

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

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. 28727 del 29 de Mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN DE CONTROL DE LA TEMPERATURA QUE COMPRENDE UN AGENTE NEUROSENSORIAL, UN COMPONENTE ANTITRANSPIRANTE Y UN PORTADOR POLAR QUE COMPRENDE AGUA Y UN ALCOHOL MONOHÍDRICO”, 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 16 de Julio de 2015, con el No. 13-255920-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

Con respecto al documento D1, la recurrente sostiene que resuelve un problema técnico diferente y no enseña que los sistemas allí descritos se puedan utilizar para disolver sustancias antitranspirantes diferentes a sulfatos dobles de aluminio cristalino, como es el caso de las sales de aluminio y aluminio-zirconio empleadas en la invención. Por su parte, el documento D2 no motiva a la persona versada en la materia a emplear componentes antitranspirantes como los que se describen en la solicitud.

Frente a las enseñanzas del documento D2, la recurrente sostiene que allí se emplea una mezcla de alcohol monovalente y alcohol polivalente, en lugar de alcoholes monovalentes, como se presenta en la invención, por lo que el versado en la materia no consideraría dichas enseñanzas en sistemas que comprendan alcoholes monovalentes solamente con el fin de obtener composiciones homogéneas de una sola fase. En cuanto al efecto la recurrente sostiene que los alcoholes monovalentes proporcionan al usuario una sensación de frescura cuando se evaporan, mientras que los alcoholes polivalentes tienen baja presión de vapor y por ende se evaporan más lentamente, además, tienden a dejar residuos pegajosos en la piel.

La sociedad recurrente manifiesta que el análisis realizado se limitó a buscar el elemento diferencial de la invención frente al documento D1, en el documento D2, concluyendo que su combinación con D1 habría sido evidente para el técnico medio sin demostrar cómo D2 sugeriría obtener composiciones antitranspirantes de una sola fase. Adicionalmente, la recurrente sostiene que tal aproximación es simplista y no obedece a los lineamientos para la evaluación de nivel inventivo, por lo que considera relevante explicar en qué consiste el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

problema técnico y la solución que se propone en la solicitud. Frente al problema técnico la recurrente manifiesta que consiste en reducir la inestabilidad de las fases en un sistema multifase inmiscible, para resolverlo propone una composición de control de la temperatura de una sola fase que no requiere un vehículo en aerosol para su dispensación, caracterizada porque incluye i) un agente neurosensorial, ii) un componente antitranspirante y iii) un portador polar que comprende agua y un alcohol monohídrico en proporciones definidas para obtener una sola fase: 0,0625:1 a 1.5:1.

La recurrente manifiesta que el examen realizado es retrospectivo porque se plantea un análisis de nivel inventivo a partir de la misma divulgación de la invención, conociendo los componentes de la composición reclamada. Esta afirmación la sustenta la recurrente indicando que no se puede juzgar el nivel inventivo de la invención con base en la actividad antitranspirante del agente, buscando simplemente reemplazarlo a conveniencia en las composiciones que divulga el documento D1, desconociendo el efecto técnico de la invención, en cuanto a la formación de una única fase. Y agrega la recurrente que uno de los factores que se debe considerar es si la persona versada en la materia estaba motivada a combinar los documentos del estado de la técnica y contaba con la probabilidad razonable de éxito de combinar las sugerencias del estado de la técnica de forma colectiva.

La recurrente sostiene, además, que se debe enfocar el examen sobre la probabilidad de obtener composiciones de una sola fase estables y no sobre la actividad antitranspirante. Y agrega que el documento D1 no divulga el uso del compuesto clorhidrato de aluminio como antitranspirante en una proporción del 30%, dado que lo enseñado por este documento es que el alumbre es más difícil de aplicar que los desodorantes comunes por la ruptura de los cristales.

Frente al documento D3, la recurrente sostiene que allí se ejemplifica una composición en gel transparente antitranspirante que no es una composición monofásica, de conformidad con el párrafo [0363], por lo que no es posible derivar una composición monofásica a partir de las enseñanzas de D1 y D3.

