

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

EI 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 bajo el N° 14-129084-00000-0000 del 13 de junio de 2014, la sociedad Biosynthis, presentó una división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 11-151129-00009-0000.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del trámite siempre y cuando no implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que la materia contenida en el capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional N°14-129084-00000-0000, ya había sido evaluada en:

- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el N° 11-151129-00000-0000 mediante oficio 16326 notificado por fijación en lista el 03 de septiembre de 2013.
- El capítulo reivindicatorio de la solicitud parental 11-151129-00007-0000 mediante Resolución No. 27279 de 29 de abril de 2014, la cual fue recurrida por la solicitante mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de junio de 2014 con el No. 11-151129-00010-0000, en el cual se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende el objeto de la presente solicitud divisional, que a pesar de restringir la solicitud al señalar que la porción de parafinas lineales C₈, C₁₀ y C₁₂ es de origen vegetal, pertenece al mismo grupo inventivo reivindicado en la solicitud divisional toda vez que sus composiciones comprenden dicha porción de parafinas lineales C₈, C₁₀ y C₁₂, sin importar su origen, esto es, también abarca parafinas lineales C₈, C₁₀ y C₁₂ de origen vegetal.

En el requerimiento y la Resolución citados, Oficio 16326 y Resolución No. 27279, respectivamente, se determinó que la solicitud en estudio contaba con un solo concepto común inventivo, y los capítulos reivindicatorios evaluados radicados (11-151129-00000-0000 y 11-151129-00007-0000) se encuentran afectados por el mismo estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP2014274	Hydrocarbon compounds and their use	14/Enero/2009
D2	WO2006/0177391	Preparation, in particular cosmetic preparation, and the production and use thereof	10/Agosto/2006

Por todo lo anterior, a la fecha de hoy, la materia definida en las 10 reivindicaciones de esta solicitud ya fue objeto de repetidos exámenes de manera que no resulta procedente un nuevo examen.

Para las reivindicaciones 6, 9 y 10 que se presentan en la solicitud 14-129084-00000-0000, se aclara al solicitante que no pueden ser objeto de estudio, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, en razón a que allí se establece que se “...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.” y, estas reivindicaciones se refieren o indican el uso de la composición reivindicada, pese a que dichas reivindicaciones se encuentren encabezadas como “Método o proceso...”

En consecuencia no hay lugar a continuar con el trámite respecto de la misma materia. Para mayor claridad, a continuación se compara el capítulo reivindicatorio de la divisional en comento, con los capítulos reivindicatorios de la solicitud parental radicados 11-151129-00000-0000, 11-151129-00007-0000 y 11-151129-00010-0000.

