

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7115

Ref. Expediente N° 14110583 000011

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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. 90437 del 23 de noviembre de 2015 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES DE YODO-POVIDONA Y ÉSTERES DE ACEITE DE JOJOBA HIDROGENADO”, 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 18 de enero de 2016 con el No. 14-110583-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MICRODERMIS CORPORATION interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que continuación se sintetizan:

Frente al documento D1, la recurrente indica que “(...) *es silencioso en cuanto a cualquier ‘emoliente que tiene un número de yodo menor de 25’ o ‘el emoliente seleccionado del grupo que consiste de ésteres de aceite de jojoba hidrogenado (...) acetite de palma y combinaciones de los mismos’ como se describe en la reivindicación 1 (...) D1 indica que ‘otros agentes activos incluyen emolientes como ingredientes de curación de piel tales como alantoína, aloe, dimetilsulfona, dimeticona, fragancias y antioxidantes’.* De hecho D1 menciona un emoliente como ingrediente de curación de la piel, pero no menciona ningún emoliente con baja reactividad al yodo ni ninguno de los emolientes específicos listados en la reivindicación 1 (...) D1 menciona ‘el aceite de jojoba’ como una serie de ‘agentes medicinalmente activos’ (...) pero en ninguna parte se menciona el ‘éster de jojoba hidrogenado’. Hay una diferencia sustancial en el grado de insaturación, es decir, en la presencia de dobles enlaces carbono-carbono, que son responsables de la reacción con yodo (...)”.

En cuanto al documento D2, la recurrente afirma que “(...) *no enseña o sugiere ninguno de los emolientes descritos en el capítulo reivindicatorio previamente presentado. Primero que todo, D2 no proporciona ninguna guía en cuanto a que los emolientes pueden ser utilizados en la invención reportada. D2 solo menciona ‘emolientes tales como aceites minerales’, ‘propilenglicol (...) funciona como un emolientes de la piel’ y ‘polialquilenglicol (...) se caracteriza típicamente como un acondicionador de la piel’, ninguno de los cuales corresponden a los emolientes descritos en las presentes reivindicaciones (...) D2 ni siquiera menciona aceite de jojoba ni mucho menos ésteres de jojoba hidrogenados.*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7115

Ref. Expediente N° 14110583 000011

Cada uno de los pasajes de D2 citados por la Resolución que se impugna indica ‘aceite mineral’, que no es uno de los emolientes listados en la reivindicación 1 (...) el aceite mineral es una mezcla de hidrocarburos líquidos obtenidos del petróleo. En contraste, el aceite de jojoba es un extracto de un arbusto de jojoba (...) Son dos sustancias diferentes con absolutamente ningún indicio de que el uso de uno informa el uso de la otra (...) Las composiciones reclamadas contienen agua, mientras que D2 reporta composiciones no acuosas con un disolvente en fase orgánica (...) Un experto en la técnica, de las enseñanzas de D2, entendería que la presencia de agua disminuye la estabilidad el yodo en las composiciones”.

Respecto al efecto técnico la recurrente señala que “(...) Sorprendentemente, los datos comparativos demuestran que incluso una composición que contiene ésteres de jojoba parcialmente hidrogenados que tienen un valor de yodo 57-61 mucho menor que las de aceite de jojoba, exhiben significativamente mayor responsabilidad de yodo y la degradación en comparación con una composición análoga que contiene ésteres de jojoba totalmente hidrogenados (...) la presente invención provee el descubrimiento de que (...) la estabilidad de las composiciones se puede mejorar con emolientes con baja reactividad al yodo, mejorando a su vez la vida de almacenamiento de las composiciones”.

Finalmente concluye la recurrente que “Así es claro que la composición reclamada por el solicitante en las reivindicaciones 1 a 11 previamente presentadas es novedosa y no hubiera podido ser derivada en forma obvia a partir de las enseñanzas técnicas descritas en los documentos D1 y D2”.

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

En lo relacionado con el documento D1, esta Oficina encuentra que divulga una composición utilizada para aplicación transdérmica (párr. [0009]), Ej. 33) conformada por: 1) yodo-povidona en una concentración comprendida entre el 3 -15% en peso (Ej. 33, pág. 27, reiv.11), 2) un emoliente que incluye aceite de jojoba (el cual tiene un índice de yodo de 80-90) en una concentración comprendida entre el 0.01-5% en peso (párr. [0197], Tabla 5, Ej. 30), 3) un tensoactivo como nonoxynol-9 (párr. [0095], Ej. 33) y 4) agua (reiv. 18, Ej. 33). Además, enseña que la composición puede comprender una amida terciaria en una cantidad comprendida entre 0.1% a 1% por peso (reiv. 1, párr. [0011], [0153]).

Tal como se puede observar, D1 no menciona que el emoliente tiene un número de yodo menor de 25 y que es seleccionado del grupo que consiste de ésteres de jojoba hidrogenado, polibutenos hidrogenados, isodecano, tribehenato de glicerilo, aceite de ricino hidrógenoado, aceite de palma y combinaciones de los mismos. Es decir, le asiste la razón a la recurrente en que D1 no menciona de manera específica que el emoliente corresponda a “éster de jojoba hidrogenado”.

Con respecto a D2, se aclara que divulga una composición conformada por: 1) cristales de Yodo en una concentración del 0.5 a 2.5% (pág. 19-20, Reiv 1 y 7) 2) un emoliente que corresponde a aceite mineral en una concentración del 2%, 3) un tensoactivo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 7115

Ref. Expediente N° 14110583 000011

seleccionado de nonilfenoxipolietilen-oxi o polioxietileno 4-lauril éter (pág. 19-20, Reiv. 1 y Pág. 20, reiv. 7) y 4) un solvente orgánico. Entonces, tal como lo afirma la recurrente, D2 no indica ni sugiere ninguno de los emolientes descritos en el capítulo reivindicatorio allegado con el radicado No. 14-110583-000006 ni que existen diferencias significativas entre el aceite mineral divulgado en D2 con respecto al aceite de jojoba dado a conocer en D1. Esta Oficina encuentra que la recurrente acierta al afirmar que D2 no puede complementar las enseñanzas del documento D1 ya que las composiciones de la invención contienen agua al igual que las divulgadas en D1 mientras que las formulaciones de D2 se encuentran en un medio orgánico con el fin de garantizar la estabilidad del yodo. Así las cosas, esta anterioridad no puede ser considerada como documento válido para afectar la patentabilidad de la materia reclamada en la presente solicitud de patente de invención.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, esta Oficina aclara que no es posible evaluar efecto técnico ni el nivel inventivo basado en ejemplos y datos comparativos presentados en la presente solicitud de patente de invención, teniendo en cuenta que el documento D2 no subsana las diferencias de la materia reclamada con D1 y, además, que D1 por sí solo no sugiere o divulga los emolientes definidos en el pliego reivindicatorio presentado con el radicado No. 14-110583-000006.

Sin embargo, esta Oficina considera que el documento D1 puede seguir siendo válido para afectar el nivel inventivo de la materia de la solicitud junto con otros documentos tales como, por ejemplo, US 2010/0203005 del 12 de agosto de 2010, US 5716611 del 10 de febrero de 1998 (col. 2 lín. 37-43; col.3. lín. 9 a 14), US 6436379 del 20 de agosto de 2002 (col. 2. Lín. 19 a 34, 54 a 67, pág. 6 lín. 24 a 40, tabla 1, ejemplo 2), Interactive Floraesters brochure del año 1998 disponible en https://www.floratech.com/PDFs/Docs/Interactive_Floraesters_Brochure.pdf, Natural Oil-Free Emollients for the Personal Care Industry. Floraesters del año 1995 disponible en <http://kincaidstrategicpartners.com/wp-content/uploads/2014/06/Natural-Oil-Free-Emollients-Brochure-International-Flora-Technologies.pdf>; por lo que encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito que se practique un nuevo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 90437 del 23 de noviembre de 2015, por medio de la cual se denegó una división de solicitud de patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 7115

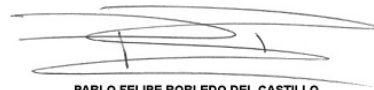
Ref. Expediente N° 14110583 000011

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la solicitante MICRODERMIS CORPORATION, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 23 de febrero de 2017

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: GLORIA JACQUELINE ALFONSO ROZO
Revisó: JESUS FERNEL GARCÍA
Revisó: RICARDO CAMACHO GARCÍA
Aprobó: JOSÉ LUIS LONDOÑO