

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38741

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-115403

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 8 de mayo de 2013, con el N° 13-115403-00000-0000, por la(s) sociedad(es) ARJOWIGGINS SECURITY, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES FLUIDAS APTAS PARA FORMAR UN REVESTIMIENTO QUE PRESENTA UNAS PROPIEDADES ANTIVÍRICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2011/054927 del 4 de noviembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 672 el 31 de julio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15185, notificado por fijación en lista el 9 de diciembre de 2014, se requirió a (las) solicitante(s) 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(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-115403-00008-0000 el 16 de abril de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 15 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que 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.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38741

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-115403

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos.

La(s) reivindicación(es) 15 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-115403-00008-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto está(n) referida(s) a un uso, aunque el solicitante la(s) encabeza con la palabra 'objeto', en realidad está(n) referida(s) al uso de la composición de la(s) primera(s) reivindicación(es). Nótese que la(s) reivindicación(es) 15 claramente indica(n) *"una etapa de revestimiento de la superficie con una composición como se define en las reivindicaciones 1 a 12"*.

Tal como está contemplado en el artículo 20 de la Decisión 486, no serán patentables según lo establecido en el (los) literal(es) (d) *"los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales"*.

La(s) reivindicación(es) 13 y 14 visible(s) en el escrito radicado bajo el N° 13-115403-00008-0000, no se acepta(n) debido a que si bien está encabezada como procedimiento, hace referencia de manera general a poner en contacto una superficie con una composición para conferir propiedades viricidas, dada la amplitud de la reivindicación la misma abarca una superficie animal o humana, en este caso "uñas", por lo cual la reivindicación está relacionada con un método de tratamiento y no es patentable con fundamento en lo establecido en el artículo en mención.

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 12 no cumple(n) con el requisito de novedad y/o nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de neutralizar en un plazo corto de tiempo cualquier virus en contacto con un objeto o sustrato dedicado a un uso simple.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición fluida apta para formar un revestimiento que comprende un viricida.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de noviembre de 2010, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38741

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-115403

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 5,968,538	"Anti-bacterial/Anti-viral coatings, coating process and parameters thereof"	19/octubre/1999
D4	Halldor Thormar et al. 1jan. 1987 (1987-01-01), pages 27-31, American Society for Microbiology	"Inactivation of enveloped viruses and killing of cells by fatty acids and monoglycerides"	1987

El documento D1¹ divulga una composición fluida apta para formar un revestimiento, caracterizada porque contiene una cantidad eficaz de al menos un viricida (Resumen y Col. 29, reivindicación 1).

El documento D4² enseña la actividad del ácido láurico como antiviral efectivo frente a agentes como VSV, HSV-1 y VV (Tabla 2).

6.3. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: *"Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica"*.

En el presente caso, la composición reclamado(a) en la solicitud tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a una: *"Composición fluida apta para formar un revestimiento, caracterizada porque contiene una cantidad eficaz de al menos un viricida de origen natural seleccionado entre el ácido láurico, monolaurina, lactoferrina y aceites esenciales de laurel y/o una combinación de glicerol y ácido láurico, poseyendo dicha composición una viscosidad comprendida entre 30 mPa.s y 40 Pa.s, a temperatura y presión ambiente, y que contiene entre 0.1% y 3% en peso seco de dicho viricida con relación al peso total de la composición."* (Ver radicado N° 13-115403-00008-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la(s) reivindicación(es) 1 y las reveladas en el

1<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?>

CC=US&NR=5968538A&KC=A&FT=D&ND=&date=19991019&DB=&locale=en_EP

2<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC174645/pdf/aac00092-0067.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38741

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-115403

(los) documento(s) D1 y D4 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D4
Composición fluida apta para formar un revestimiento, caracterizada porque contiene una cantidad eficaz de al menos un viricida de origen natural seleccionado entre el ácido láurico, monolaurina, lactoferrina y aceites esenciales de laurel y/o una combinación de glicerol y ácido láurico, poseyendo dicha composición una viscosidad comprendida entre 30 mPa.s y 40 Pa.s, a temperatura y presión ambiente, y que contiene entre 0.1% y 3% en peso seco de dicho viricida con relación al peso total de la composición	Una composición fluida apta para formar un revestimiento, caracterizada porque contiene una cantidad eficaz de al menos un viricida, poseyendo dicha composición una viscosidad comprendida entre 90 y 130 mPa.s. (Resumen y Col. 29, reivindicación 1)	Los ácidos grasos saturados de cadena media como el ácido láurico, y el ácido mirístico, poseen actividad antiviral frente a algunos virus tales como VSV, HSV-1 y VV. (Págs. 28 y 30)