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-129084-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00007-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00010-0000
Reiv. 1. Composición oleosa volátil que comprende: (a) Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consiste de: (i) 70 a 99% en peso de una parafina lineal seleccionada de parafinas C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y mezclas de las mismas; (ii) 1 a 30% en peso de una parafina lineal C ₁₄ a C ₂₄ (b) Desde 0 hasta 50% en peso de un aceite no volátil seleccionado de hidrocarburos ramificados minerales o	Reiv. 1. Composición oleosa volátil que comprende, y preferiblemente consiste de: (a) Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consiste de: (i) 70 a 99% en peso de al menos una parafina lineal seleccionada de parafinas C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y mezclas de las mismas. (ii) 1 a 30% en peso de al menos una parafina lineal C ₁₄ a C ₂₄ , y (b) Desde 0 hasta 50% en peso de al menos un aceite no volátil.	Reiv. 1. Composición oleosa volátil que comprende: (a) Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consiste de: (i) 70 a 99% en peso de una parafina lineal seleccionada de parafinas C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y mezclas de las mismas. (ii) 1 a 30% en peso de una parafina lineal C ₁₄ a C ₂₄ , y (b) Desde 0 hasta 50% en peso de un aceite no volátil seleccionado de hidrocarburos ramificados minerales o	Reiv. 1. Composición oleosa volátil que comprende: (a) Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consiste de: (i) 70 a 99% en peso de una parafina lineal de origen vegetal y seleccionada de las parafinas C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y mezclas de las mismas. (ii) 1 a 30% en peso de una parafina lineal C ₁₄ a C ₂₄ , y (b) Desde 0 hasta 50% en peso de un aceite no volátil seleccionado de hidrocarburos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-129084-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00007-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00010-0000
sintéticos, (poli)ésteres y (poli)éteres, (poli)ésteres de ácidos C ₂ -C ₂₄ y alcoholes C ₂ -C ₂₄ o polioles, que son ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C ₆ -C ₂₀ , aceites vegetales, dialquilcarbonatos, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos, donde la composición oleosa tiene un punto de ignición por debajo de 100°C.		sintéticos, (poli)ésteres y (poli)éteres, (poli)ésteres de ácidos C ₂ -C ₂₄ y alcoholes C ₂ -C ₂₄ o polioles, que son ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C ₆ -C ₂₀ , aceites vegetales, dialquilcarbonatos, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos; donde la composición oleosa tiene un punto de ignición por debajo de 100°C.	ramificados minerales o sintéticos, (poli)ésteres y (poli)éteres, (poli)ésteres de ácidos C ₂ -C ₂₄ y alcoholes C ₂ -C ₂₄ o polioles, que son ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C ₆ -C ₂₀ , aceites vegetales, dialquilcarbonatos, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos, donde la composición oleosa tiene un punto de ignición por debajo de 100°C.
Reiv. 2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que comprende 90 a 99% en peso de parafina(s) C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y de 1 a 10% en peso de parafina(s) C ₁₄ a C ₂₄ .	Reiv. 2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que comprende 90 a 99% en peso de parafina(s) C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y de 1 a 10% en peso de parafina(s) C ₁₄ 3 C ₂₄ .	Reiv. 2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que comprende 90 a 99% en peso de parafina(s) C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y de 1 a 10% en peso de parafina(s) C ₁₄ a C ₂₄ .	Reiv. 2. Composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por que comprende 90 a 99% en peso de parafina(s) C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y de 1 a 10% en peso de parafina(s) C ₁₄ a C ₂₄ .
Reiv. 3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado en que comprende o consiste sólo de, dodecano y tetradecano.	Reiv. 3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado en que comprende o consiste sólo de, dodecano y tetradecano.	Reiv. 3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado en que comprende o consiste sólo de, dodecano y tetradecano.	Reiv. 3. Composición de acuerdo con la reivindicación 2, caracterizado en que comprende o consiste sólo de, dodecano y tetradecano.
Reiv. 4. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5% a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es)	Reiv. 5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5 a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es), preferiblemente 85 a 95% en peso de mezcla de parafina y 5 a 15% en	Reiv. 4. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5 a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es).	Reiv. 4. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5 a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-129084-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00007-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00010-0000
	peso de aceite(s) no volátil(es).		
Reiv. 5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque contiene 85 a 95% en peso de mezcla de parafinas y 5 a 15% en peso de aceite(s) no volátil(es).	Reiv. 5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque contiene 70 a 95% en peso de una mezcla de parafina y 5 a 30% en peso de aceite(s) no volátil(es), preferiblemente 85 a <u>95% en peso de mezcla de parafina y 5 a 15% en peso de aceite(s) no volátil(es).</u>	Reiv. 5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque contiene 85 a 95% en peso de mezcla de parafinas y 5 a 15% en peso de aceite(s) no volátil(es).	Reiv. 5. Composición de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque contiene 85 a 95% en peso de mezcla de parafinas y 5 a 15% en peso de aceite(s) no volátil(es).
Reiv. 6. Método o proceso para mejorar el uso de rímel, lápiz labial o base, de polímeros de silicona tales como elastómeros de silicona o gomas, o para mejorar el esparcimiento en la piel de composiciones de protección solar y/o la dispersión de pigmentos en composiciones de protección solar añadiendo al rímel, lápiz labial, fundación, polímeros de silicona, gomas o composiciones de filtro solar la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.	Reiv. 6. Uso de la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 para mejorar el uso de rímel, lápiz labial o base, o como un vehículo para polímeros de silicona tales como elastómeros de silicona o gomas, o para mejorar el esparcimiento en la piel de composiciones de protección solar y/o la dispersión de pigmentos en composiciones de protección solar.	Reiv.6 Método o proceso para mejorar el uso de rímel, lápiz labial o base, de polímeros de silicona tales como elastómeros de silicona o gomas, o para mejorar el esparcimiento en la piel de composiciones de protección solar y/o la dispersión de pigmentos en composiciones de protección solar añadiendo al rímel, lápiz labial, fundación, polímeros de silicona, gomas o composiciones de filtro solar la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.	Reiv. 6. Método o proceso para mejorar el uso de rímel, lápiz labial o base, de polímeros de silicona tales como elastómeros de silicona o gomas, o para mejorar el esparcimiento en la piel de composiciones de protección solar y/o la dispersión de pigmentos en composiciones de protección solar añadiendo al rímel, lápiz labial, fundación, polímeros de silicona, gomas o composiciones de filtro solar la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.
Reiv. 7. Composición cosmética que contiene la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.	Reiv. 7. Composición cosmética que contiene la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.	Reiv. 7. Composición cosmética que contiene la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5.	Reiv. 7. Composición cosmética que contiene la composición oleosa de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1a 5.
Reiv.8. Composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque no contiene siliconas cíclicas.	Reiv. 8. Composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque no contiene siliconas cíclicas.	Reiv.8. Composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque no contiene siliconas cíclicas.	Reiv.8. Composición de acuerdo con la reivindicación 7, caracterizada porque no contiene siliconas cíclicas.
Reiv. 9 Método o	Reiv. 9. Uso cosmético	Reiv. 9 Método o	Reiv. 9 Método o

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL No. 14-129084-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00000-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00007-0000	CAPITULO REIVINDICATORIO SOLICITUD PARENTAL No. 11-151129-00010-0000
proceso para maquillaje y/o cuidado y/o protección de la piel, labios, pestañas, y/o uñas aplicando sobre la piel, labios, pestañas, y/o uñas la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.	de la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8 para el maquillaje y/o cuidado y/o protección de la piel, labios, pestañas y/o uñas.	proceso para maquillaje y/o cuidado y/o protección de la piel, labios, pestañas, y/o uñas aplicando sobre la piel, labios, pestañas, y/o uñas la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.	proceso para maquillaje y/o cuidado y/o protección de la piel, labios, pestañas, y/o uñas aplicando sobre la piel, labios, pestañas, y/o uñas la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.
Reiv. 10. Método o proceso para para mejorar la evaporación y/o aplicación en la piel de composiciones antitranspirantes o desodorantes, particularmente en forma de roll-on, gel o barra, particularmente basadas en sales de aluminio añadiendo a composiciones antitranspirantes o desodorantes la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.	Reiv. 10. Uso cosmético de la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8 para mejorar la evaporación y/o aplicación en la piel de composiciones antitranspirantes o desodorantes, particularmente en forma de roll-on, gel o barra, particularmente basadas en sales de aluminio.	Reiv. 10. Método o proceso para para mejorar la evaporación y/o aplicación en la piel de composiciones antitranspirantes o desodorantes, particularmente en forma de roll-on, gel o barra, particularmente basadas en sales de aluminio añadiendo a composiciones antitranspirantes o desodorantes la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.	Reiv. 10. Método o proceso para mejorar la evaporación y/o aplicación en la piel de composiciones antitranspirantes o desodorantes, particularmente en forma de roll-on, gel o barra, particularmente basadas en sales de aluminio añadiendo a composiciones antitranspirantes o desodorantes la composición cosmética de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 7 y 8.

Es importante resaltar que en referencia al Artículo 36 de la Decisión 486, esta Oficina considera, que la presente solicitud no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado que comprende materia ya definida en la solicitud parental, materia que ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una división de la materia inicialmente presentada, sino una multiplicación de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos solicitudes que contengan la misma materia, ni que se examine dos veces, ni que se conceda doble patente para la misma materia.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), menciona, con respecto a solicitudes que están en trámite simultáneamente, incluidas las presentadas en la misma fecha, que *‘(...) existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)’ (Pág. 117, Párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma invención, como en el caso presente en el que la solicitud parenteral y la solicitud divisional propuesta, 12-180992 y 14-134597, toda vez que tienen el mismo objeto, es decir, tanto la solicitud parental como su divisional reivindican un proceso para preparar el monohidrato del compuesto de fórmula (I), así como el compuesto de fórmula (I).

De otro lado, esta Oficina no requirió a la solicitante que dividiera la solicitud, dado que no se consideró necesario dividir la solicitud parental porque la materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es decir cumple con el requisito de unidad de invención y por tanto no requiere ni de búsquedas independientes, ni de exámenes de patentabilidad independientes, que son las razones administrativas para presentar un requerimiento por falta de unidad de invención.

Si bien es cierto, que uno de los requisitos para presentar una división de una solicitud es que no haya ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial, se aclara que la primera condición para presentar la solicitud fraccionaria es que cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya división de la materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “división” y “fracción”, porque además, como se explicó, no es legal conceder doble patente para una misma materia.

De manera que frente al artículo 36 citado, es totalmente legal el no admitir una solicitud “divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque, la nueva solicitud trata de la misma materia contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud divisional.

CUARTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente no admitir la división de solicitud propuesta,

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:67330

Por la cual no se admite una división de solicitud

Rad. PCT/14-129084

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: No se admite la división de solicitud propuesta el 13 de junio de 2014 con radicado N°14-129084-00000-0000, en relación con la solicitud original radicados N° 11-151129-00000-0000, N° 11-151129-00007-0000 y N° 11-151129-00010-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) Biosynthis, advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno por cuanto está agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 12 Nov 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández