

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 7 288 5'
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38
del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de mayo de 2006, con el No. 06050459, por la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de Unilever N.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICION COSMETICA PIGMENTADA QUE EXIBE RADIANCIA CON FOCO SUAVE", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2004/011363 del 6 de octubre de 2004.

SEGUNDO: Que una vez cumplidos los requisitos legales que debe reunir la solicitud de acuerdo a los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en materia de patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio No. 7168, notificado el 26 de junio de 2009 y Oficio No. 478, notificado el 15 de enero de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad y concisión de acuerdo con las exigencias de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486. De igual manera mediante los mencionados Oficios se requirió a la solicitante para que se pronunciara sobre la ausencia de novedad y nivel inventivo.

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 23 de septiembre de 2009 y 26 de marzo de 2010 dio respuesta a los Oficios Nos. 7168 y 478, respectivamente. En sus escritos, presentó argumentos a favor de la patentabilidad del invento. Adicionalmente, allegó nuevo capítulo reivindicatorio y nuevo resumen los cuales cumplen con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se otorgarán patentes "(...) para las invenciones,



016
72885

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 7 2885
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

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 las reivindicaciones 1 a 9, contenidas en los folios 196 y 197, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud de patente de invención se refiere a una composición cosmética.

El problema técnico planteado es la necesidad de una composición cosmética que provea excelente sensación en la piel como foco suave y radiancia.

Para solucionar dicho problema, la solicitud estudiada proporciona la composición cosmética reivindicada en la cláusula 1.

6.2. Determinación del estado de la técnica

6.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de enero de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US 60/538,662.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 197 del expediente en estudio.

6.2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio.

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 6174533	Skin care compositions and method of improving skin appearance	2001-01-16
D2 (Antes D3)	US 6200680	Fine Zinc Oxide particles for producing the same thereof	2001-03-13

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 7 288 5¹
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

6.3. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 “[s]e 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”.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende “todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

“Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente”.¹

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud estudiada no cumple con el requisito de nivel inventivo, tal como se demuestra a continuación:

La reivindicación 1 reclama una composición cosmética, que comprende:

- Elastómero de silicona reticulado (composiciones de organopolisiloxano, dimeticonas).
- Óxido de zinc tamaño de partículas entre 25 y 75 nm.
- Material inorgánico tamaño de partícula 10,000 y 30,000 nm (ej. mica, Fl. 60).
- Vehículo cosméticamente aceptable.

Por su parte, D1 divulga composiciones cosméticas que comprenden:

¹ Proceso 83-IP-2009

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 7 2885

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

- Elastómeros de silicona que son composiciones de organopolisiloxano (siliconas como dimeticonas al 2% (Fl. 108, columna 10, líneas 40,65-67, Fl. 111, columna 37, línea 24; columna 38, línea 29).
- Oxido de zinc (0.3 -2) (Fl. 106, columna 2, líneas 26- 27; Fl. 107, columna 3, línea 65).
- Material inorgánico (0.3 -2%), (ej. mica, Fl. 107, columna 4, líneas 47; Fl. 106, columna 2, líneas 25-26).
- Un vehículo cosméticamente aceptable (Fl. 106, columna 2, líneas 22; Fl. 108 columna 5, líneas 50-52)

Como se observa de la anterior descripción de elementos, la composición objeto de esta solicitud se diferencia de las composiciones de D1, en que el tamaño de partículas del Oxido de Zinc está entre 25 y 75 nm.

El hecho de incluir el tamaño de partículas del Oxido de Zinc entre 25 y 75 nm, causa un efecto de radiancia con foco suave, consistente en el problema técnico objetivo que busca resolver la presente solicitud.

Para ello, la solicitud contiene ensayos que muestran que usando Oxido de Zinc con tamaño de partículas por encima de 18 nm y por debajo de 130 nm, se logra el efecto de radiancia con un foco suave.

De otro lado, D3 describe una manera de solucionar el problema técnico planteado en la solicitud, mediante cosméticos que contienen Oxido de Zinc con tamaño de partículas entre 25 y 75 nm.

Así las cosas, el efecto de radiancia con un foco suave logrado con la composición reivindicada era previsible dadas las enseñanzas de las composiciones de D1 y el cosmético divulgado en D3, que enseña tamaño de partículas del oxido de zinc entre 1 y 100nm (Fl. 182, columna 75, líneas 1-23 y Fl. 181, columna 10, líneas 65-67), para lograr la intensidad reflectiva deseada con propiedades de dispersar la luz y transparencia.

