

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

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 08 de octubre de 2013, con el N° 13-239186-00000-0000, por (el) (los) la(s) sociedad(es) Sca Hygiene Products AB, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIÓN LIMPIADORA ANTIMICROBIANA BAJA EN ALCOHOL", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/053448 del 08 de marzo de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 678 el 31 de octubre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8429, notificado por fijación en lista el 28 de julio de 2015, se requirió a (el) (los) (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 (el) (los) la(s) solicitante(s) mediante escrito radicado bajo el N° 13-239186-00006-0000 el 22 de octubre de 2015, respondió (respondieron) oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 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.

Sin embargo, la reivindicación 1 no se encuentra enteramente soportada en la descripción porque la descripción no soporta composiciones que comprendan más de 40% de alcohol en las cuales la espuma sea estable, ni composiciones con un contenido de alcohol menor a 40% para las cuales se demuestre su efectividad. La solicitud no demuestra que a contenidos de alcohol de 25% se logren los mismos resultados mostrados con composiciones de 40% de etanol.

La reivindicación 1 no es concisa porque no establece un rango de posibles concentraciones de agua, lo cual no permite determinar claramente el alcance de la reivindicación ya que al sumar los porcentajes mínimos de etanol y tensioactivo tan

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

solo se obtiene el 25.5% de la composición, por lo cual el 75% restante es indeterminado.

La reivindicación 2 no es clara porque no agrega materia a la reivindicación de la cual depende, lo cual le resta claridad al capítulo reivindicatorio.

Por otro lado, la reivindicación 10 no es clara porque se refiere a un kit de partes, pero presenta las mismas características de la composición de la reivindicación 1.

Un kit-de-partes elegible para estudio de patentabilidad, debe estar caracterizado por:

- Una preparación o medicamento A en una cantidad o proporción definida y
- Una preparación o medicamento B en una cantidad o proporción definida.

Un kit de partes está conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito o efecto técnico. Sin embargo, la sola asociación de componentes (o simple agregación) en si no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa, denominada sinergia entre los componentes, es necesaria para el propósito final. Se recuerda a la solicitante que un kit de partes se refiere a la asociación de preparaciones diferentes, las cuales al combinarse generan un efecto técnico sinérgico.

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.”*

SEXTO: Que la(s) reivindicación(es) 1 a 10, no cumple(n) con el requisito de nivel inventivo, Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en proveer una composición que pueda utilizarse para generar espuma limpiadora y que tenga una elevada eficacia antimicrobiana y con un bajo contenido de alcohol.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición limpiadora antimicrobiana caracterizada porque comprende:

- (a) 25 hasta 55% en peso de etanol que contiene 0 hasta 20% en peso de propanol;
- (b) 0.5 hasta 10% en peso de un agente tensioactivo seleccionado a partir de agentes tensioactivos de sal que tiene la siguiente fórmula (I):



Donde n es 1-10;

El alquileo es etileno o propileno;

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

Z+ es un contraión catiónico seleccionado de una mono-, di- o tri-hidroxialquilamina protonada;

R1 es un residuo de hidrocarburo monovalente que tiene de 8 a 24 átomos de carbono; y agua.

6.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de mayo de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud en fase internacional.

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	US20040219227	"Gentle-acting skin-disinfectants and hydroalcoholic gel formulations"	4/Noviembre/2004
D5	WO2008067028	"High alcohol-content foams"	05/Junio/2008

El documento D1¹ divulga composiciones desinfectantes para la piel y formulaciones hidroalcohólicas en gel (Resumen, Párrafos: 0030, 0031, 0040, 0045, 0046, 0063, 0074).

El documento D5² divulga una composición antimicrobiana caracterizada porque comprende: más del 50% de un alcohol (reiv. 1) el cual puede ser etanol, isopropanol o n-propanol (reivs. 1 y 11; Pág. 2, líns. 1 y 2); 0.01% a 5% de un surfactante, y 4% de un surfactante adicional seleccionado de un grupo en el que se encuentran lauril sulfato de amonio, laureth sulfato de amonio, lauril sulfato de sodio y laureth sulfato de amonio (reivs. 1 – 10); y agua (reiv. 23).