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque enseña una composición fluida apta para formar un revestimiento, caracterizada porque contiene una cantidad eficaz de al menos un viricida, poseyendo dicha composición una viscosidad comprendida entre 90 y 130 mPa.s (Resumen y Col. 29, reivindicación 1). El documento D1 también divulga que el viricida corresponde a PVP-I y nonoxinol-9 (Resumen), el cual se encuentra en una concentración de 1-12% (Col. 9, líneas 28-30) y comprende un agente humectante como polietilenglicol (Col. 10, línea 1), un agente ligante como ceras (Col. 18, líneas 40-42) y que se presenta en forma de tinta o barniz que comprende pigmentos (Col. 16, línea 37 a Col. 17, línea 40). El documento D1 divulga un proceso para la producción de sustratos recubiertos con la composición que contiene el componente anti-patogénico, de manera que luego del contacto del sustrato recubierto con un material que contiene el patógeno, el componente anti-patogénico es liberado para eliminar el patógeno (Col. 2, líneas 25-30).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición del documento D1 consiste en que el viricida de origen natural es seleccionado entre el ácido láurico, la mono laurina, la lactoferrina y los aceites esenciales que presentan una actividad antivírica y/o uno de sus precursores.

Estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a la composición reclamada porque no presenta una mayor actividad viricida, frente a las composiciones que resolvían de manera previa el problema técnico formulado.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38741

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-115403

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste por lo tanto en la necesidad de una composición fluida de un viricida apta para formar un revestimiento alternativa a la ya conocida en el documento D1.

Sin embargo, el documento D4 revela que los ácidos grasos saturados de cadena media tales como el ácido láurico y el ácido mirístico poseen actividad viricida, al igual que el monoglicérido monolaurina. El ácido láurico posee una adecuada actividad a una concentración de 0.2% (Tabla 2) y la monolaurina es activa a una concentración de 0.025% (Tabla 3).

Teniendo en cuenta que el documento D1 ya divulgaba una composición fluida apta para formar un revestimiento que comprende un agente como PVP-I y nonoxinol-9 con actividad viricida, y que el documento D4 enseña la actividad antiviral de los ácidos grasos saturados de cadena media en concentraciones que se encuentran en un rango de 0.025 al 0.2% y superiores, la persona del oficio medianamente versada en la materia habría inferido sin mucho esfuerzo de su parte, preparar composiciones fluidas aptas para revestimiento como las reclamadas en la presente solicitud.

De manera que la solución propuesta por esta solicitud en la reivindicación 1 y en las reivindicaciones 2 – 12 es obvia y no tiene nivel inventivo.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual si una persona versada en la materia quisiera substituir los agentes viricidas de D1, acudiría a agentes que se supiera previamente que podrían proveer sus propiedades viricidas al soporte que las comprende, y no a la aplicación de los conocimientos del documento D4, esta Superintendencia se permite aclarar que las formulaciones divulgadas en el documento D1 solucionaban de manera previa el problema técnico planteado en la presente solicitud. De igual manera, la solicitud carece de información técnica que permita evidenciar que las composiciones reivindicadas implican un avance técnico sustancial en comparación con el conocimiento existente al momento de la solicitud. En este sentido, la persona del oficio normalmente versada en la materia, enfrentada al problema técnico de proveer una composición fluida de un viricida, alternativa a la divulgada en el documento D1, se vería motivada a incluir en la composición de revestimiento, otros agentes que posean actividad antiviral. En este caso, esta Superintendencia encuentra que el documento D4 enseña que los ácidos grasos saturados de cadena media tales como el ácido láurico y el ácido mirístico poseen actividad viricida, al igual que el monoglicérido monolaurina. El ácido láurico posee una adecuada actividad a una concentración de 0.2% (Tabla 2) y la monolaurina es activa a una concentración de 0.025% (Tabla 3). Por lo tanto, la actividad viricida de los compuestos ahora reivindicados era previamente conocida al igual que la capacidad antiviral de los mismos a baja concentraciones dentro del rango actualmente reivindicado. Por lo anterior se considera que la materia reclamada carece de nivel inventivo.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38741

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-115403

manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES FLUIDAS APTAS PARA FORMAR UN REVESTIMIENTO QUE PRESENTA UNAS PROPIEDADES ANTIVÍRICAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) ARJOWIGGINS SECURITY, advirtiéndole(s) que contra ella 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Emilse Cano Urrego
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez