

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 51081

Ref. Expediente N° 15306892

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 conferidas en el numeral 31
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 4781 del 09 de febrero de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención para la creación titulada: “PRODUCTO HIGIÉNICO QUE COMPRENDE UNA CAPA DE UNA COMPOSICIÓN LUBRICANTE DE ÁCIDO LÁCTICO AMORTIGUADO”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de marzo de 2022 con el N° NC2022/0003487, la sociedad Essity Hygiene and Health Aktiebolag., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta un nuevo pliego reivindicatorio confirmado por 10 reivindicaciones, donde la reivindicación 1 fue modificada al especificar qué *“la actividad de agua deseada de la composición se ha obtenido mediante secado”*. Explica que esta modificación tiene soporte en las páginas 5 -líneas 5 a 9-, y 29 -líneas 10 y 11- del capítulo descriptivo.

Complementario a lo anterior, la sociedad recurrente menciona que *“El secado resalta la naturaleza acuosa de la composición y proporciona una actividad de agua precisa (...) Por lo tanto, amablemente me permito solicitar a ese Despacho que lo anterior sea tenido en cuenta para el estudio de la presente solicitud, toda vez que en ambas jurisdicciones se ha otorgado una patente basada en reivindicaciones similares (...)”*

Sobre las concesiones extranjeras.

La sociedad recurrente considera pertinente señalar que *“(...) si bien cada país es autónomo al momento de conceder o negar una solicitud de patente luego de la realización del estudio de fondo, es claro que el hecho de que la novedad y el nivel inventivo de una invención hayan sido reconocidos por otras oficinas de gran trayectoria y tradición a nivel mundial es un indicio de la patentabilidad de la misma, toda vez que (i) el estudio de novedad y nivel inventivo en todas las Oficinas de Patentes del mundo es realizado por personas con conocimientos técnicos en el área de interés que son consideradas personas idóneas para emitir conceptos sobre la patentabilidad de una invención, y (ii) los resultados de los exámenes de patentabilidad efectuados respecto a*

Página 1 de 13



Ref. Expediente N° 15306892

solicitudes extranjeras pueden ser reconocidos como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de una invención, tal como se señala en el Artículo 46 de la Decisión 486.”

Sobre el análisis de nivel inventivo.

Frente a las objeciones por falta de nivel inventivo de la presente invención, la sociedad recurrente considera que la Oficina “(...) realiza una interpretación incorrecta del arte previo y de la invención, concluyendo que la materia reclamada en la presente invención carece de nivel inventivo.”

En lo que respecta al estado de la técnica trasladado, la sociedad recurrente presenta el siguiente análisis:

Sobre el estado de la técnica más cercano y las diferencias.

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta estar de acuerdo con la selección del documento D3 como el documento más cercano a la invención. Respecto a la diferencia de la invención con dicho documento, menciona que este tiene que ver con “(...) la actividad de agua de 0.10 a 0.50 de la composición lubricante. Sin embargo, se observa que D3 no expresa nada respecto a la cantidad de ácido láctico amortiguado.”, solo indica que el gel contiene un amortiguador de ácido láctico, por lo que considera que “(...) no hay forma de saber cuál es la cantidad de amortiguador de ácido láctico en el gel.”

Sobre el efecto atribuible a la diferencia advertida.

Ahora bien, en lo que respecta al efecto técnico la sociedad recurrente señala que contrario a lo referido por la Oficina, este se relaciona con que “el crecimiento microbiano puede inhibirse y el producto puede mantenerse higiénico durante el almacenamiento. Otra ventaja es que no se necesita conservador.” Complementario a esto, menciona que “Sorprendentemente se ha encontrado que la composición es similar al gel y resbaladiza en consistencia, y de este modo proporciona un efecto lubricante cuando se usa en productos absorbentes. La composición es también ligeramente ácida y de este modo idónea para su uso en contacto cercano con la piel y/o membrana mucosa del portador del producto absorbente. Además, ya que la composición está seca para una actividad del agua baja, no hay o hay muy poco riesgo de crecimiento microbiano en la composición, y por lo tanto no se necesita conservante. Por lo tanto, la composición que se ha encontrado es idónea para uso en productos absorbentes. La cantidad de ácido láctico amortiguado puede ser de 10 a 100% en peso (...)” –Subrayado original de texto-. Complementario a lo anterior, menciona que el segundo efecto se puede resumir así “(...) se encontró que una composición acuosa de ácido láctico amortiguado era lubricante a una baja actividad de agua. La modificación a la Reivindicación 1 de la presente solicitud explicada anteriormente relacionada con el secado destaca la naturaleza acuosa de la composición. La característica de secado no se encuentra en D3.” –Subrayado original de texto-.

Sobre el planteamiento del problema técnico objetivo.

En relación con lo expresado anteriormente, la sociedad recurrente señala que el problema técnico objetivo es “proporcionar una composición lubricante acuosa que tenga propiedades lubricantes e inhiba el crecimiento microbiano y mantenga el producto



Ref. Expediente N° 15306892

higiénico durante el almacenamiento sin necesidad de conservantes”.

Sobre las enseñanzas del documento D3.

La sociedad recurrente considera que “(...) *no hay enseñanza en D3 sobre la actividad de agua o sobre secar la composición. Es más, ni siquiera se revela cuál es la composición de D3. D3 tampoco se preocupa por el almacenamiento.*

Por tanto, las reivindicaciones de la presente solicitud son inventivas sobre D3; no hay ningún incentivo que sugiera reducir la actividad de agua mediante secado para proporcionar una cantidad de ácido láctico amortiguado entre 10 y 100% en peso y no se enseña si la composición de D3 lubricará con esta baja actividad de agua.”

Sobre la combinación de las enseñanzas de los documentos D3 y D5.

La sociedad recurrente considera que el documento D5 no compensa dichas diferencias, toda vez que dicho documento “(...) *enseña una dispersión de lactobacilos en un vehículo hidrofílico, tal como glicerol.*”

Complementario a esto señala que el documento D5 se “(...) *se preocupa por la proliferación de microorganismos⁵, el cual es un problema opuesto. Considerando que D5 se refiere a este problema opuesto y proporciona enseñanzas hacia un efecto opuesto, el experto en la materia no consultaría D5.*”

En el mismo sentido, explica que el documento D5 no se ocupa del problema relacionado con la lubricación durante el uso, sino a la “(...) *adherencia a la piel⁶, que es (nuevamente) un problema opuesto. Considerando que D5 se refiere a un problema opuesto y proporciona enseñanzas hacia un efecto opuesto, el experto en la materia no consultaría D5. Me permito destacar que en la resolución aquí impugnada no se abordó la enseñanza sobre la adherencia que se encuentra en D5.*”

Finalmente señala que dicho documento “D5 *tampoco se trata de una composición acuosa que comprende 10 a 100 % en peso de ácido láctico amortiguado, sino que se refiere a una dispersión de lactobacilos en un vehículo hidrofílico, como el glicerol (véase la Reivindicación 1 y 9 de WO2008/156398A1, que es la solicitud PCT correspondiente de D5). Una composición acuosa comprende agua, mientras que ‘hidrofílica’ implica una ausencia de agua. Se trata de composiciones diferentes y mutuamente excluyentes. También por esta razón, el experto en la materia no consultaría D5.*”

A la luz de lo anterior, la sociedad recurrente considera que el documento D5 no es el estado de la técnica complementario, e incluso si se usara, el problema técnico no se resolvería. Es por tanto que “(...) *basándose en D5, el experto no modificaría D3 hacia una actividad de agua baja para ‘inhibir el crecimiento microbiano y mantener el producto higiénico durante el almacenamiento sin necesidad de conservantes’. D5 enseña que una baja actividad de agua mantiene la viabilidad de las bacterias.*”

Asimismo, la sociedad recurrente señala que la composición del documento D5 es diferente respecto a sus propiedades ya que “(...) *tiene una actividad de agua baja que enseña adherencia a la piel. Por lo tanto, D5 no revela propiedades de lubricación. Teniendo en cuenta que la composición de D5 se adhiere, el experto en la materia no*

Resolución N° 51081

Ref. Expediente N° 15306892

habría aplicado las características de D5, ya que esto puede conducir a la adherencia en lugar de a la lubricación.

De cualquier modo, la persona versada en la materia no esperaría lubricación para ´una composición acuosa que comprende un ácido láctico amortiguado en una cantidad de 10 a 100% en peso que se lleva a una actividad de agua de 0.1 a 0.5 mediante secado`. El experto en la materia no esperaría propiedades de lubricación para una actividad de agua baja de tal composición, ya que a un nivel de agua bajo la viscosidad es alta.”

En vista de lo anterior, la sociedad recurrente considera que la combinación de los documentos D3 y D5 no le resta nivel inventivo a la presente solicitud.

Sobre el presunto análisis en retrospectiva.

La sociedad recurrente considera que los argumentos en los que se basa la Oficina para denegar la presente solicitud corresponden a un análisis en retrospectiva, esto debido a “(...) *que el Examinador ha mencionado varias veces a lo largo de la Resolución aquí impugnada que la presente invención ´puede` derivarse obviamente de la combinación de las enseñanzas de D3 y D5 (...)*”.

La cuestión no es si la persona normalmente versada en la materia podría aplicar las enseñanzas de los documentos citados, sino si dicha persona en efecto las habría aplicado con el problema técnico objetivo en mente, lo cual no es el caso para la presente solicitud. El análisis de nivel inventivo realizado en la Resolución No. 4781 simplemente buscó combinar algunas características mencionadas en porciones dispersas de D3 y D5 que fueran útiles en opinión del Examinador para ´armar` la invención reclamada; no obstante, no se consideraron adecuadamente las diferencias de dichos documentos con respecto a la presente invención, tal y como se expuso anteriormente.” –Subrayado original de texto-

Ahora bien, sobre los argumentos presentes en la resolución recurrida respecto a que el documento D5 soluciona el mismo problema técnico, la sociedad recurrente considera que estos parecen hechos en retrospectiva, esto debido a que dicho documento señala que dicha invención “(...) *se refiere a resolver el problema del crecimiento, colonización y/o supervivencia de microorganismos patógenos en el área urogenital y en la piel (...)* es importante que las bacterias productoras de ácido láctico sean viables cuando estén expuestas al usuario del artículo sanitario, por lo que las bacterias productoras de ácido láctico deben conservar su viabilidad durante el transporte y el almacenamiento del producto (...) Por lo tanto, para conservar la viabilidad de las bacterias, es importante que la actividad de agua de la dispersión sea inferior a 0.2.”

Respecto al crecimiento de patógenos, la sociedad recurrente señala que el documento D5 “(...) *solo enseña que en el sujeto humano se previene el crecimiento de patógenos por la presencia de bacterias productoras de ácido láctico. Para entregar estas bacterias vivas al sujeto humano, la actividad de agua en la composición debe ser baja para que sobrevivan al almacenamiento. No hay divulgación alguna en D5 de que una baja actividad de agua previene el crecimiento de patógenos. Tampoco hay divulgación en D5 sobre patógenos durante el almacenamiento (...)*”

Ref. Expediente N° 15306892

En este sentido, me permito reiterar que en este caso la mención general e inconexa de algunas características en el estado de la técnica no orienta inmediatamente al experto en la materia a obtener la invención reclamada con los efectos específicos conseguidos.

Dichas divulgaciones solo representan una invitación a realizar investigación y desarrollo en el campo, pero no guían de ninguna manera a la persona versada en la materia a obtener de manera inequívoca el objeto reivindicado.”

De acuerdo con lo expuesto, la sociedad recurrente considera que el experto en la materia reconocería la altura inventiva de la invención frente al estado de la técnica trasladado, al resultar insuficiente a la hora de obtener la presente invención sin ninguna ambigüedad.

En cuanto a la propiedad lubricante de la composición, la sociedad recurrente señala que si bien en la resolución recurrida se indica que teniendo en cuenta que el documento D3 es un lubricante, el experto en la materia sabría cómo modificar la composición para mantener dichas propiedades con una actividad de agua baja, al tener en cuenta que dicha composición es desconocida “(...) *no tendría ninguna orientación para mantener la composición lubricante cuando se seleccionara una actividad de agua de 0.1 a 0.5. Por ejemplo, no se sabe si la composición de D3 es acuosa, cuál es la cantidad de ácido láctico amortiguado y si la composición se seca.*

Por consiguiente, la afirmación de su Despacho sobre la lubricación no está fundamentada y, por lo tanto, es insuficiente para restar nivel inventivo. A priori, el experto en la materia simplemente no esperaría un efecto lubricante de la composición reivindicada.”

Por otro lado, la sociedad recurrente aclara que el efecto sorprendente se relaciona con que “(...) *una composición acuosa que comprende un ácido láctico amortiguado en una cantidad de 10 a 100% en peso que se lleva a una actividad de agua de 0.1 a 0.5 mediante secado` demuestra propiedades lubricantes (...)*

En vista de todo lo anterior, respetuosamente solicito que su Despacho revoque la resolución recurrida y, en consecuencia, emita una en la que conceda la solicitud de patente, la conceda parcialmente, o en su defecto ordene su reexaminación.”

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán “(...) *todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”.*

Objeto de la invención.

La Oficina encuentra que el objeto de la presente solicitud está referida a proporcionar una composición que reduzca el riesgo de irritación de la membrana mucosa y/o la piel.

Es otro objeto de la invención proporcionar una composición que proteja la piel, y por ejemplo incremente la resistencia de la piel o membrana mucosa a los productos de higiene o absorbentes que se adaptan para contener orina, sangre, y/u otros líquidos corporales que entran en contacto con la piel o la membrana mucosa.

Ref. Expediente N° 15306892

Antecedentes administrativos.

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° 15306892 del 25 de diciembre del 2015, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante los Oficios N°5268 del 14 de abril de 2021 y N°16273 del 20 de octubre de 2021.

En el último estudio de fondo, la Oficina objetó el capítulo reivindicatorio por carecer de claridad, particularmente la reivindicación 1 porque presenta características que sugieren el uso. Así mismo se objetaron las reivindicaciones 6 a 8 por incluir características imprecisas y no limitativas.

Por otro lado, la Oficina encontró que el producto higiénico y/o absorbente para la limpieza personal o que absorba fluidos corporales, reclamado en las reivindicaciones 1 a 11, carecía de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de la pareja documental D3 - *pH-balanced tampons: do they effectively control vaginal pH?* - , y D5 - CN101678147, al considerar que este se deriva de manera obvia a partir de dichos antecedentes.

En respuesta a este Oficio, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud y un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones por medio del Radicado NC2022/0000258 del 14 de enero de 2022, sin embargo, la Oficina al revisar los documentos allegados consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 10, al considerar que la materia contenida en estas no cumplió con el requisito de nivel inventivo, en virtud de las enseñanzas y la combinación de los documentos D3 y D5, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 de 2000 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...)

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Modificaciones presentadas.

Ref. Expediente N° 15306892

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”¹.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta junto con el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio radicado bajo el N° NC2022/0003488 del 24 de marzo de 2022, con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia. Frente a lo anterior esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la modificación.

El nuevo pliego reivindicatorio allegado como complemento de información junto al escrito del recurso de reposición, reemplaza en su totalidad el evaluado durante la actuación administrativa, este nuevo capítulo reivindicatorio está conformado por un total de diez (10) reivindicaciones comprendidas en la categoría de producto, por lo que se ajusta a lo previsto en el artículo 14 de la Decisión 486 en cuanto tiene que ver con las categorías inventivas.

En cuanto a las modificaciones realizadas al nuevo capítulo, la Oficina advierte que es correcto que fue incluida en la nueva reivindicación 1 la expresión *“(…) y donde la actividad de agua deseada de la composición se ha obtenido mediante secado.”*, la cual se encuentra divulgada en la página 5, líneas 5 a 9, tal como lo menciona la sociedad recurrente. Las demás reivindicaciones no sufrieron modificación alguna.

De igual manera se encuentra que la sociedad recurrente realizó el pago correspondiente a la modificación voluntaria mediante factura N° 652566 del 24 de marzo de 2022. En vista de todo lo anterior, la Oficina encuentra que la materia reclamada cumple con los requisitos establecidos en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, y son aceptadas para el presente estudio.

De las concesiones extranjeras.

1 Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° 15306892

En cuanto a las concesiones extranjeras mencionadas por la sociedad recurrente, esta Oficina se permite reiterar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 14 de la citada Decisión 486 de 2000, donde se menciona que es deber de la Oficina realizar el examen para la concesión de patentes de invención, el cual debe ser autónomo², integral y motivado, en especial en aquellos casos donde se determine la ausencia manifiesta de novedad o de nivel inventivo de la solicitud. Esto quiere decir que, la Oficina Nacional competente es libre de tomar una decisión a su criterio, pero la anterior tiene que estar debidamente justificada por un estudio minucioso de la solicitud, junto con la debida aplicación de las normas, que para el caso son los requisitos contentivos en los artículos 14 a 51 de la citada Decisión³.

Del análisis de patentabilidad.

La sociedad recurrente considera que hubo una indebida interpretación tanto del arte previo como de la presente invención, al concluir que la materia reclamada carece de nivel inventivo, al encontrar diferencias que no son derivadas del estado de la técnica.

Conforme a lo anterior, es importante señalar las características técnicas esenciales ahora reclamadas, como sigue a continuación:

Un producto higiénico y/o absorbente para la limpieza personal y/o limpieza o que absorba fluidos corporales, dicho producto comprende una capa de una composición lubricante que comprende un ácido láctico amortiguado que tiene un pH dentro del intervalo desde 3.0 a 6.5, caracterizado porque la cantidad de ácido láctico amortiguado en la composición lubricante es de 10 a 100% en peso, basado en el peso total de la composición lubricante, y donde la composición se recubre en la capa de superficie del producto de manera que la composición está ubicada sobre o en una capa de superficie del producto, y la composición tiene una actividad de agua de desde 0.10 a 0.50, y donde la actividad de agua deseada de la composición se ha obtenido mediante secado.

De lo anterior se advierte que la reivindicación omite incluir especificaciones tales como los demás componentes de la mezcla lubricante, tal como se enseña en el ejemplo 2, tabla 2 del capítulo descriptivo.

2 “(...) el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad” (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Procesos 581-IP-2019, 362-IP-2015).

3 Revisar desde Capítulo I -De los Requisitos de Patentabilidad hasta Capítulo V – De Los Derechos que confiere la Patente.



Ref. Expediente N° 15306892

Ahora bien, respecto a la modificación realizada al nuevo capítulo reivindicatorio, donde se menciona que la actividad de agua se obtuvo mediante un proceso de secado, la Oficina aclara que la expresión incluida no corresponde a una característica esencial ni del producto ni de la composición, toda vez que corresponden a características de otra categoría de reivindicaciones -procedimiento-, además es de señalar que las composiciones se definen mediante los elementos que la componen y sus cantidades, no por el proceso de obtención.

De las enseñanzas del documento más cercano -D3-.

El objeto del documento D3 es determinar si los tampones lubricados con un gel de pH balanceado son efectivos para mantener el pH normal de la vagina. También menciona que los tampones lubricados son comercialmente disponibles en UK desde el 2003, en donde este producto consiste en un sistema de dos sachet, uno contiene un tampón de tamaño regular sin aplicador y otro contiene 1 gr de gel acuoso con pH de 5.1. El gel contiene ácido láctico amortiguado, diseñado para mantener el pH vaginal entre 3.8 y 4.2 por 8 horas (Págs. 639 y 640), de donde se advierte que la anterioridad D3 anticipa tanto el producto higiénico como la composición lubricante junto con su pH. En este sentido, este documento también anticipa el contenido de ácido láctico amortiguado, toda vez que se infiere que está hablando de un gel con amplia capacidad amortiguadora, es decir, con un contenido alto ácido láctico en el gel acuoso (superior al 10%), por tanto, corresponde a un valor implícito de dicha divulgación.

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que le asiste razón a la sociedad recurrente cuando menciona que el documento D3 no refiere explícitamente una actividad de agua de la composición lubricante que se encuentre entre 0.1 y 0.5.

Del efecto atribuible a la diferencia reconocida.

Ahora bien, en lo que respecta al efecto técnico atribuible a las diferencias antes mencionadas, la Oficina encuentra necesario señalar que contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, no hay evidencia en las pruebas técnicas que demuestren que la selección de la actividad de agua de la composición de ácido láctico le otorgue un efecto técnico probado a la materia reclamada, debido a que no existe una relación de causalidades entre lo reclamado y lo demostrado en la solicitud, esto según la tabla 1, la cual enseña pruebas con distintos valores de actividad de agua, donde las fuerzas de deslizamiento (capacidad lubricante) son similares en todos los valores (10.69 – 12.66), incluso en los valores donde la actividad del agua se encuentra por encima del rango reclamado, con lo cual, se descarta un efecto relacionado con la selección del rango de actividad de agua entre 0.1 y 0.5. De igual forma, es importante mencionar que la reivindicación 1 se encuentra redactada en términos de una característica funcional de los componentes, esto al mencionar una “composición lubricante”, es decir, los elementos presentes en la composición se definen por su función lubricante, sin que revele sus características esenciales, como lo son los excipientes.

Aunado a ello, la recurrente señala en la descripción que “(...) de los resultados en las pruebas pueden concluirse que hubo una fuerza de deslizamiento reducida para todos los tampones que comprende la composición lubricante que comprende ácido láctico. En todos los casos el tampón cubierto con la composición mostró fuerza de deslizamiento más baja comparada al tampón no tratado.” (Pág.26, líneas 12 a 17) -Subrayado fuera de texto-, es decir, que la sola presencia del ácido láctico incidió en la mejora de la fuerza



Ref. Expediente N° 15306892

de deslizamiento, sin que se evidencie que la concentración o la actividad de agua tengan un impacto sobre esta condición, por tanto, se reitera que no es posible atribuirle un efecto técnico a la señalada diferencia.

En cuanto a la inhibición del crecimiento microbiano y a que el producto reclamado no necesita un conservante, la Oficina aclara que estos corresponden a efectos esperados y no probados de la composición que se derivan de mantener una actividad de agua baja, puesto que esto evita el crecimiento microbiano sobre la composición, omitiendo el uso conservante, que de lo contrario son necesarios para la durabilidad de esta, tal como lo cita el documento D5.

Asimismo, la Oficina se permite señalar que lo anterior hace parte del conocimiento del técnico medio versado en la materia, el cual en sus conocimientos generales en el campo técnico relacionado con composiciones farmacéuticas, es conocedor que el control de actividad de agua es importante para evitar el crecimiento de microorganismos, puesto que la mayoría de los mohos presentan crecimiento en superiores a 0.60 aw, las levaduras en valores superiores a 0.70 aw, y que a valores por debajo de los necesarios para el crecimiento bacteriano haría que no fuera necesario añadir conservantes contra estos microorganismos, ya que, teóricamente, solo podría haber crecimiento fúngico. Valores por debajo de 0,6 resulta restrictivos para el crecimiento microbiano y no sería necesario añadir conservantes adicionales al producto o a la materia prima.^{4,5}

En vista de lo anterior, la Oficina encuentra que, si bien la sociedad recurrente menciona que la composición acuosa de ácido láctico amortiguado se comporta como un lubricante a una baja actividad de agua, no se evidencia una relación causal entre lo reclamado y las pruebas allegadas. Y en cuanto la característica de secado, es necesario reiterar que una característica de una reivindicación de la categoría inventiva de procedimiento no define un producto, ya que no indica una propiedad física del mismo, sino una etapa de un proceso, por tanto, dichos argumentos no son persuasivos para restablecer la altura inventiva de la invención.

Del planteamiento del problema técnico objetivo.

De acuerdo con lo anterior, la Oficina encuentra que contrario a lo referido por la sociedad recurrente, el problema técnico objetivo no se puede plantear con base en la funcionalidad de la composición, toda vez que no corresponde a una diferencia advertida.

En cuanto a la composición divulgada en el documento D3, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando considera que no se revela cuál es la composición en D3, ya que al igual que la composición reclamada, este divulga una capa lubricante que comprende ácido láctico amortiguado en un pH de 3.8 a 4.2, por tanto, anticipa las características de la composición tal y como fueron reclamadas a excepción de la actividad del agua tal y como se indicó durante el trámite administrativo.

⁴Actividad de agua, concepto e importancia. <http://avibert.blogspot.com/2011/04/actividad-del-agua-concepto-e.html>

⁵Cosméticos microbiológicamente seguros. Guía para producir materias primas y productos cosméticos seguros desde el punto de vista microbiológico y de la conservación. AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS



Ref. Expediente N° 15306892

De las enseñanzas del documento -D5-.

Respecto a las enseñanzas del documento complementario D5, es importante señalar que este se refiere a artículos sanitarios, tales como compresas higiénicas que comprenden una bacteria productora de ácido láctico dispersan en un vehículo hidrofílico, con un efecto potenciado y que tenga estabilidad de almacenamiento satisfactoria y asegurar las propiedades absorbentes del artículo (Párr.0020). Dicho documento D5 menciona que la dispersión tiene una actividad de agua por debajo de 0.2 a fin de mantener la viabilidad bacteriana y capacidad de almacenamiento donde dicha dispersión tiene una viscosidad de 10 Pa.s, donde la dispersión se puede secar para reducir la actividad de agua, por ejemplo en una cámara de aire seco (Párr.0044 a 0050).

De la combinación de las enseñanzas de los documentos D3 y D5.

Acorde con lo expuesto, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando menciona que el documento D5 no suple la diferencia advertida entre el documento más cercano y la materia reclamada, ya que la dispersión revelada en dicho documento sugiere una actividad de agua que se logra mediante el secado, tal como se menciona en el párrafo anterior.

En cuanto al objeto del documento D5, la Oficina aclara que, si bien este documento busca en uno de sus objetivos un planteamiento distinto al de la presente invención, no se puede desconocer que pertenece el mismo campo de la invención y busca solucionar problemas relacionados con estabilidad del producto durante el almacenamiento, por tanto, no le asiste razón cuando argumenta que las enseñanzas son totalmente contrarias a lo que busca solucionar la presente invención.

Cabe mencionar que la pertinencia del documento D5 como documento complementario radica en demostrar que antes de la presentación de la presente solicitud, ya eran conocidas en el estado de la técnica composiciones para productos higiénicos que ayuden al cuidado de la piel de la zona en contacto, que comprenden productos de ácido láctico cuya actividad de agua se encuentre en el rango reclamado, el cual se logra mediante el secado (Párr.0013), con lo cual es claro que se conocía con anterioridad a la presentación de la presente solicitud que es posible suprimir la reproducción de microorganismos ajustando la actividad de agua por debajo de 0.6.

Contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, el documento D5 resulta el estado de la técnica complementario relevante, ya que sugiere la pertinencia de actividades de agua bajas, además, tal como se mencionó en el presente escrito, el técnico medianamente versado en la materia sabe que la actividad de agua es importante a la hora de evitar el crecimiento de microorganismos, y que a valores por debajo de los necesarios para el crecimiento bacteriano (0.6 aw) haría que no fuera necesario añadir conservantes contra estos microorganismos, el técnico medianamente versado en la materia estaría motivado a ajustar la actividad en valores necesarios para controlar la actividad microbiana dentro de su experimentación de rutina.

En cuanto a las propiedades de lubricación, la Oficina reitera que una composición se define mediante los elementos que la componen y sus proporciones, no por una característica o propiedad funcional, por tanto, la propiedad de lubricación no es una característica estructural de la composición.

Ref. Expediente N° 15306892

Ahora bien, es importante aclarar que si bien la sociedad recurrente señala que la composición del documento D5 tiene una actividad de agua baja que enseña adherencia a la piel, dicho documento señala que la selección de la viscosidad entre 10 y 80 Pa.s es adecuada para proporcionar una adherencia ventajosa a la piel, lo cual no es contrario a un producto lubricante, ya que es claro que los lubricantes se pueden adherir tanto en la superficie en movimiento como en la superficie estacionaria, con el fin de que la superficie en movimiento se deslice con la misma velocidad de la superficie, mientras que el producto que se encuentra en contacto con la superficie estacionaria tiene una velocidad cero, esto a fin de cumplir con la propiedad lubricante.

Con lo cual, la persona versada en la materia encontraría información suficiente tanto en el documento D5 como en sus conocimientos generales para ajustar la actividad de agua por debajo de 0.2, tal como lo indica D5 y así llegar al rango reclamado, por tanto, carece de altura inventiva.

Sobre el presunto análisis en retrospectiva.

Frente a los argumentos de la sociedad recurrente donde cuestiona el uso de la palabra “puede” presente en la resolución impugnada, es importante señalar que en la quinta etapa del método problema solución, donde se evalúa si la persona normalmente versada en la materia habría aplicado las enseñanzas de los documentos del estado de la técnica trasladado, dicha palabra no fue empleada. En la etapa, se indicó que ya eran conocidas en el estado de la técnica, composiciones para uso en productos higiénicos con actividad de agua entre 0.10 y 0.50, con el fin de tener producto estable de almacenamiento y garantizar las características de absorción del artículo, por tanto, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a ajustar la actividad de agua entre 0.1 y 0.5 divulgada en el documento D5, en la composición del producto higiénico de D3, para así llegar al objeto de la reivindicación 1, por tanto se considera obvia.

Ahora bien, en cuanto al problema técnico del documento D5, se reitera que este documento no solo plantea el problema del crecimiento, colonización y/o supervivencia de microorganismos patógenos en el área urogenital y en la piel, tal como lo menciona, sino también que busca la obtención de un artículo sanitario que tenga una estabilidad de almacenamiento satisfactoria y asegurar las propiedades absorbentes del artículo (Párr.0020), por tanto, es incorrecto mencionar que dichos documentos son contradictorios y distantes.

En vista de lo anterior, contrario a lo mencionado por la sociedad recurrente, las enseñanzas del estado de la técnica traslado resultan suficientes para derivar de manera obvia la materia reclamada. Adicional a ello, se ha verificado que en cuanto a la supresión de reproducción de microorganismos, la persona versada en la materia dentro de su práctica habitual puede fácilmente ajustar la actividad de agua y establecer su contenido en el rango reclamado.

A la luz de lo anterior, la Oficina encuentra que no le asiste razón a la sociedad recurrente cuando argumenta que el experto en la materia reconocería la altura inventiva de la invención frente al estado de la técnica trasladado, al resultar insuficientes a la hora de obtener la presente invención sin ninguna ambigüedad.

En cuanto a la cantidad del ácido láctico amortiguado, tal como se mencionó en el presente escrito, la Oficina reitera que dado que el lubricante para tampones descrito en

Resolución N° 51081

Ref. Expediente N° 15306892

el documento D34 contiene un tampón de lactato en un pH que se puede mantener entre 3.8 y 4.2, es de suponer que el contenido del tampón de lactato en el lubricante se encuentra dentro del rango de 10 a 100% en peso basado en el peso total del lubricante, por tanto, dichos argumentos no proceden.

De igual manera se reitera que, de acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 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 se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir, la materia contenida en el nuevo capítulo reivindicatorio no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 4781 del 09 de febrero de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención para la creación titulada: “PRODUCTO HIGIÉNICO QUE COMPRENDE UNA CAPA DE UNA COMPOSICIÓN LUBRICANTE DE ÁCIDO LÁCTICO AMORTIGUADO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad Essity Hygiene and Health Aktiebolag, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 de julio de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.08
09:04:34 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.