En cuanto a las reivindicaciones dependientes, la recurrente solicita evaluarlas sobre la base de la reivindicación 1, la cual considera novedosa e inventiva. En este mismo sentido, la recurrente manifiesta que la actividad inventiva se debe evaluar sobre la base de las características esenciales definidas en la reivindicación 1, sobre las cuales indica que recae el concepto inventivo. La recurrente también anota que la incorporación de alantoína busca un efecto adicional al de formar y dispensar composiciones de única fase, sin la necesidad de un vehículo tipo aerosol. Este resultado adicional corresponde al efecto anti-irritante, y la incorporación de alantoína o de cualquier otro excipiente tiene que ver con efectos adicionales deseables en el caso de composiciones refrescantes como la que se reivindica en el presente caso.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

Este Despacho se permite aclarar que se afectó el nivel inventivo de la materia contenida en el Rad. N° 13-255920-00003-0000 del 27 de marzo de 2015, considerando los elementos característicos de las composiciones antitranspirantes reivindicadas, en vista de las enseñanzas de las parejas documentales D1 y D2, o bien D1 y D3.

En este orden de ideas, el objeto de la invención consiste en una composición monofásica que comprende: a) 0,01 a 10% en peso de un agente neurosensorial, b) 0,01 a 30% de un componente antitranspirante y c) un portador polar que comprende agua y un alcohol monohídrico en relación 0,0625:1 a 1,5:1; donde el agente neurosensorial se selecciona entre mentol, lactato de mentilo, mentil PCA, succinato de mentilo, acetato de mentilo, salicilato de mentilo y mezclas; el componente antitranspirante se selecciona entre clorhidrato de aluminio, diclorhidrato de aluminio, sesquiclorhidrato de aluminio, clorohidrex PG de aluminio, diclorhidrex PG de aluminio, triclorhidrato de aluminio –zirconio, entre otros, y, el alcohol monohídrico se selecciona entre etanol, propanol, isopropanol y butanol.

Las composiciones reivindicadas pueden incluir adicionalmente agentes que previenen la irritación como alantoína, betaína, avena, calamina, aloe vera, entre otros y una base siliconada compuesta por dimeticona, ciclometicona, óxidos de amina silicona, entre otros.

Adicionalmente, en el presente estudio se consideró el problema técnico y el efecto asociado a la composición, el cual tiene que ver con el hecho de que se presenta en un sistema líquido por medio de un frasco atomizador, en aplicador de bolita o en envase capaz de suministrar la composición líquida tal como una hoja base fabricada a partir de materiales celulósicos y se prescinde de cualquier tipo sistema en aerosol (Págs. 7 y 8 de la memoria descriptiva).

Para la selección del estado de la técnica se consideró el campo técnico del diseño de preparaciones cosméticas antitranspirantes, como se evidencia a continuación, dado que el documento D1 (US5348735) divulga formulaciones líquidas con aplicación como desodorante que comprenden sulfato doble de aluminio disuelto en una fase polar alcohol-agua (Resumen y Ej. 3 Col. 3, líneas 50 a 55). Por su parte, el documento D2 (WO2006037448) divulga composiciones cosméticas en sistemas líquidos y en vehículos tipo gel bifásicos que presentan un efecto refrescante. Bajo este respecto, es pertinente señalar que para la selección de los documentos más cercanos no es un imperativo que las publicaciones deban resolver el mismo problema técnico propuesto por la invención, es suficiente que se puedan catalogar dentro del mismo campo técnico de la invención, razón por la cual no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que el documento D1 no es pertinente porque no resuelve el mismo problema técnico propuesto en la invención.

Por otra parte, el documento D2, si bien divulga geles multifásicos (Ej. 1, Pág. 4) que confieren sensación refrescante al usuario, también divulga formulaciones líquidas que incluyen Mentil PCA y etil-metano-carboxamida como agentes que producen sensación refrescante (Ej. 2, Pág. 5 y Pág. 1 líneas 9 a 22) en un sistema monofásico que incluye etanol y para aplicar por medio de atomizador, donde el vehículo también incluye PEG, metil-lactato, vanilil-butyl-éter y farnesol. En cuanto a la presencia de agentes antitranspirantes, el documento D2 menciona que las composiciones cosméticas pueden incluir agentes como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

tetraclorohidrato de aluminio-zirconio (GLY) en una base siliconada (Pág. 2, líneas 6 a 10 y Pág. 2, líneas 24 a 28). En consecuencia, el documento presenta la sugerencia o motivación razonable para que la persona versada en la materia elija sus enseñanzas dentro de la revisión del estado de la técnica requerida para el diseño de composiciones antitranspirantes que otorguen sensación refrescante sobre la piel y que se presenten en sistemas farmacéuticos de una sola fase. Asimismo, es del caso señalar que la composición líquida del Ejemplo 3, divulgada en el documento D2, presenta un vehículo compuesto por etanol y un alcohol polihídrico: propilenglicol, éste último con una presión de vapor de 0,8mmHg a 20°C, que presenta volatilidad media y que es utilizado en formulaciones cosméticas antitranspirantes por su capacidad humectante y miscibilidad con el agua. Así, al analizar en conjunto las enseñanzas de los documentos D1 y D2 existe una indicación clara para que la persona versada en la materia contemple la posibilidad de diseñar un vehículo líquido compuesto por etanol/agua como se divulga en el documento D1, para obtener un sistema monofásico, en el que se disuelve una sal de aluminio antitranspirante y por otra parte, de incluir un agente refrescante en un vehículo que incluye etanol/alcohol polihídrico como se divulga en el documento D2, con el fin de obtener formulaciones para aplicar por medio de atomizador.

Con respecto al documento D1, la recurrente continúa señalando que resuelve un problema técnico diferente al propuesto en la solicitud y no enseña que se puedan disolver sustancias antitranspirantes diferentes a sulfatos dobles de aluminio cristalino, como es el caso de las sales de aluminio y aluminio-circonio empleadas en la invención. Como se indicó antes, para la selección del estado de la técnica no es imperativo que el documento más cercano deba resolver el mismo problema técnico propuesto en la solicitud, es suficiente con que se puedan demostrar que pertenece al mismo campo técnico de la invención y, en el presente caso, se demostró que el documento D1 se encuentra en el campo del diseño de antitranspirantes. En cuanto al documento D2, se debe tener en cuenta que divulga sales de tetraclorohidrato de aluminio zirconio (GLY) como las que se contemplan en la solicitud, por lo que si bien es cierto que en el documento D1 no se menciona la posibilidad de formular otra clase de sales de aluminio que no sean las de sulfato de aluminio, dicha diferencia la suple las enseñanzas del documento D1 que contempla la posibilidad de formular sales, como las indicadas antes.

Por otra parte, la recurrente manifiesta que el examen realizado es retrospectivo porque se plantea un análisis de nivel inventivo a partir de la misma divulgación de la invención, conociendo los componentes de la composición reclamada y porque no se consideró el verdadero efecto inesperado en cuanto al diseño de formulaciones de una sola fase, sino por referencia al efecto antitranspirante, lo cual la lleva a considerar que el problema técnico presenta errores en el planteamiento. Frente a esta afirmación, este Despacho considera que no le asiste la razón a la recurrente al tachar el examen de retrospectivo, porque el documento D1 fue publicado con anticipación a la fecha de prioridad reivindicada y pertenece al campo del diseño de composiciones cosméticas antitranspirantes, monofásicas elaboradas en vehículo líquido agua:etanol. Así, contrario a lo que manifiesta la recurrente, la búsqueda de documentos pertinentes no se realizó considerando la composición reivindicada, sino el estado de la técnica disponible para la persona versada en la materia antes de la fecha de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

prioridad invocada y considerando el esfuerzo intelectual que tuvo que realizar el inventor ante la necesidad de diseñar anitranspirantes refrescantes en vehículos polares y en una sola fase, así las cosas, no se desconoció en ningún momento que la particularidad más relevante de la invención consistía en el hecho de lograr un sistema monofásico líquido, de hecho, para el planteamiento del objeto de la invención (numeral 6.1 de la Resolución 28727) se consideró este hecho enfatizando en que el objetivo principal consistía en obtener sistemas de una sola fase.