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 limpiadora reclamado(a) en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la(s) reivindicación(es) 1 está(n) referida(s) a:

"Una composición limpiadora antimicrobiana caracterizada porque comprende:

(a) 25 hasta 55% en peso de etanol que contiene 0 hasta 20% en peso de propanol;

(b) 0.5 hasta 10% en peso de un agente tensioactivo seleccionado a partir de agentes

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=20041104&CC=US&NR=2004219227A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041104&CC=US&NR=2004219227A1&KC=A1

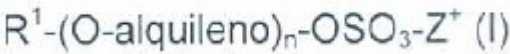
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

tensioactivos de sal que tiene la siguiente fórmula (I):



Donde n es 1-10; el alquileo es etileno o propileno; Z⁺ es un contraión catiónico seleccionado de una mono-, di- o tri-hidroxialquilamina protonada; R1 es un residuo de hidrocarburo monovalente que tiene de 8 a 24 átomos de carbono; y agua.” (Ver radicado N° 13-239186-00006-0000).

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 (los) documento(s) D1 y D5 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1	D5
Una composición limpiadora antimicrobiana caracterizada porque comprende:	Una composición antimicrobiana caracterizada porque comprende:	Una composición antimicrobiana caracterizada porque comprende:
(a) 25 hasta 55% en peso de etanol que contiene 0 hasta 20% en peso de propanol;	35%, 40%, o 52% de etanol (Párrs. [0061], [0063] y [0074])	Más del 50% de un alcohol (reiv. 1) el cual puede ser etanol, isopropanol o n-propanol (reivs. 1 y 11; Pág. 2, líns. 1 y 2). Entre 55% y 80% de alcohol (pág. 2, segundo párr.).
(b) 0.5 hasta 10% en peso de un agente tensioactivo seleccionado a partir de agentes tensioactivos de sal que tiene la siguiente fórmula (I): $R^1-(O\text{-alquileo})_n-OSO_3-Z^+ \text{ (I)}$ Donde n es 1-10; el alquileo es etileno o propileno; Z ⁺ es un contraión catiónico seleccionado de una mono-, di- o tri-hidroxialquilamina protonada; R ¹ es un residuo de hidrocarburo monovalente que tiene de 8 a 24 átomos de carbono.	Laurilsulfato de amonio 0.05 – 2% (Párr. [0043])	0.01% a 5% de un surfactante, y 4% de un surfactante adicional seleccionado de un grupo en el que se encuentran lauril sulfato de amonio, laureth sulfato de amonio, lauril sulfato de sodio y laureth sulfato de amonio (reivs. 1 – 10)
Agua	Agua (Párr. [0049])	Agua (reiv. 23).

Los documentos D5 y D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

El documento D5 divulga espumas acuosas que comprenden una alta cantidad de alcohol (resumen). El documento D5 enseña que alcoholes simples (C1-C6), tal como etanol e isopropanol, son conocidos por ser eliminadores eficientes de gérmenes. Sin embargo, tales alcoholes se evaporan rápidamente cuando son aplicados directamente a la piel, perdiendo así su efectividad. El documento D5 divulga que se han hecho intentos para usar espumas como un vehículo de entrega para proveer un tiempo de contacto más largo, pero que por ejemplo en los sanitizantes de manos, los alcoholes quebrantan la estructura de la espuma. **La anterioridad señala que a concentraciones de alcoholes simples de más de 40%, los surfactantes tradicionales formadores de espuma no podrán crear espuma (pág. 1, segundo párr.).** La anterioridad divulga una composición antimicrobiana caracterizada porque comprende: Más del 50% de alcohol (reiv. 1) el cual es preferiblemente etanol (Pág. 2, líns. 1 y 2); 0.01% a 5% de un surfactante, y un surfactante adicional seleccionado de un grupo en el que se encuentran lauril sulfato de amonio, laureth sulfato de amonio, lauril sulfato de sodio y laureth sulfato de amonio (reivs. 1 – 8); y agua (reiv. 23).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composiciones divulgadas en el documento D5 consiste en que el documento D5 no menciona que las composiciones allí divulgadas comprendan específicamente un tensioactivo como el reclamado en la presente solicitud que comprende un contraión catiónico seleccionado de una mono-, di- o tri-hidroxialquilamina protonada.

No se encuentra alguna ventaja o efecto superior de las composiciones reclamadas frente a las divulgadas en el documento D5, logrado al incluir un agente tensioactivo como el de las composiciones de la presente solicitud que comprende un contraión catiónico seleccionado de una mono-, di- o tri-hidroxialquilamina protonada, porque la descripción no presenta ningún ensayo que demuestre que las composiciones reclamadas presenten un mejor espectro antibacteriano, generen menor irritación a la piel o presenten mayor estabilidad que las composiciones que comprenden laurilsulfato de amonio. La descripción solo presenta ensayos comparativos de las composiciones reclamadas frente a composiciones que comprenden una menor concentración de tensioactivo, donde los tensioactivos más cercanos agregados con los cuales se realizó la comparación fueron laureth sulfato de sodio y lauril sulfato de sodio para los cuales se señaló que producían espumas menos estables pero aún aceptables. Sin embargo la descripción no presenta ningún ensayo donde se utilicen tensioactivos como laurilsulfato de amonio o laureth sulfato de amonio.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar las composiciones divulgadas en el documento D5 para obtener composiciones limpiadoras alternativas”

Por su parte, el documento D1 divulga composiciones limpiadoras antimicrobianas que comprenden etanol, un tensioactivo que puede ser laurilsulfato de amonio, agente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

activo para el cuidado de la piel y otros excipientes para este tipo de composiciones (Resumen, Párrafos: [0030], [0031], [0040], [0043], [0045], [0046], [0063], [0074]), y las cuales no causan irritación incrementada en la piel (resumen). El documento D1 enseña que las composiciones allí divulgadas pueden comprender entre 0.2 y 3% de un humectante como por ejemplo glicerina (Párrs. [0040] y [0050]; Ej. Párr. [0057]) y 0.2% alantoina (Párr. [0059], Ejs. 8 y 10).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, se vería motivada por la información divulgada en los documentos D5 y D1 a reemplazar el agente tensioactivo por otro tensioactivo de estructura similar a los divulgados en dichas anterioridades, que se use en composiciones limpiadoras³ y que sea conocido por generar espuma, y a disminuir la concentración de alcohol a una cantidad de hasta 40% como enseña el documento D5, con la expectativa razonable de obtener una composición limpiadora alternativa donde la espuma sea estable. Por lo cual el objeto de la reivindicación 1 se considera obvio.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de novedad (Art. 16), y tampoco cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18), de la misma forma que sus reivindicaciones dependientes 2 – 9.

Respuesta a los argumentos de el) (los) la(s) solicitante(s)

La solicitante argumenta que los documentos D1, D4, D5 y D6 no anulan la novedad de la composición limpiadora reclamada porque dichos documentos no divulgan la combinación de etanol y compuestos que contengan la fórmula 1 y mono-, di- o tri-hidroxialquilamina protonada como surfactante.

Frente al argumento de la solicitante cabe señalar que la objeción presentada frente a la novedad de la composición reclamada fue retirada. Sin embargo, los documentos D1 y D5 continúan afectando el nivel inventivo de la composición reclamada como se demostró durante el examen de patentabilidad.

