo al oleogel de la reivindicación independiente, se considera que tampoco son nuevas.

Se aclara además que aunque D1 da a conocer una emulsión que contiene otros aditivos adicionales, el oleogel de la solicitud estudiada no es nuevo porque es el producto intermedio que se da a conocer en D1 (ver [0049]) el cual es la dispersión del terpeno en el aceite o grasa.

Por lo anterior, el hecho de fuera conocido que el triterpeno sea el único agente formador del oleogel, como lo enseña el antecedente D1, también conduce a establecer que el oleogel no es nuevo.

Argumentos referentes a la concisión de la solicitud

Al respecto, trae a colación el recurrente que *“el reconocimiento de los compuestos incluidos en una formulación farmacéutica o cosmética y su identificación se considera como un trabajo de rutina para un experto medio en la materia, ya que éste se encuentra en capacidad de utilizar sus conocimientos para la interpretación de estos términos en las formulaciones.”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61181

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-128572

Sobre este punto del recurso vale aclarar que es cierto que el nuevo capítulo reivindicatorio menciona las expresiones: “aceite vegetal”, “aceite mineral”, “aceite animal”, “aceite sintético” y “cera”. Y es cierto que, dado que son muy generales, comprenderían muchos compuestos que no están mencionados específicamente en la descripción.

La finalidad de tal objeción fue hacer ver al solicitante la conveniencia de restringir la materia reivindicada, porque, además, dado que tales expresiones son muy generales, estas incluyen muchos compuestos específicos del estado de la técnica que afectan la novedad del oleogel reivindicado.

Comparte esta Oficina la afirmación del recurrente según la cual: “el reconocimiento de los compuestos incluidos en una formulación farmacéutica o cosmética y su identificación se considera como un trabajo de rutina para un experto medio en la materia, ya que éste se encuentra en capacidad de utilizar sus conocimientos para la interpretación de estos términos en las formulaciones.”, y se agrega, además, que tales expresiones son claras para el examinador, y en su momento se hizo la observación sólo para invitar al solicitante a restringir la invención a aquellas realizaciones que fuesen nuevas y presentasen algún efecto técnico inesperado para la persona versada en la materia (si es que había alguna que cumpliera estas condiciones).

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79530 del 30 de diciembre de 2011, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de BIRKEN GMBH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 61181

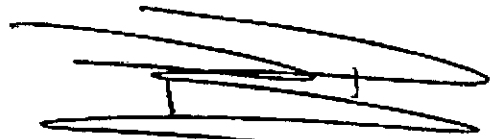
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/06-128572

contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D. C., el 19 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
Luz Clemencia de Páez
cavelier@cavelier.com

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