

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43128

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-129718

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. 71803 del 27 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "TRATAMIENTO CAPILAR OXIDANTE QUE PRODUCE MENOR DETERIORO DEL CABELLO", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de enero de 2013 con el No. 08-129718-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Henkel AG & Co. KGaA interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta que, contrario a lo expresado por esta Oficina, la solicitud tiene nivel inventivo, dado que la descripción presenta los siguientes efectos técnicos: (a) el cabello sin tratar contiene 0,39 de ácido cítrico, el cabello tratado con oxidante contiene 1,2 de ácido cítrico y el cabello tratado con oxidante + ácido alfa-lipoico contiene 0,85 de ácido cítrico; (b) el cabello sin tratar presenta un ángulo de contacto con agua de 102°, el cabello tratado con oxidante presenta un ángulo de contacto con agua de 76° y el cabello tratado con oxidante + ácido alfa-lipoico presenta un ángulo de contacto con agua de 80°; (c) el cabello tratado con oxidante requiere mayor trabajo para peinar (expresado en la fuerza en mJ) que el cabello tratado con oxidante + ácido alfa-lipoico.

Señala a continuación que el documento D1 no se refiere a composiciones destinadas a tratar el cabello, ni describe la protección contra un agente oxidante tan fuerte como el peróxido. Agrega que: *"El cuidado del cabello se menciona en los párrafos 26, 34, 74 (protección UV), 86 (protección UV), 87, 91, 92, 86 y en la reivindicación 6. El párrafo 86 es el más detallado, pero menciona solamente el tratamiento previo o posterior, y no menciona la aplicación simultánea del ácido alfa-lipoico, tal como se realiza con la composición reivindicada en la presente solicitud de patente. D1 no contiene pruebas experimentales que demuestren los efectos reivindicados. El único dato experimental se refiere a la estabilidad del propio ácido alfa-lipoico, la cual se logra gracias al rango de pH de 7.1 a 8.5 específicamente reivindicado (véase el párrafo [0112] de D1). Esto no guarda relación alguna con el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente."*

En cuanto se refiere a las objeciones al nivel inventivo, afirma que si la persona del oficio

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43128

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-129718

hubiera considerado al documento D1 en su intento de resolver el problema de encontrar un agente para reducir el daño capilar ocasionado por H_2O_2 , el documento D2 no habría sido capaz de cerrar la brecha entre D1 y el objeto reivindicado en el presente invento, toda vez que D2 sólo menciona el ácido lipoico como un antioxidante entre una larga lista de antioxidantes, que tiene la función de proteger contra las reacciones fotoquímicas al interrumpir la cadena de reacciones fotoquímicas. D2 no revela los agentes que pueden remediar los efectos dañinos que le ocasiona el H_2O_2 (que no es un agente fotoquímico) al cabello. Nótese por demás que D2 menciona al ácido lipoico sólo como un ingrediente opcional.

Finalmente, considera que esta Oficina no tuvo en cuenta el debido proceso porque *"se llegó a negar la patente olvidando los presupuestos del artículo 45, es decir, si bien hubo una manifestación inicial acerca de los impedimentos encontrados por el examinador, estos argumentos fueron los mismos que se utilizaron como base de negación de la patente, es decir que la Oficina de Marcas (sic) consideró que no se superaron los impedimentos reseñados en el Oficio 7221, sin otorgarle la oportunidad a mi representada en su condición de solicitante de aclarar y/o complementar aquello que el examinador consideraba como un impedimento en cuanto al nivel inventivo, decidiendo rápidamente una solicitud que se ha tramitado de la forma más diligente posible, lesionando el debido proceso y el derecho de contradicción que les asiste a todo Colombiano"*.

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

Con relación al argumento según el cual la solicitud tiene nivel inventivo, considerando los resultados presentados en la descripción, esta Oficina aclara que: (a) la persona normalmente versada esperaría que el cabello sin tratar estuviese más sano que el cabello tratado con oxidante y que el cabello tratado con oxidante + ácido alfa-lipóico y, en consecuencia, tuviese menor contenido de ácido cystéico, que es un indicador de daño en el cabello, dado que el estado de la técnica enseña que el ácido alfa-lipoico protege el cabello contra el daño inducido por la reacción de oxidación (D1, reivindicación 7, Párrs. [0024], [0101] y [0102]); (b) puesto que la persona normalmente versada esperaría que el cabello sin tratar estuviese más sano que el cabello tratado con oxidante y que el cabello tratado con oxidante + ácido alfa-lipóico, tal persona esperaría que el cabello sin tratar fuese más hidrófobo (por lo cual su ángulo de contacto con agua es mayor); (c) el cabello tratado con oxidante requiriese mayor trabajo para peinar que el cabello tratado con oxidante + ácido alfa-lipóico, porque este último es menos seco y menos áspero.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que la anterioridad D1 no se refiere a composiciones destinadas a tratar el cabello, ni describe la protección contra un agente oxidante tan fuerte como el peróxido, se reitera que las composiciones de D1 protegen el cabello contra el daño inducido por la reacción de oxidación, dado su contenido de ácido alfa-lipoico (D1, reivindicación 7, Párrs. [0024], [0101] y [0102]). La preparación enseñada en D1 (que contiene 0.001 a 5 % de ácido alfa-lipóico y tiene un pH de 7.1 a 8.5) se utiliza para el tratamiento cosmético de la piel y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43128

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-129718

el cabello, así como para proteger contra las reacciones de degradación química, las reacciones de degradación fotoquímica en particular y/o las reacciones de degradación por oxidación. Ahora bien, el hecho de que D1 no mencione específicamente la aplicación simultánea del ácido alfa-lipoico con el agente oxidante (sino el tratamiento previo o posterior), muestra que este documento no anula la novedad del objeto reivindicado, pero esta enseñanza indica claramente a la persona normalmente versada que el ácido alfa-lipoico es un componente idóneo para proteger el cabello del daño inducido por el agente oxidante y, por lo tanto, anula el nivel inventivo de esta solicitud.

Se advierte además, que la persona normalmente versada en la materia, ante la necesidad de un compuesto que redujera el daño del cabello inducido por el agente oxidante, consideraría los documentos D1 y D2, porque éstos pertenecen al mismo campo técnico de la invención es decir, a las composiciones para tinturar el cabello y dan solución al mismo problema, de la necesidad de disminuir el daño ocasionado por el agente oxidante. Así las cosas, estos documentos enseñan una composición que contiene 0.001 a 5 % de ácido alfa-lipóico y tiene un pH de 7.1 a 8.5, que es útil para proteger el cabello contra las reacciones de degradación por oxidación (D1) y una preparación para teñir el cabello que contiene ésteres (poliglicol) de ácidos grasos, glicéridos de ácidos grasos y tintura para el cabello y oxidantes (D2, Tabla 1 y reivindicación 6).

Ahora bien, aunque D2 menciona el ácido lipóico como un antioxidante de entre una lista de antioxidantes, esta enseñanza, aunque no anula la novedad de la composición reivindicada porque es una selección de entre diversos compuestos mencionados, indica a la persona normalmente versada la posibilidad de incluirlo en las composiciones que contienen oxidantes fuertes, por lo tanto puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple el requisito de nivel inventivo.

Por otra parte, resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, aunque solamente se presentó una comunicación de las objeciones al nivel inventivo por medio del artículo 45, se consideró que la respuesta dada por la solicitante no desvirtuó técnicamente tales objeciones, como se ha aclarado en los puntos precedentes de este escrito y por lo tanto las objeciones se ratificaron en la resolución mediante la cual se negó patente a la solicitud. Además, esta Oficina no emitió una nueva comunicación mediante artículo 45 porque en la primera comunicación se presentaron todas las objeciones a la patentabilidad, de manera que se consideró que su reiteración era innecesaria. Se insiste, entonces, que la composición objeto de esta solicitud puede derivarse de manera evidente del estado de la técnica, por lo cual no cumple con los requisitos de patentabilidad.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43128

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad.PCT/08-129718

RESUELVE:

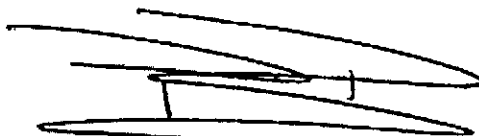
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 71803 del 27 de noviembre de 2012, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Henkel AG & Co. KGaA, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 25 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

MAURICIO PATIÑO BONNET

info@prietocarrizosa.com, patmarks@prietocarrizosa.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Laura Victoria Camacho Castellanos ✓

Revisó: Maria Del Socorro Pimienta Corbacho ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