

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-034397

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. 1495 del 28 de enero de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: "BALSAMO LABIAL EN BARRA", con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad ni de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 8 de marzo de 2013 con el No. 09-034397-00007-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Wyeth interpuso recurso de reposición contra la citada resolución y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 18 que en su opinión reemplazan las que fueron objeto de estudio. El recurso en mención se fundamentó en los argumentos que a continuación se sintetizan:

El recurrente manifiesta, en primer término, que el solicitante *"ha decidido presentar un nuevo capítulo aún más limitado que el presentado como respuesta a la acción oficial de fondo en el cual queda más claramente manifiesto la novedad de la presente solicitud. Por favor note que ninguna de las anterioridades D1 ni D2 menciona ésteres de jojoba que cumplan la condición de: 'en donde los ésteres de jojoba comprenden un primer éster de jojoba que tiene un punto de fusión de 47° C a 51° C y un segundo éster de jojoba que tiene un punto de fusión de 56° C a 61° C'. De acuerdo con lo anterior debe ser clara, sin discusión, la novedad de la presente solicitud."*

Señala que la composición ahora reivindicada tiene nivel inventivo, dado que: *"Tal como se explica más completamente en la descripción, el solicitante ha descubierto un bálsamo labial con excelentes propiedades protectoras y de humectación de los labios. Para lograr estas ventajosas propiedades, es necesario combinar varias mantecas botánicas, ceras, y otros ingredientes para tomar ventaja de las diferentes propiedades de las varias sustancias. Aunque los ingredientes individuales son conocidos y algunos se han utilizado en formulaciones para labios, nadie ha desarrollado previamente la actual combinación reivindicada y sus especiales ventajas para proteger y humectar los labios, ni ha puesto en práctica un método para elaborar esta novedosa formulación."*

En cuanto se refiere al documento D2, afirma que: *"La composición y el método de la referencia D2 (US2004/0007284) no son las mismas de la invención reivindicada. D2 enseña métodos para preparar productos de barra multicomposición donde se utilizan al menos dos composiciones diferentes. D2 no enseña ni sugiere un bálsamo labial en barra de composición"*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-034397

única que tenga al menos tres mantecas botánicas de acuerdo con la presente invención. Faltando la combinación de las tres mantecas reivindicadas por el solicitante, el bálsamo de labios de D2 no tendrá las mismas propiedades que el bálsamo de labios reivindicado."

Añade que D2 enseña "un producto en barra multicomposición. La barra está compuesta de dos diferentes composiciones que no se combinan juntas, pero existen lado a lado en el producto en barra. El examinador ha citado la Tabla 3 como mostrando una formulación de bálsamo de labios que contiene alguno de los mismos ingredientes que la invención reivindicada. Sin embargo, los esteres de jojoba en donde los esteres de jojoba comprenden un primer éster de jojoba que tiene un punto de fusión de aproximadamente 47°C a aproximadamente 151 °C y un segundo éster de jojoba que tiene un punto de fusión de aproximadamente 56°C a aproximadamente 61°C no se enseñan ni sugieren por D2. Los esteres de jojoba son un grupo de compuestos que difieren con respecto al punto de fusión y otras propiedades. Es necesario seleccionar la correcta combinación de esteres de jojoba para lograr la formulación reivindicada y D2 no suministra ninguna guía para hacerlo así."

Adicionalmente, señala que "la formulación de la tabla de referencia 3 incluye una cera sintética de parabeno muy probablemente hecha de fuentes de petróleo, mientras que los solicitantes reivindican una formulación en la cual cualquiera de los componentes no botánicos está libre de materiales derivados de fuentes de petróleo. D2 tampoco enseña un método en el cual todos los componentes citados en la reivindicación 14 se combinen. Por lo tanto, no se puede decir que el método sea el mismo, ni D2 sugiere el método reivindicado. D2 simplemente tiene algunos aspectos del método en común con el método reivindicado, pero eso no es suficiente para destruir la novedad o el nivel inventivo."

Considera además que el documento D2 "cita gran cantidad de ingredientes que se pueden incluir en las varias composiciones que esta enseña, incluyendo pantallas contra el sol, fármacos, colorantes, saborizantes, acondicionadores, tensoactivos, y otros ingredientes. D2 no dirige al lector a ningún producto en barra particular, sino está más preocupado con enseñar a hacer un producto multicomposición. Este no es el tipo de producto reivindicado por el solicitante; D2 no enseña ni sugiere el bálsamo de labio específico reivindicado por el solicitante."

Con respecto al documento D3, US 6358498 manifiesta que "no enseña ni sugiere una formulación que contenga esteres de jojoba en donde los esteres de jojoba comprenden un primer éster de jojoba que tenga un punto de fusión de aproximadamente 47°C a aproximadamente 51°C y un segundo éster de jojoba que tenga un punto de fusión de aproximadamente 56°C a aproximadamente 61 °C. D3 tampoco enseña que las ceras con esteres diferentes a jojoba deban comprender menos de aproximadamente 20% de la composición, que al menos 90% de la composición se deba derivar de fuentes botánicas y que cualquier componente no botánico debe estar libre de materiales de derivados de fuente de mamífero y de fuentes de petróleo, tal como lo reivindicaron los solicitantes."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-034397

Finalmente, la recurrente insiste en que *“las patentes estadounidense 7,695,727 B2 y Mejicana No. 293829 equivalentes a la presente solicitud colombiana han sido otorgadas. Aún cuando entiendo que estas decisiones de ninguna manera obligan al Despacho para decidir de igual forma, considero que por tratarse de una pregunta fáctica la determinación de la existencia de novedad y nivel inventivo, las decisiones de otras oficinas de patentes constituyen un antecedente persuasivo en la materia.”*

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

En comienzo cabe señalar que se aceptan las nuevas reivindicaciones 1 a 18 presentadas mediante escrito radicado bajo el No. 09-034397-00007-0000 del 8 de marzo de 2013, comoquiera que están acorde con las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. Sin embargo, esta Oficina aclara que estas reivindicaciones no son nuevas frente al estado de la técnica, entre otras cosas porque las composiciones de las anterioridades D1 y D2 también contienen ésteres de jojoba (D1, pág. 20, Fórmula 5 y D2, pág. 5, párr. 67, Formulación 3). Ahora bien, el hecho de que las reivindicaciones estudiadas mencionen los puntos de fusión de los ésteres de jojoba (47 a 51 y 5 a 61 °C) no concede carácter de novedad a la composición reivindicada, porque el punto de fusión es una característica intrínseca de estos ésteres.

Se advierte además que no hay evidencia de que el bálsamo labial presente propiedades protectoras y de humectación de los labios que sean superiores a las de las composiciones del estado de la técnica, por lo cual se infiere que este es una alternativa a las composiciones conocidas, que proporciona el mismo tipo de efecto que aquellas; además, dado que las composiciones no son nuevas, no es procedente evaluar su nivel inventivo porque la cuestión: “¿existe nivel inventivo?” sólo surge si el objeto es nuevo. Por lo tanto, se reitera que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

Por otra parte resulta del caso reiterar que, contrario a lo argumentado por el recurrente, el objeto ahora reivindicado no es nuevo frente a lo enseñado en el documento D2. Lo anterior, considerando que D2 divulga un bálsamo labial el cual contiene (i) cera carnauba, (ii) cera candelilla, (iii) ésteres de jojoba, (iv) dos mantecas botánicas (aceite de castor y aceite de girasol) y (v) un humectante (aceite de ricino, aceite de girasol, etil macadamiato, cetil ricinoleato) (Tabla 3), de manera que la composición reivindicada en el nuevo capítulo presentado pareciera que difiere de las que se daban a conocer en D2 por el hecho de que especifican cuáles son los puntos de fusión de los ésteres de jojoba. Sin embargo, es claro para la persona versada que esta definición no concede novedad a la composición porque los puntos de fusión de los ésteres de jojoba (47 a 51 y 5 a 61 °C) son características intrínsecas de estos ésteres.

Esta Oficina aclara que D2 enseña un producto de barrita de composición múltiple, tal como un bálsamo labial, protector solar, desodorante, o barra de pegamento, donde la composición de la barra incluye una primera composición y una segunda composición que sólo difieren en un componente (tal como un medicamento, colorante, fragancia, saborizante, protector solar,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-034397

conservante, acondicionador, humectante, emoliente o tensioactivo). Por lo anterior, la composición de la barra reivindicada en esta solicitud es igual a la composición de la barra que no contiene medicamento, colorante, fragancia, saborizante, protector solar, conservante, acondicionador, humectante, emoliente, o tensioactivo.

Adicionalmente, con referencia al argumento del solicitante según el cual D2 enseña un producto conformado por dos composiciones que contienen ésteres de jojoba y una cera sintética de parabeno originaria del petróleo, a partir de lo cual infiere que el objeto de esta solicitud es nuevo, esta Oficina aclara que es un error afirmar tal cosa, porque las composiciones de esta solicitud también contienen ésteres de jojoba, porque los compuestos isopropilparabeno, isobutilparabeno y propilparabeno son sustancias preservantes (no ceras sintéticas) y porque los demás componentes reivindicados como características técnicas esenciales en esta solicitud, son los mismos que conforman las composiciones divulgadas en D2. Por lo tanto, la composición así reivindicada no es nueva.

De otro lado, la persona versada entiende que para formar la composición a partir de todos los componentes de que dispone debe mezclarlos. Además, como se explicó en la Resolución de negación: *"Las técnicas de preparación de formas farmacéuticas para aplicar sobre la piel ya son conocidas en el estado de la técnica (5), en donde se incluye el método de preparación por fusión cuando se han de mezclar dos sólidos que funden con facilidad como ceras, especificando que se debe fundir el material que tenga punto de fusión más alto y luego se incorporen a él, los de más bajo punto de fusión manteniéndose la mezcla al calor hasta fusión del total. (Folio 71). Adicionalmente, el documento D3 divulga la forma de preparación de un bálsamo labial que comprende el calentamiento, entre 80°C -85°C, de la fase A hasta que se encuentre completamente uniforme y posteriormente adicionar la fase B mientras mezcla, verter en moldes a 75°C aproximadamente. (Columna 6; línea 11 – 22). Por tal razón, una persona normalmente versada en la materia estaría motiva a emplear el método de preparación por fusión para la obtención de formas farmacéuticas para aplicar sobre la piel, como es conocido en el estado de la técnica, con los compuestos de la presente invención y de esta manera obtener un método alternativo de preparación de un bálsamo labial en barra. No existe evidencia que el método de fabricación reclamado en la presente solicitud presente un efecto inesperado respecto a lo conocido en el estado de la técnica."*

Finalmente, en cuanto se refiere al hecho de haberse concedido patente en otros países para la misma invención que ahora se estudia y con relación al principio de independencia de las patentes, cabe traer a colación lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el sentido que *"El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia..."* (Proceso 51-IP-2008)

En este caso el Título II de la Decisión 486 denominado "De las patentes de invención" regula el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-034397

procedimiento para la obtención de una patente y deja en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el trámite de la solicitud y el correspondiente examen de patentabilidad.

Según lo expuesto por el Tribunal en el mencionado proceso, el hecho de concederse patente en otro país, miembro o no de la Comunidad Andina, *"no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro,..."*, puesto que son las Oficinas Competentes las que deben decidir sobre la patentabilidad *"sin estar atadas a lo decidido por otra Oficina de patentes"*.

También considera el Tribunal que la Oficina de patentes *"tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite..."*, lo que efectivamente se hizo en este caso.

En efecto, en el estado de la técnica se encontraron los documentos D1 y D2 que dan a conocer composiciones que contienen el mismo tipo de componentes que la composición de la reivindicación 1. Así, D1 enseña composiciones, específicamente barra de labios, la cual comprende (i) cera carnauba, (ii) cera candelilla, (iii) ésteres de jojoba, (iv) dos mantecas botánicas (aceite de semillas de *Ricinus communis* (castor), aceite de semillas de *Moringa oleífera*, conocido como aceite de ben, el cual es rico en ácidos palmítico, esteárico, behémico y oléico y (v) un humectante (aceite de ricino, aceite vegetal, aceite de jojoba) (pág. 20, fórmula 5). Adicionalmente, la composición de D1 contiene agentes oxidantes como tocoferoles (pág. 3, líneas 27- 31), cera de abejas al 3.5% y eucalipto y D2 divulga un bálsamo labial el cual contiene (i) cera carnauba, (ii) cera candelilla, (iii) ésteres de jojoba, (iv) dos mantecas botánicas (aceite de castor y aceite de girasol) y (v) un humectante (aceite de ricino, aceite de girasol, etil macadamiato, cetil ricinoleato) (Tabla 3), de manera que la composición de la reivindicación 1 no es nueva.

De otro lado, de la combinación de enseñanzas de los documentos D1 y D3 aparece sugerido el objeto de la reivindicación 5, así: D1 enseña composiciones, específicamente barra de labios, la cual comprende (i) cera carnauba, (ii) cera candelilla, (iii) ésteres de jojoba, (iv) dos mantecas botánicas (aceite de semillas de *Ricinus communis* (castor), aceite de semillas de *Moringa oleífera*, conocido como aceite de ben, el cual es rico en ácidos palmítico, esteárico, behémico y oléico y (v) un humectante (aceite de ricino, aceite vegetal, aceite de jojoba) (pág. 20, fórmula 5). Adicionalmente, la composición de D1 contiene agentes oxidantes como tocoferoles (pág. 3, líneas 27-31), cera de abejas al 3.5% y eucalipto y D3 divulga un bálsamo labial el cual contiene (i) cera carnauba (columna 2, línea 42), (ii) cera candelilla (columna 2, línea 41), (iii) ésteres de jojoba (columna 2, línea 16), (iv) dos mantecas botánicas (aceite de castor y aceite de girasol) (columna 2, líneas 13 a 23) y (v) un humectante (columna 2, línea 32). Y puesto que no hay evidencia de que una composición como la de la reivindicación dependiente 5 proporcione alguna ventaja sobre las composiciones del estado de la técnica, para esta Oficina es claro que la composición de la reivindicación 5 no tiene nivel inventivo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 48014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-034397

los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 1495 del 28 de enero de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Wyeth, 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 14 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ

alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ✓

Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