Por tanto, la solicitud estudiada resulta obvia para un técnico medianamente versado en la materia, pues enfrentado al problema de "*cómo obtener composiciones que exhiban radiancia con un foco suave*", incluiría el oxido de zinc con el tamaño de partícula revelado en D3, dentro de las composiciones que se enseñan en D1, logrando de esta forma la composición objeto de la solicitud.

Adicionalmente, las reivindicaciones dependientes de la 1 tampoco tienen nivel

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 17 2885

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

inventivo, porque tan sólo se refieren a materiales conocidos con sus proporciones y porcentajes (lo que hace parte del proceso de optimización de una formulación realizado por el experto medio en el campo de la cosmética, para lograr una mejor eficacia de la composición reclamada, lo cual era de esperarse), es decir, tampoco contienen elementos que le otorguen altura inventiva a la composición reclamada.

Dado lo anterior, la solicitud estudiada no puede acceder al privilegio solicitado, toda vez que al tenor del artículo 18 de la Decisión 486 carece de nivel inventivo.

6.4. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Con relación a los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

La solicitante argumenta que *"D1 no enseña ninguna composición cosmética en la que se incluya óxido de zinc de un tamaño de partícula entre 25 a 75 nm, es más dicho documento presenta cinco ejemplos de emulsiones aceite en agua en las que se utiliza como material particulado Óxido de titanio, señalando expresamente en la columna 4 (líneas 53 a 59) que el tamaño de partícula preferido es entre 220 y 240 nm; lo anterior siendo evidencia que dicho documento ni motiva ni enseña a la persona medianamente versada en la materia a incluir un material particulado como el que se reclama en la presente solicitud"* y que *"un segundo componente importante de la presente invención es el de un óxido de Zinc u óxido de Zirconio micronizado que tiene un tamaño de partícula promedio (número) de menos de 300 nm, preferiblemente menos de 200 nm y óptimamente, de menos de 85 nm. Generalmente los tamaños de partícula pueden variar de 0.01 a 280 nm, más preferiblemente de 1 a 200 nm, incluso más preferiblemente de 10 a 95 nm y óptimamente de 25 a 75 nm"* (Fl. 189, párrafos 2 y 4).

Sobre el particular, es necesario aclarar que D1 sí divulga una composición cosmética (Fl. 106, columna 1), que comprende:

- Elastómeros de silicona que son composiciones de organopolisiloxano (siliconas como dimeticonas al 2%) (Fl. 108, columna 10, líneas 40,65-67, Fl. 111, columna 3, línea 24; columna 38, línea 29).
- Óxido de zinc (0.3 -2% folio 106, columna 2, líneas 26- 27) (Fl. 107, columna 3, línea 65).
- Material inorgánico (0.3 -2%, ej mica folio 107, columna 4, líneas 47) (Fl. 106, columna 2, líneas 25-26).
- Un vehículo cosméticamente aceptable (Fl. 106, columna 2, líneas 22; Fl. 108 columna 5, líneas 50-52). 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 17 288 5.
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

Como se observa, la diferencia entre la anterioridad y la solicitud es el tamaño de partícula del Oxido de zinc utilizado en esta última. Lo anterior, porque D1 no divulga el tamaño de partícula (25 a 27nm) utilizado en la composición reivindicada. No obstante, dicha diferencia sólo logra que la solicitud sea nueva frente a D1, pero no le confiere nivel inventivo.

De otra parte, la solicitante manifiesta que D3 (ahora D2) no enseña los tamaños de partícula del Oxido de zinc utilizado en la composición reclamada, ya que este divulga *"formulaciones cosméticas con Oxido de zinc de un tamaño de partícula entre 1 y 10000 nm (ver columna 6 línea 55 a columna 14 línea 56). Sin embargo, al revisar más adelante dichas composiciones fueron preparadas en 2000 nm (ver tabla 5, columnas 91 y 92, ejemplo P17... ejemplos 29 y 30 y ejemplo comparativo 10 (columna 95)); valor que ni siquiera es cercano a los valores entre 25 y 75 nm reportados por la presente solicitud"* (Fl. 190, último párrafo).

Al respecto, cabe decir que el tamaño de partícula de 2000 nm sí se encuentra divulgado en la tabla 5 de D2, así como el tamaño de partículas del oxido de zinc entre 1 y 100nm, que comprende valores entre 25 y 75 nm (Fl. 182, columna 75, líneas 1-23 y Fl. 181, columna 10 líneas 65-67), para lograr una intensidad reflectiva deseada, información que motiva al experto medio en la materia a utilizarlas en la composición cosmética ya divulgada en D1. Además, el hecho de que el oxido de Zinc de D2 tenga aplicación en otras industrias, además de la cosmética, no es impedimento para que dicho técnico encuentre la motivación de incluir el oxido de zinc con el tamaño de partícula revelado en D2, dentro de las composiciones enseñadas en D1, logrando de esta forma la composición objeto de la solicitud.

Respecto a la combinación de D1 y D2, la solicitante argumenta que *"una aproximación consiste en el efecto mediante el cual se alcanza un foco suave. En este caso,... luz en muchas direcciones. En este orden de ideas, es claro que la importancia de la presente invención radica en el hecho que se logran composiciones cosméticas que permiten alcanzar las propiedades de foco suave y radiancia... Siguiendo la misma línea de argumentación... 65 nm. Posteriormente, a las tres composiciones... con foco suave. Así las cosas, dichos resultados... se logran las propiedades de radiancia con foco suave que se reclama en la presente solicitud"* (Fls. 192 y 193).

Como ya se dijo, si bien los ensayos allegados por la solicitante demuestran que, usando Oxido de Zinc con tamaño de partículas por encima de 18 nm y por debajo de 130 nm, se logra el efecto de radiancia con un foco suave en la composición reivindicada, dicho efecto era de esperarse dadas las enseñanzas de D1 y el cosmético divulgado en D2. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 7 2885
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

Respecto a que D1 y D2 no divulgan composiciones que exhiban efectos simultáneos de radiancia y foco suave, es preciso señalar que D1 se relaciona con composiciones tópicas que proveen una buena cobertura de las imperfecciones de la piel como poros o un tono desigual de la piel manteniendo una apariencia natural de la misma, lo cual es equivalente al efecto que se logra con la composición reclamada. Así mismo, D2 (columna 75, líneas 18-23) enseña que cuando se utilizan partículas ultrafinas de Óxido de Zinc, los cosméticos obtenidos tienen propiedades de dispersar la luz y transparencia.

La solicitante argumenta que *"...aunque el documento D1 es el más cercano... no es solamente la adición de un óxido de Zinc de tamaño de partícula promedio entre 25 y 75 nm lo que otorga a las composiciones cosméticas de la presente solicitud el efecto de radiancia con foco suave"* (Fl. 193, párrafo 5).

Sobre esta afirmación se tiene que, no sólo es la adición de un óxido de Zinc de tamaño de partícula promedio entre 25 y 75 nm, sino también el uso de este material lo que se encuentra previamente divulgado en el estado del arte, así como los demás materiales que son enseñados en D1, los cuales pueden ser ajustados por un técnico medianamente versado en la materia en sus ensayos de rutina, para lograr el efecto de radiancia y foco suave esperado en la composición reclamada.

La solicitante también argumenta que *"siendo evidente de lo anterior que a pesar que uno de los componentes fundamentales de la invención es el óxido de zinc de tamaño de partícula entre 25 a 75nm, es claro también el anterior argumento demuestra (sic) que es dicha combinación específica que está revelada en la presente solicitud la que presenta el efecto simultáneo de radiancia con foco suave. Por lo tanto, al no estar sugerida dicha composición cosmética se demuestra contundentemente la altura inventiva de la solicitud en cuestión"* (Fl. 194).

No obstante los anteriores argumentos, dicha combinación específica es producto de los ensayos de rutina del experto medio en la materia, lo cual no le confiere nivel inventivo a la presente solicitud.

Finalmente, la solicitante concluye que los efectos logrados por la composición, no habían sido siquiera sugeridos por el estado de la técnica (Fl. 194).

Sin embargo, contrario a lo afirmado por la solicitante, D1 y D3 contienen información suficiente para que el técnico medio obtenga la composición objeto de la presente solicitud. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No. 17 2885
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/06 - 50459

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

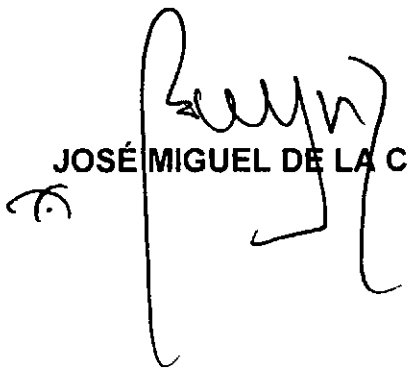
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICION COSMETICA PIGMENTADA QUE EXIBE RADIANCIA CON FOCO SUAVE".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de Unilever N.V., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y advirtiéndole 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 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **24 DIC. 2010**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 - 83, Piso 5
Bogotá D.C.

202068