

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115403

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 38741 del 30 de Julio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES FLUIDAS APTAS PARA FORMAR UN REVESTIMIENTO QUE PRESENTA UNAS PROPIEDADES ANTIVÍRICAS”, con fundamento en los artículos 14, 16, 18 y 20 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la reivindicación 15 en estudio hace referencia al uso, las reivindicaciones 1 a 12 no cumplieron con los requisitos de novedad y de nivel inventivo y las reivindicaciones 13 y 14 hacen referencia a un método de tratamiento.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 17 de Septiembre de 2015 con el No. 13-115403-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad ARJOWIGGINS SECURITY, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente señala que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que reemplaza en su totalidad el aportado con antelación, el cual, está conformado por quince (15) reivindicaciones. La recurrente también argumenta que el nuevo pliego reivindicatorio define de forma más clara el objeto reivindicado.

En cuanto a las objeciones respecto de las reivindicaciones de uso la recurrente señala que la nueva reivindicación 15 sí hace referencia a materia patentable, por lo que la define a través de sus características estructurales.

Frente a las reivindicaciones que hacen referencia a excepciones a la patentabilidad la recurrente manifiesta su desacuerdo con lo indicado en la Resolución e indica que como se mencionó en el radicado No. 13-115408-00008-0000, mediante el cual se dio respuesta al Oficio 15185 del 04 de diciembre 2014, la reivindicación 13 excluye la posibilidad de que las superficies tratadas correspondan a superficies animales o humanas. Y concluye que la superficie correspondiente al soporte flexible o sólido de ninguna manera hace referencia a un ser vivo, por lo que las reivindicaciones 13 ó 14 no contemplan un método de tratamiento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115403

En cuanto al examen de nivel inventivo, la recurrente manifiesta que la invención difiere del documento D1 en que el viricida, de origen natural, es seleccionado entre el ácido láurico, monolaurina, lactoferrina y aceites esenciales de laurel y/o combinación de glicerol y ácido láurico, y en que la composición comprende entre 0,1 y 0,3% en peso seco del viricida relativo al peso total de la composición. Y agrega que si una persona versada en la materia se hubiera visto motivada a usar agentes viricidas alternativos, únicamente habría recurrido a los agentes conocidos, sin embargo no es posible predecir dicha propiedad y que se conserve cuando el agente se encuentra en un soporte, por lo que la persona versada habría tenido que recurrir a experimentos adicionales, que no son habituales ni rutinarios en el campo técnico, con el fin de determinar si un agente antivírico puede conferir o no su actividad a un medio. Para demostrar este hecho, la recurrente presenta los resultados obtenidos con condroitín contenido en un papel y probado frente al virus de la influenza A. El resultado obtenido en el caso ejemplificado es negativo, por lo que la recurrente concluye que para condroitín, a pesar de ser conocido por su actividad antivírica, no se presenta actividad cuando se incorpora en un medio o en un material. De igual forma, la recurrente presenta el resultado obtenido con vitamina A y señala que una de las dificultades con esta clase de ingredientes activos tiene que ver con la pérdida de opacidad del papel cuando se dispone el viricida sobre el material de soporte.

En cuanto al documento D4 la recurrente señala que no comprende enseñanza o sugerencia alguna acerca de la capacidad de los agentes viricidas para aportar su actividad al soporte que los comprende. Por lo anterior, la recurrente concluye que sumadas las enseñanzas de los documentos citados en la Resolución: D1 y D4 no existía sugerencia o motivación razonable para anticipar la invención, por lo que dichos documentos no resultan válidos para afectar la novedad y el nivel inventivo de la invención.

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

Revisado el contenido del capítulo reivindicatorio aportado con el radicado bajo el No. 13-0115403-00011-0000 del 17 de septiembre de 2015, conformado por 15 reivindicaciones, este Despacho encuentra que se pretende protección para los siguientes objetos:

- i) Una composición fluida apta para formar un revestimiento, caracterizada porque contiene una cantidad eficaz de al menos un viricida de origen natural seleccionado entre ácido láurico, monolaurina, lactoferrina y aceites esenciales de laurel y/o una combinación de glicerol y ácido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115403

láurico, que presenta una viscosidad entre 30mPa.s y 40. Pa.s a temperatura y presión ambiente y que contiene entre 0,1% y 3% en peso seco de viricida con relación al peso total de la composición. (Reivindicaciones 1 a 12)

ii) Procedimiento útil para conferir unas propiedades viricidas a todo o parte de la superficie de un soporte flexible o sólido que comprende las etapas de:

- a) Disponer de un soporte flexible o sólido cuya superficie a tratar comprende al menos un catalizador y/o un agente reactivo apto para estimular la interacción entre el ácido láurico y el glicerol;
- b) Poner en contacto dicha superficie con una composición según la reivindicación 1 que contiene al menos un ácido láurico y glicerol, y
- c) Aplicar en la superficie tratada en la etapa b) un tratamiento térmico propicio a la síntesis de la monolaurina.

Donde dicho soporte sólido consiste de billetes o tarjetas o artículos como juguetes, teclados, ratones de ordenadores, pantallas táctiles y teclados, entre otros. (Reivindicaciones 13 y 14)

iii) Objeto caracterizado porque comprende al menos un revestimiento correspondiente a la composición tal como se define en reivindicaciones 1 a 12. (Reivindicación 15).