La solicitante señala que la composición reclamada presenta ventajas sobre las conocidas previamente en el estado de la técnica como un efecto antimicrobiano mejorado, aumento de la capacidad de la composición de limpieza para formar espuma y generación de espuma estable sin el uso de propulsores y recipientes a presión. Adicionalmente, la solicitante menciona que el anexo 1 muestra que cuando la composición comprende un surfactante que tiene mono-, di-, o tri-hidroxialquilamina protonada como contraión, la capacidad de espumado es mucho más alta comparada con una amina protonada o sodio como contraiones.

³ http://www.nicnas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0005/9365/NA595FR.PDF. National industrial chemicals notification and assessment scheme. TIPA laureth sulfate. Junio 1998.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

Es importante aclarar que contrario a lo afirmado por la solicitante, ni la descripción de la solicitud, ni el anexo 1 presentado demuestran que la composición reclamada presente alguna ventaja sobre las composiciones del estado de la técnica, más específicamente sobre las composiciones del documento D5, porque la comparación se realiza con composiciones que comprenden una menor cantidad de surfactante y con surfactantes diferentes al más cercano comprendido en las composiciones de la anterioridad que comprende el ion amonio y una estructura similar a la del surfactante de la presente solicitud tal como el lauril sulfato de amonio. Por otro lado, la descripción señala en su ejemplo 1 que se usó un dispositivo dispensador de espuma. En consecuencia, el argumento de la solicitante en cuanto a que las composiciones reclamadas presentan un efecto sorprendente y ventajas frente a las previamente divulgadas no es aceptable. Adicionalmente, es importante mencionar que la composición del ejemplo comprende 40% de alcohol, y el documento D5 ya divulgaba que en composiciones de hasta 40% de alcohol se pueden obtener composiciones donde la espuma sea estable. Finalmente, no se encuentra ningún ensayo que demuestre que el efecto antimicrobiano de las composiciones reclamadas es superior al efecto antimicrobiano de las composiciones del estado de la técnica.

La solicitante argumenta que de acuerdo con el ejemplo 3 en D5, la espuma puede ser obtenida solamente, si el surfactante catiónico es usado en combinación con el surfactante de flúor en una composición que comprende etanol y que por consiguiente, lo que una persona normalmente versada en la materia aprende de D5 es que al menos un surfactante anfotérico como la coco betaina y un surfactante catiónico como la hidroxietil celulosa deben ser usadas para poder obtener espuma.

Frente al argumento de la solicitante, cabe decir que a pesar que las composiciones del documento D5 comprenden un surfactante que comprende flúor e hidroxietil celulosa, la reivindicación 1 de la presente solicitud es muy amplia, y, debido a que no establece el rango de posibles concentraciones de agua, y teniendo en cuenta, que es una reivindicación de tipo abierto, ésta permite la inclusión de cualquier componente adicional. Es importante mencionar que al sumar los porcentajes mínimos reclamados para etanol y el tensioactivo de sulfato, solo se está mencionando el 25,5% de la composición y los demás componentes pueden incluir cualquiera de los componentes mencionados en las anterioridades. Además, cabe señalar que la reivindicación dependiente 4 establece que la composición puede incluir éteres de celulosa, por lo cual el argumento de la solicitante no es aceptado. Finalmente, cabe agregar que el documento D5 señala que la espuma puede ser formada de alcohol, agua, un polímero soluble en agua, y un surfactante que puede ser catiónico, aniónico, no iónico o anfotérico (pág. 2, tercer párr.), características que presentan las composiciones de la presente solicitud.

La solicitante señala que el documento D1 señala que la composición comprende agentes antimicrobianos adicionales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:89771

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/13-239186

Frente al argumento de la solicitante cabe señalar que la composición de la reivindicación 1 de tipo abierto por lo cual la composición reclamada podría incluir también agentes antimicrobianos adicionales, es más, la reivindicación 4 establece que se puede incluir aceite del árbol del té.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de 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 “COMPOSICIÓN LIMPIADORA ANTIMICROBIANA BAJA EN ALCOHOL”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a (el) (los) la(s) sociedad(es) Sca Hygiene Products AB, 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 20 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Juanita Catalina Rico Valbuena
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez