

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

**RESOLUCIÓN No. 7 2905**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

**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 23 de noviembre de 2004, con el No. 04117651, por la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de McNeil-PPC, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES LUBRICANTES ANHIDRAS GENERADORAS DE CALOR Y NO IRRITANTES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US03/13554 del 1 de mayo de 2003.

**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. 9224, notificado el 11 de julio de 2008 y Oficio No. 6172, notificado el 7 de mayo de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad de acuerdo con las exigencias del artículo 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, nivel inventivo y las reivindicaciones relativas a un método de tratamiento.

**CUARTO:** Que la solicitante mediante escritos radicados el 18 de noviembre de 2008 y el 15 de septiembre de 2010 dio respuesta a los Oficios Nos. 9224 y 6172, respectivamente. En sus escritos, presentó argumentos a favor de la patentabilidad del invento y allegó nuevo capítulo reivindicatorio, el cual cumple con lo prescrito en el artículo 34 de la Decisión 486. (T.)

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

**RESOLUCIÓN No.**

**17 2905**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

**QUINTO:** Que mediante escrito radicado el 28 de julio de 2010, la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman presentó sustitución de poder otorgada a su favor por la doctora Jimena Escobar Uribe, la cual se encontró que reúne los requisitos legales (Fl. 171).

**SEXTO:** 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, 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*".

**SÉPTIMO:** Que las nuevas reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 178 y 179, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**7.1. Objeto de la invención**

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en composiciones lubricantes generadoras de calor anhidras.

Las reivindicaciones 1 a 11 reclaman una composición lubricante sustancialmente anhidra caracterizada porque comprende: uno o más alcoholes polihídricos en una cantidad desde 75% hasta 99% en peso, desde 0.1 hasta 4% en peso de hidroxipropilcelulosa como agente gelificante y desde 0.1 hasta 1% en peso de ácido láctico como un agente para el ajuste del pH.

El problema técnico planteado es la necesidad de composiciones en donde la sensación de calor generada sea suave y placentera, no tóxicas, no irritantes y posean excelentes características de lubricación.

Para solucionar dicho problema la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende uno o más alcoholes polihídricos, un agente gelificante como hidroxipropilcelulosa y un agente para el ajuste de pH, cual es, el ácido láctico.

**7.2. Determinación del estado de la técnica**

**7.2.1. Fecha determinante para el análisis comparativo**

Las fechas para determinar el estado de la técnica son el 1 de mayo de 2002 y el 17 de marzo de 2003, que corresponden a las fechas de prioridad invocadas respecto de las solicitudes US 10/137,509 y 10/390,511, respectivamente. 

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

**RESOLUCIÓN No. 7 2905**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

Las fechas de prioridad fueron tenidas en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 180 y 181 del expediente en estudio.

**7.2.2. Documentos del estado de la técnica**

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

| No.              | Documento  | Título                          | Fecha de publicación |
|------------------|------------|---------------------------------|----------------------|
| D1<br>(Antes D4) | EP 0027730 | A COSMETIC COMPOSITION          | 1981-04-29           |
| D2<br>(Antes D7) | US 5885591 | PERSONAL LUBRICANT COMPOSITIONS | 1999-03-23           |

D1 (Fls. 118 a 123 y 158 a 161), divulga composiciones cosméticas que comprenden: polietilenglicol, butilenglicol, propilenglicol e hidroxipropilcelulosa, que sustancialmente es anhidra capaz de generar calor cuando se pone en contacto con el agua (Fl. 119, página 3, líneas 6-16 y Fl. 120, página 4). Ésta es utilizada para el cabello o para la piel como limpiador de manos o crema humectante (Fl. 118, resumen).

D2 (Fls. 133 a 135), enseña composiciones con características lubricantes incrementadas por el alcohol polihídrico hidrosoluble y con el pH regulado. Dicho ajuste es necesario para que las composiciones sean compatibles con las membranas (Fl. 134, columna 2, líneas 39 a 40). Además, estas composiciones pueden contener agentes contraceptivos, antifungicos y antibacteriales (Fl. 134, columna 2, líneas 58 a 67).

**7.3. Nivel inventivo**

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486 *“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”*.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión,

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

**RESOLUCIÓN No. 7 2905**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

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".<sup>1</sup>*

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

La reivindicación 1 reclama *"una composición lubricante sustancialmente anhidra caracterizada porque comprende: uno o más alcoholes polihídricos en una cantidad desde 75% hasta 99% en peso, un agente gelificante hidroxipropilcelulosa 0.1 al 4% en peso y un ácido láctico desde 0.1 hasta 1% en peso; en donde, dicho alcohol polihídrico se selecciona del grupo que consiste de glicerina, alquilenglicol, polietilenglicol y una mezcla de los mismos y en donde dicho alquilenglicol es seleccionado del grupo que consiste de propilenglicol, butilenglicol y hexalenglicol"*.

En consecuencia, dentro del estado de la técnica el documento más cercano es D1 (Fls. 118 a 123 y 158 a 161), el cual divulga composiciones cosméticas que comprenden: 70-95% de sustancias generadoras de calor como polietilenglicol, butilenglicol y propilenglicol (Fl. 121, página 5; Fl. 122, página 6; Fl. 123, página 14; Fl. 158, página 7; Fl. 159, página 8; Fl. 161, página 15, ejemplo 8), 1,5% de hidroxipropilcelulosa (Fl. 120, página 4, líneas 4-5; Fl. 159, página 8, línea 25; Fl. 160, página 10, ejemplo 2; Fl. 123, página 14, ejemplo 7 y Fl. 161, página 15, ejemplo 8), la composición es capaz de generar calor cuando se pone en contacto con el agua (Fl. 161, página 15, ejemplo 8).

---

<sup>1</sup> Proceso 83-IP-2009

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

**RESOLUCIÓN No. 7 2905**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

119, página 3, líneas 6-16 y Fl. 120, página 4) y es sustancialmente anhidra (Fl. 123, ejemplo 7). Dichas composiciones son utilizadas para el cabello o para la piel como limpiador de manos o crema humectante para manos (Fl. 118, resumen).

De esta manera, la solicitud se diferencia de D1 en que la composición contiene ácido láctico como agente para el ajuste de pH. El efecto técnico que logra dicha diferencia es proporcionar una composición anhidra regulada en su pH, coherente con el problema técnico que busca solucionar la solicitud, consistente en modificar la composición anhidra conocida para regular su pH.

Por su parte, D2 (Fls. 133-135) enseña composiciones con características lubricantes a las que se les regula el pH, cuyo ajuste es necesario para ser compatible con las membranas (Fl. 134, columna 2, líneas 39-40).

Así las cosas, el técnico medianamente versado en el arte con base en las enseñanzas de D1 y D2, hubiera sugerido adicionar un agente ajustador de pH, de acuerdo con D2 (donde se conoce que el pH es importante para garantizar la compatibilidad de la composición con las membranas), dentro de la formulación divulgada en D1, toda vez que hace parte de su conocimiento general en el desarrollo de productos semisólidos como geles y jaleas<sup>2</sup>, el uso del ácido láctico como agente acidulante en tales formulaciones, de manera que partiendo de toda esta información puede obtener la composición reclamada.

En consecuencia, al estudiar las enseñanzas que en conjunto revelan las publicaciones del estado del arte D1 y D2, un técnico medianamente versado en la materia estaría en capacidad de derivar las composiciones reivindicadas, motivo por el cual es posible concluir que 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.

#### **7.4. 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 manifiesta que a partir de las enseñanzas de D2, D3, D4, D7 y D8, *“una persona medianamente versada en la materia que tuviera estas cinco anterioridades no*

2 PHARMACEUTICAL PREFORMULATION AND FORMULATION Mark Gibson Interpharm/CRC. PART III: From Product Design to Commercial Dosage. 14. Topical and Transdermal Delivery. Kenneth A. Walters and Keith R. Brain Table 14.5 Constituents of semi-solid formulations. P. 515

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

**RESOLUCIÓN No. 7 2905**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

*encontraría una manera evidente de conectarlas para llegar de forma obvia al objeto de la presente solicitud, ya que ninguna de ellas reporta o sugiere que una composición sustancialmente anhidra contenga hidroxipropilcelulosa como agente gelificante y ácido láctico como agente ajustador del pH. De hecho, D7 y D8 sugieren que el pH de la composición sea ajustado con sustancias como bases inorgánicas (D7) y tris como en el caso de D8. Así las cosas, no habría encontrado ninguna motivación a partir de las enseñanzas de estos cinco documentos ya que ninguno de ellos le sugiere una composición lubricante sustancialmente anhidra que contenga hidroxipropilcelulosa como agente gelificante y ácido láctico como ajustador del pH" (Fls. 175-177).*

En relación con lo expuesto, es necesario aclarar que los documentos D2, D3 y D8, no fueron tenidos en cuenta para el análisis de nivel inventivo que se encuentra en el numeral anterior de esta resolución.

Por otra parte, es la combinación de las enseñanzas de los documentos D1 (antes D4) y D2 (antes D7), la que desvirtúa el nivel inventivo de la presente solicitud, pues como ya se dijo, la única diferencia entre D1 y la solicitud es que la composición reclamada contiene ácido láctico como agente para el ajuste de pH, lo cual es coherente con el problema técnico que se busca resolver. Sin embargo, en relación con dicha diferencia, también se dijo que en D2 ya era conocida la necesidad de ajustar el pH de estas formulaciones para que las mismas sean compatibles con las membranas donde se van a aplicar. Luego, las enseñanzas estaban reveladas previamente.

De esta manera, teniendo en cuenta que un técnico medianamente versado en la materia sabe que el ácido láctico es un agente regulador de pH (acidulante) común en el desarrollo de formulaciones tipo gel o jalea en la industria farmacéutica y cosmética<sup>3</sup>, y en consideración a la información divulgada en los documentos D1 y D2, dicho técnico pudo derivar de manera obvia la materia reivindicada en la presente solicitud.

Finalmente, la solicitante sostiene que el invento reclamado cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo, solicitando que esta Superintendencia se pronuncie motivando la decisión de conformidad con los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo y dando estricta aplicación al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional (Fl. 177).

Al respecto, es preciso indicar que el artículo 29 de la Constitución Política se refiere al principio del debido proceso del siguiente modo *"el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino*

---

3 Ibidem

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

**RESOLUCIÓN No. 17 2905**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/04 - 117651

*conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio".*

Así mismo, el trámite de solicitud de patente surtido ante esta Superintendencia es un proceso administrativo dirigido a la concesión o a la denegación de un derecho de propiedad intelectual, cuya administración le corresponde exclusivamente al Estado como parte de su función pública.

Es decir, el proceso administrativo surtido ante esta Entidad se encuentra encaminado a verificar, luego de la realización de un examen de patentabilidad, si el objeto cuya protección se reclama cumple o no con los requisitos de patentabilidad exigidos en la Decisión 486.

Es evidente que el proceso surtido por esta Entidad se ajusta completamente a la norma constitucional, toda vez que se ciñe estrictamente a las disposiciones consagradas en la Decisión 486 de 2000, aplicable para la concesión de patentes en nuestro país.

Por otro lado, es preciso recordar que la motivación encontrada en la presente resolución tiene como base primaria y fundamental la información suministrada por la interesada en la solicitud y las pruebas allegadas por la Entidad, las cuales son suficiente evidencia para demostrar la falta de nivel inventivo de la solicitud en estudio.

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 "COMPOSICIONES LUBRICANTES ANHIDRAS GENERADORAS DE CALOR Y NO IRRITANTES".

**ARTICULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Dilia María Rodríguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de McNeil-PPC, Inc., 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

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

**RESOLUCIÓN No. 17 2905**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

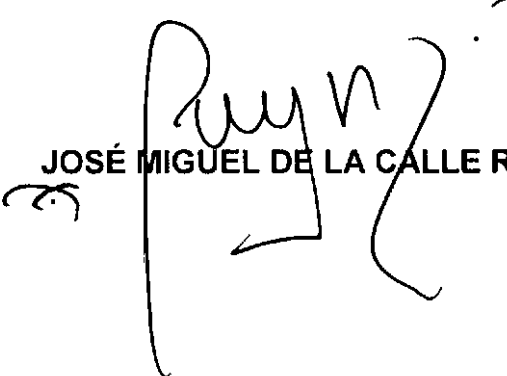
Rad. PCT/04 - 117651

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  
**DILIA RODRÍGUEZ D'ALEMAN**  
Carrera 11 N° 86 – 53, Piso 6, Edificio Segovia  
Bogotá D.C.

202068