Bajo este respecto, se considera que la modificación aportada no implica ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial, se encuentra en concordancia con lo expuesto en el pliego reivindicatorio frente al cual se decidió sobre la patentabilidad de la invención (13-115403-00008-0000) y además, se presentó el recibo de pago correspondiente, por lo que se aceptan las modificaciones aportadas.

Frente a la reivindicación 15 en la que se define un objeto en términos de la película de revestimiento que incluye la composición viricida, es del caso manifestar que le asiste la razón a la recurrente cuando indica que no se trata de una reivindicación de uso por cuanto el objeto se caracteriza por elementos estructurales. En el presente caso lo que ocurre es que el alcance de la reivindicación excede los límites del concepto común e inventivo planteado en la reivindicación 1, dado que el objeto de la divulgación inicialmente aportada corresponde a una composición fluida que comprende un agente viricida (un barniz de sobreimpresión) y un procedimiento para aplicar dicha composición sobre una película o soporte flexible o sólido. Bajo este entendido no se puede pretender la exclusividad sobre cualquier objeto que incorpore la película de revestimiento con el agente viricida, dado que los elementos que caracterizan un billete, una tarjeta, un artículo como un juguete, un teclado de computador, un ratón de ordenador o una pantalla táctil y su teclado no tienen relación estructural

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115403

con los que definen una composición y por lo tanto, lo que se encuentra es una falla en el concepto común de los tres objetos reclamados. Por lo anterior, encuentra este Despacho que se efectuó un análisis indebido del alcance de la reivindicación, por lo que es necesario realizar un nuevo estudio para dicha reivindicación.

Frente a las objeciones planteadas en el caso de las reivindicaciones 13 y 14, al considerar que el objeto reivindicado corresponde a un típico método de tratamiento terapéutico en los términos del artículo 20 literal d) de la Decisión 486, es del caso manifestar que también le asiste la razón a la recurrente, por cuanto el campo técnico se concretó a la obtención de películas o barnices de sobreimpresión que incluyen un agente viricida, la que se dispone sobre un soporte flexible o másico, por lo que no hay lugar a advertir que se trata de un método de tratamiento que busca aplicar un barniz sobre la lámina de la uña. Por lo anterior, encuentra este Despacho que se realizó un análisis indebido frente al objeto y alcance de la reivindicación.

En lo concerniente al examen de patentabilidad es del caso manifestar que en la Resolución impugnada se citan los documentos US5968538 (D1)¹ y Thormar H. *et al.* (1987) (D2)², para indicar que en el estado de la técnica existía la sugerencia o motivación razonable para incorporar una formulación antiviral sobre una superficie o material de sustrato. Específicamente el documento D1 divulga un método para preparar una solución que se deposita sobre un soporte o capa, donde el ingrediente activo antiviral es PVP-I (polivinilpirrolidona yodada) y N-9 (nonoxinol). Sin embargo, los ingredientes antivirales seleccionados en la invención son seleccionados de la siguiente lista: ácido láurico, monolaurina, lactoferrina y aceites esenciales, además, la composición puede incluir un agente bacteriostático y/o bactericida tipo fungistático o antifúngico. Bajo este entendido encuentra este Despacho que si bien el documento D1 menciona un método para depositar un biocida en una capa o soporte sólido, nada indica específicamente frente a los agentes indicados en la reivindicación 1.

Ahora bien, el documento D2 divulga la actividad de los ácidos grasos y monoglicéridos como agentes antivirales y su efecto protector de la mucosa gastrointestinal en infantes, sin embargo, este documento no pertenece al campo técnico de la invención, el cual corresponde al diseño de formulaciones fluidas para disponer en una superficie que va a recubrir un objeto. Por lo anterior, este

¹ [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991019&CC=US&NR=5968538A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991019&CC=US&NR=5968538A&KC=A

² doi: 10.1128/AAC.31.1.27

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115403

Despacho encuentra que el documento tampoco se puede considerar dentro del estado de la técnica cercano a la invención reivindicada.

Por lo demás encuentra la Oficina que si bien el documento D2 no resulta relevante para afectar la patentabilidad, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como por ejemplo:

US20050175712 *"Data medium having biocidal properties and method for making same"*. El documento divulga un objeto o soporte de uso frecuente que se caracteriza por la presencia de un biocida.

US20060030512 *"Cleaner leaving an anti-microbial film"*. El documento divulga una película que comprende un agente antimicrobiano que se puede disponer sobre una superficie. El documento hace referencia a un objeto que presenta una película que incorpora un agente biocida (reivindicación 14). Específicamente, el documento se refiere a la posibilidad de inhibir el crecimiento de hongos por aplicación de una película sobre la superficie. Dentro de los agentes utilizados se mencionan monoésteres como monolaurina, monocaprina y monomiristina (Resumen).

US6106854, publicada en Agosto de 2000, *"Desinfectant composition for infectious water and Surface contaminations"* que divulga una composición en estado líquido para remover biopelículas de microorganismos que incluye agentes bactericidas, fungicidas y viricidas, dentro de los que se contempla al ácido láurico.

Los documentos divulgan materia cercana a la invención de la solicitud, por lo tanto, es pertinente realizar un nuevo examen de fondo. Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:103570

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-115403

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 38741 del 30 de Julio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad ARJOWIGGINS SECURITY, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 30 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Consuelo Leguizamon Leguizamon

Revisó: Ricardo Camacho Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández