

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59275

Ref. Expediente N° NC2020/0005500

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° 11440 del 09 de marzo de 2022, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UNA COMPOSICIÓN DE CHAMPÚ ACONDICIONADOR QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE COMPUESTOS DE ÉSTER DE METILO SULFONADO, UN TENSIOACTIVO ZWITTERIÓNICO, UNA FASE OLEOSA Y UN POLÍMERO CATIÓNICO”, 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 27 de abril de 2022 con el N° NC2022/0005310, la sociedad KI-Kepong Oleomas Sdn Bhd., 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:

En cuanto a la falta de claridad.

La recurrente cita la Guía de Examen de la SIC, argumentando que “De acuerdo con esta disposición, incluir las proporciones de todos los componentes no es obligatorio, como erróneamente se menciona en la Resolución recurrida, teniendo en cuenta que las características técnicas esenciales que diferencian la invención del estado de la técnica ya se encuentran presentes en la reivindicación 1. Las proporciones que solicita la Dirección de Nuevas Creaciones no le otorgan novedad o nivel inventivo a la invención. Al insistir el examinador en requerir al solicitante una vez más que incluya dichas proporciones en la reivindicación 1, incumple los lineamientos establecidos en la Guía de la SIC y por ende lleva a cabo un examen inadecuado de las reivindicaciones estudiadas. Además, se debe considerar que incluir restricciones adicionales en la reivindicación 1 limitaría de manera indebida el alcance de protección de la solicitud, teniendo en cuenta que durante el trámite administrativo de la misma se introdujeron ya bastantes características limitativas en el capítulo reivindicatorio”

Agrega que “En cuanto a las expresiones “un tensioactivo zwitteriónico”, “una fase oleosa”, “un polímero catiónico”, y “electrolito inorgánico”, se reitera que consisten en generalizaciones razonables de los compuestos ejemplificados y que limitar las reivindicaciones sólo a los compuestos ejemplificados (como sugiere el examinador) conllevaría a una limitación indebida del alcance de protección de la solicitud.”

Nivel Inventivo.

Página 1 de 6



Ref. Expediente N° NC2020/0005500

Documento D1

Afirma que “(...) D1 no logra divulgar específicamente (i) que la mezcla de compuestos de ester de metilo sulfonado C14-C18 y el tensioactivo zwitteriónico esté presente en una relación de combinación de 5 – 7.5: 1 en peso; ni (ii) que la mezcla compuestos de ester de metilo sulfonado C14-C18 y el tensioactivo zwitteriónico esté presente en una cantidad total de entre 6% y 20% en peso de la composición.”

Adicionalmente, expone que “Contrario a las conclusiones erróneas del examinador, se llama la atención al hecho de que D1, en la página 11, tabla 4, ejemplo 33, se refiere a modalidades de la invención que comprenden ALPHA-STEP® PC-481, el cual contiene 2-sulfolaurato de metilo de sodio ($C_{13}H_{25}NaO_5S$)² y 2-sulfolaurato disódico ($C_{12}H_{22}Na_2O_5S$)³. Consecuentemente, el producto ALPHA-STEP® PC-48 no consiste en compuestos de ester de metilo sulfonado C14-C18, ya que sus dos ingredientes activos no contienen entre 14 y 18 átomos de carbono, sino que contienen 13 y 12 átomos de carbono, respectivamente. Por consiguiente, D1 no logra mencionar una mezcla de compuestos de ester de metilo sulfonado C14-C18 junto con un tensioactivo zwitteriónico en una cantidad total de entre 6% y 20% en peso de la composición. En la Resolución recurrida, el examinador insiste en que D1 divulga compuestos de ester de metilo C12-C18 cuando hace referencia al ALPHA-STEP® PC-48, pero esto no es cierto”

Anterioridad D3

Señala la recurrente: “Vale la pena resaltar que D3 menciona una relación de 4.75:1 entre los compuestos de ester de metilo sulfonado y el tensioactivo zwitteriónico. Este valor no cae dentro del rango que se reivindica de 5 – 7.5:1. En la Resolución, el examinador insiste en que la persona medianamente versada en la materia, ejerciendo un juicio elemental de aproximación de cifras decimales, sabría llegar a la cifra 5 a partir de las enseñanzas de D3 y que el rango de 5-7.5:1 no exhibe ningún resultado sorprendente o inesperado.

8.8. Sin embargo, es del todo claro que a partir de un valor de 4.75, una persona medianamente versada en la materia no encontraría motivación alguna para incrementar ese valor a un rango de entre 5 y 7.5, como el que se reivindica. Nada en D3 o en el conocimiento medio de la persona versada en la materia la llevaría a construir un rango de 5-7.5:1 de manera obvia a partir de un valor de 4.75:1. La estimación que hace el examinador es deliberada y carece de soporte.”

Análisis efectuado

Insiste que se efectuó un análisis retrospectivo de la invención denegada y que “Sin embargo, si el examinador se situara en el momento del tiempo en el que se estaba desarrollando la invención, realmente no existe motivación alguna en D3 para emplear un valor diferente a la relación 4.75:1; en ningún momento menciona esta anterioridad que se deba incrementar la proporción de compuestos de ester de metilo en relación con el surfactante zwitteriónico, ni mucho menos en qué valores realizar dicho incremento para llegar al rango específico de 5- 7.5:1. Además, la reivindicación 1 no está mencionando un valor único de 5:1, sino que divulga un rango de 5-7.5:1, que como un todo no es derivable a partir de un valor de 4.75:1.

Adicionalmente, como se ha explicado con anterioridad, este rango particular que se reivindica no debe exhibir algún efecto sorprendente o inesperado para reconocer que la

Resolución N° 59275

Ref. Expediente N° NC2020/0005500

invención no resulta obvia frente a la combinación de D1 y D3. El simple hecho de que el rango reivindicado no se deduzca de manera obvia a partir de la combinación de las anterioridades es suficiente para que se reconozca el cumplimiento del requisito de nivel inventivo, ya que se ha logrado obtener una composición alternativa, cuyas características técnicas no resultan derivables del estado de la técnica.”

Finalmente, concluye mencionando que “De acuerdo con todo lo anterior, aun cuando la persona medianamente versada en la materia combinara D1 y D3, le sería imposible alcanzar la composición de la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes, ya que ninguna de las anterioridades anticipa los compuestos y rangos discutidos anteriormente, ni proporcionan enseñanza o motivación alguna que lleven a la persona medianamente versada en la materia a modificar los compuestos y valores del estado de la técnica más cercano para llegar de manera obvia a las reivindicaciones bajo estudio. Particularmente, D3 no supliría las diferencias identificadas entre D1 y la invención. Por consiguiente, se solicita amablemente reconocer que las reivindicaciones 1 a 9 sí cumplen con el requisito de nivel inventivo.”

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”.

En cuanto a la claridad.

En este punto se indica que la recurrente está mal interpretando los apartes de la Guía de Patentes, ya que menciona casos donde la característica técnica esencial es el compuesto activo, cuando es claro que la materia denegada se relaciona con una composición que contiene varios ingredientes que son esenciales en la obtención del efecto que se reclama, teniendo en cuenta que una composición de champú necesita de los ésteres de metilo, el tensioactivo, la fase oleosa y un polímero para poder a ser llamada un champú. Dicho esto, es necesario que se incluyan las proporciones de cada uno de los componentes de dicha composición para lograr que se distinga de lo ya conocido en el estado de la técnica.

En cuanto a los términos “tensioactivo aniónico”, “una fase oleosa”, “un polímero catiónico” de la reivindicación 1 y “electrolito inorgánico”, esta oficina insiste en que son generales y no limitan de manera adecuada la invención que se pretende proteger, ya que éstos puede comprender compuestos que cumplan esa función, pero no se incluyen dentro de la descripción. Además, dentro de la descripción y los ejemplos hay composiciones específicas que comprenden compuestos puntuales (descritos por su fórmula o marca comercial), lo que da indicios que se puede hacer una generalización razonable a partir de estos y poder delimitar la invención de forma adecuada.

En conclusión, los argumentos de la recurrente no son de recibo y se confirma que las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de claridad, establecido en el art. 30 de la Decisión 486 de 2000.

En cuanto al nivel inventivo.

Documento D1

Resolución N° 59275

Ref. Expediente N° NC2020/0005500

Se reitera que, efectivamente, el documento D1 (US2012208898) ya revelaba composiciones de limpieza, tales como jabones líquidos o champús, que comprenden ésteres de sales sulfonados y betaínas (resumen)

De forma particular, se enseñan composiciones que contienen (pág. 1: pár. 7, 8; pág. 11: tabla 4)

- Usa sal de éster de ácido graso alfa sulfonado C12-C18
- Alquil betaína (tensioactivo zwitteriónico)
- Aceites vegetales, minerales o de silicona como fase oleosa
- Goma guar (polímero catiónico)
- Donde la relación éster:tensioactivo es de 2:1
- La cantidad de ésteres + tensioactivo es entre 6-20%

Por lo tanto, es claro que la diferencia existente entre lo estudiado y lo enseñado en D1 es la relación éster:tensioactivos, tal como lo reconoce la recurrente.

De otra parte, la recurrente se centra únicamente en la tabla 4 de la página 11 para tratar de mostrar una diferencia entre las enseñanzas de su composición y lo divulgado en D1, cuando dicho documento es claro en enseñar que las composiciones pueden consistir esencialmente de 5-30% de éster de ácido graso sulfonado (pár. 15), 2-20% de alquil betaína (pár. 16), 0-3% de una sal (pár. 17) y otros aditivos, por lo que a lo largo del documento ya se enseñaban alquil betaínas cuya longitud de cadena va entre 5 y 21 átomos de carbono en las proporciones que se reclaman. Así las cosas, estos argumentos no son de recibo por parte de esta oficina.

En conclusión, el documento D1 ya enseñaba composiciones muy similares que únicamente se diferencian en una características con aquéllas denegadas y, por lo tanto, sí es el documento más cercano a la invención en estudio.

Anterioridad D3

En este punto se aclara que la relevancia de la anterioridad D3 (US5705147) es proporcionar aquélla característica que no enseña el documento D1, a saber, la proporción entre el éster sulfonado:tensioactivo, ya que a columna 4 publica que la proporción de surfactante es entre 5-50%, entre ellos zwitteriónicos (betaínas) y aniónicos sintéticos como los ésteres de ácidos sulfonados, por lo que la relación que se reivindica se encuentra contenida en esta revelación, adicionalmente, la composición C del ejemplo 12 igualmente revela una proporción de aproximadamente 5 a 1, corroborando la enseñanza

Entonces, la sugerencia de D3 sí tiene soporte, al contrario de las afirmaciones de la recurrente.

Así las cosas, se podrían utilizar las proporciones enseñadas en D3 en las composiciones de D1 y llegar a la composición reclamada de manera obvia, afectando el nivel inventivo de la solicitud.

Análisis efectuado

Resolución N° 59275

Ref. Expediente N° NC2020/0005500

Es oportuno mencionar que, antes de la fecha de prioridad reclamada (03.10.2017) ya existían composiciones de champú con ésteres de metilo, tensioactivo zwitteriónico, fase oleosa y polímero (D1), así como composiciones de champú acondicionadoras que comprenden ésteres de metilo sulfonados de un ácido graso y tensioactivo zwitteriónico en proporciones que van de 1:1 a 10:1, por lo que una persona versada en la materia combinaría sus enseñanzas para llegar al champú reivindicado sin el ejercicio adicional de una actividad inventiva.

Finalmente, para el presente caso al no evidenciarse un efecto asociado a la presencia de la proporción reclamada, se dice que la solución propuesta es una alternativa obvia a lo ya encontrado en el estado de la técnica más cercano, o sea composiciones de champú adecuadas para la limpieza y acondicionamiento del cabello.

Es decir, no hubo un análisis retrospectivo ni incorrecto de la materia denegada, contrario a lo argumentado por la recurrente, por lo tanto, no hay lugar a acceder a la revocatoria solicitada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 11440 del 09 de marzo de 2022, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “UNA COMPOSICIÓN DE CHAMPÚ ACONDICIONADOR QUE COMPRENDE UNA MEZCLA DE COMPUESTOS DE ÉSTER DE METILO SULFONADO, UN TENSIOACTIVO ZWITTERIÓNICO, UNA FASE OLEOSA Y UN POLÍMERO CATIÓNICO”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad KI-Kepong Oleomas SDN BHD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.31
17:01:25 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

Resolución N° 59275

Ref. Expediente N° NC2020/0005500