Ahora bien, frente al desarrollo de la metodología problema solución para la valoración del nivel inventivo, es del caso señalar que no se identificaron documentos al azar con el fin de reemplazar a conveniencia los elementos que no estaban divulgados en el documento D1, este hecho se demuestra en la medida en que se reconoce que el campo técnico al que pertenece el documento D2 es el del diseño de cosméticos antitranspirantes y refrescantes, elaborados a partir de sales de aluminio, como las que se contemplan en la reivindicación 1 de la solicitud. Así, la persona versada en la materia contaba con la información necesaria para obtener composiciones antitranspirantes y con la expectativa razonable de éxito para lograr estabilizarla y obtener un sistema cosmético de una sola fase.

En cuanto a la proporción de alumbre del 30% divulgada en el documento D1, es claro que le asiste la razón a la recurrente, y así se evidencia en la tabla comparativa 1 presente en la Resolución impugnada. Sin embargo, la incorporación de sales de aluminio-circonio, formuladas en sistemas monofásicos de etanol/propilenglicol se divulgan en el documento D2 (Pág. 12, reivindicación 6 y Pág. 2 líneas 24 a 28), por lo que se deben considerar las enseñanzas del estado del arte de forma colectiva (D1 y D2) y no de forma independiente.

Frente al documento D3, es del caso señalar que no le asiste la razón a la recurrente cuando afirma que allí solo se ejemplifican composiciones en gel antitranspirante y transparente. El documento D3 divulga composiciones líquidas para dispensación por medio de una bomba atomizadora en la forma de soluciones monofásicas de alcohol/agua (Párr. 362, Pág. 21, col. 2 y Pág. 22, col. 1) que incluyen además PEG-40, aceite de ricino, etil-hexil-glicerol, acetato de tocoferol, benzofenona y proteína de yoghurt. En consecuencia, al estudiar en conjunto las enseñanzas de los documentos D1 y D3 es posible concluir que la persona versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable para obtener composiciones con base en una mezcla de alcohol:agua, con características de desodorante y antitranspirante debido a la adición de mentol [Párr. 0303 del documento D3] y de una sal de aluminio-circonio [Párr. 0022, Pág. 2 del documento D3] y de un agente que previene la irritación como alantoína (Pág. 22, Párr. [0363], ej. 21.2) como se divulga en el documento D3 y de estabilizar el sistema en una sola fase usando mezclas de etanol:agua en proporciones del 40% : 40 - 45% como se divulga en el documento D1.

Con respecto a la valoración de los elementos esenciales y característicos incluidos en la reivindicación independiente y los efectos adicionales asociados a la incorporación de excipientes adicionales como alantoína, contemplado en la modalidad definida en la reivindicación dependiente 2, es del caso señalar que la reivindicación independiente está construida en sentido abierto porque incluye el término “que comprende”, como enlazante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

entre el preámbulo y la parte característica, esto quiere decir que en efecto, se contemplan dos elementos esenciales, sin perjuicio de que el concepto inventivo asociado a la composición refrescante reclamada, incluya otros elementos como es el caso de los ingredientes que ejercen efecto anti-irritante, como es el caso de la alantoína. Bajo este entendido, al evaluar la patentabilidad de las composiciones este Despacho evaluó la patentabilidad de la reivindicación 2, considerando los elementos esenciales definidos en la reivindicación 1 y la incorporación del elemento antiirritante alantoína, y encontró que la modalidad fue prevista por las enseñanzas del documento D3, el cual al considerarse de forma conjunta con el documento D1 le mostraba el camino a la persona versada en la materia tanto para diseñar fórmulas antitranspirantes como anti-irritantes, con elementos similares a los definidos por la solicitante en la reivindicación 2, razón por la cual la materia se deriva a partir de las enseñanzas del estado de la técnica.

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 y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90499

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-255920

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 28727 del 29 de Mayo de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., advirtiéndole(s) que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

J. IAN RAISBECK , notificaciones.patentes@roclaw.co

Elaboró: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez