

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

**RESOLUCIÓN N° 79530**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/06-128572

**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 22 de diciembre de 2006, con el número 06-128572, por el doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de BIRKEN GMBH, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2005/006710 del 21 de junio de 2005.

**SEGUNDO:** Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas 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.5569, notificado el 30 de abril de 2010 y Oficio No. 5847, notificado el 1 de abril de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a que carece de novedad, de acuerdo a las exigencias del artículo 16 de la Decisión 486 mencionada.

**CUARTO:** Que la solicitante, mediante escritos radicados el 7 de septiembre de 2010 y el 28 de junio de 2011, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

**QUINTO:** Que mediante escrito radicado el 27 de julio de 2010, se presentó sustitución de poder, para el presente trámite, de Emilio Ferrero a favor de Luz Clemencia de Páez, la cual se encontró que reúne los requisitos legales.

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

**RESOLUCIÓN N° 79530**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/06-128572

**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".

**SEPTIMO:** Que las nuevas reivindicaciones 1 a 13, contenidas en los folios 134 y 135, carecen de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

**7.1. Objeto de la invención**

El objeto de la invención se refiere a un oleogel que comprende un aceite y un triterpeno.

**7.1.1. Problema técnico que resuelve la invención**

El problema técnico que resuelve la invención consiste en la necesidad de oleogel que se calcinen sin formar cenizas.

**7.1.2. Solución al problema técnico**

Para resolver el problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un oleogel que comprende entre 80-99% de un aceite y entre 1-20% de un triterpeno altamente dispersado, con un tamaño de partícula menor a 50  $\mu\text{m}$ .

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

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

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de junio de 2004, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud DE No. 10 2004 030 044.5.

La fecha de la prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folio 137 del expediente en estudio.

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

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el documento US 20030087789, titulado: "*Emulsión que contiene un extracto de planta, método para producirla y para obtener el extracto de la planta*", con fecha

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

**RESOLUCIÓN N° 79 5 3 0**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/06-128572

de publicación del 8 de mayo de 2003, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

**7.2.3. Información derivada de los antecedentes**

El documento US 20030087789 (de aquí en adelante denominado D1) divulga la fabricación de geles (párrafo 55) que contienen una dispersión de un triterpeno en aceite (párrafo 49), en donde el tamaño de partícula del triterpeno es menos de 40  $\mu\text{m}$ , preferiblemente entre 2-32  $\mu\text{m}$  (párrafo 39). Dentro de los triterpenos se menciona la betulina, ácido betulínico y ácido oleanólico y su concentración dentro de la composición es de 2-10% (párrafo 40), así como la concentración de aceite dentro de la fase oleosa es de 90-98% (párrafo 45) (Fls. 87 a 90).

**7.3. Novedad**

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486:

*"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*El estado de la técnica comprenderá 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 Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

*"...la novedad de una invención es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad". (Proceso 129-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1586 de 15 de febrero de 2008, patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - ((N - METIL - N - ((2 - ISOPROPIL - 4 - TIAZOLIL) METOXCARBONIL) AMINO) -1, 6 - DIFENIL - 3 - HIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN).*

*El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en*

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

**RESOLUCIÓN N° 79 5 3 0**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/06-128572

*relación al 'estado de la técnica'; al respecto, cabe indicar que este último concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos que hayan sido accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Por lo que se considera que toda invención deja de ser nueva si ha sido accesible al público por cualquier medio, sin que tenga relevancia el lugar en el que se ha producido, ni el número de personas a las que ha alcanzado dicha accesibilidad, salvo las excepciones establecidas en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado".<sup>1</sup>*

En el presente caso, el objeto de la solicitud carece de novedad, porque se trata de materia conocida y divulgada en el estado de técnica. En efecto, la reivindicación independiente 1 se relaciona con un oleogel que comprende:

- 1-20% de triterpeno con tamaño de partícula < 50 µm.
- 80-99% de un líquido no polar.

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las características técnicas esenciales de la solicitud, frente aquellas reveladas en el estado de la técnica:

| <b>Características esenciales</b>                                                     | <b>D1</b>                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oleogel</b>                                                                        | <b>Oleogel</b>                                                                                                        |
| 1-20% triterpeno con tamaño de partícula < 50 µm (betulina, lupeol, ácido oleanólico) | 2-10% triterpeno (betulina, ácido betulínico y ácido oleanólico) con tamaño de partícula < 40 µm (Fl. 89, párrafo 40) |
| 80-99% líquido no polar (aceites, ceras, parafina)                                    | 90-98% de aceite peso total de la mezcla aceite-triterpeno (Fl. 89, párrafo 45)                                       |

Al comparar las características esenciales reclamadas en la reivindicación 1 de la solicitud frente aquellas divulgadas en la anterioridad D1, se observa que todas han sido previamente reveladas en dicho documento, como quiera que D1 enseña oleogeles que comprenden triterpenos y aceites. Teniendo en cuenta lo anterior, la reivindicación 1 de la solicitud carece de novedad.

<sup>1</sup> PROCESO 34-IP-2011. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Publicado el 23 de septiembre de 2011.

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

**RESOLUCIÓN N° 79 5 3 0**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/06-128572

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13, al no mencionar alguna característica que le brinde novedad a la materia reclamada en la reivindicación 1 de la solicitud, también carecen de novedad.

En consecuencia, el objeto reivindicado en la solicitud estaba comprendido previamente en el estado de la técnica, de manera que no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**7.4. Sobre la respuesta de la solicitante**

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

**7.4.1. Sobre la modificación realizada al capítulo reivindicatorio**

Del nuevo capítulo reivindicatorio, allegado con la respuesta al Oficio No. 5847 de 2011, se observa que los términos "*aceite vegetal*", "*aceite mineral*", "*aceite animal*", "*aceite sintético*" y "*cera*", contenidos en la reivindicación 1 de la solicitud, son muy generales, de manera que abarcarían compuestos que no se encuentran revelados en la descripción.

Las anteriores dificultades relacionadas con la concisión del capítulo reivindicatorio, pese a que habían sido previamente trasladadas a la solicitante, no fueron superadas por el nuevo capítulo allegado, de manera que éste sigue sin cumplir las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486.

**7.4.2. Sobre el análisis de patentabilidad**

La solicitante en su respuesta argumenta que la anterioridad D1 enseña "*formulaciones cosméticas y farmacéuticas o médicas en diferentes formas, como lociones, cremas, geles, polvos, shampoo, etc. Dichas formulaciones poseen un triterpeno como sustancia activa farmacéutica o cosmética, sin embargo, requieren de aditivos adicionales, como por ejemplo, un formador de oleogel*". Asegura que "*dicha anterioridad no indica que el triterpeno altamente dispersado agregado sea el único agente formador de oleogel, así como el componente activo de la formulación, como es afirmado por la solicitud bajo estudio. Por lo tanto, resulta claro que el oleogel reivindicado es diferente a las formulaciones cosméticas y farmacéuticas enseñadas en la anterioridad citada por su despacho*" (Fl. 131).

Una vez revisado el nuevo capítulo reivindicatorio, se aprecia que en la redacción de las reivindicaciones se incluye el término "*comprende*", reclamando así como

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

**RESOLUCIÓN N° 79530**

*Por la cual se deniega una patente de invención*

Rad. PCT/06-128572

novedosa la combinación de aceites-triterpenos, como componentes esenciales, no excluyendo, de esta manera, otros posibles componentes adicionales; así las cosas, al comparar dicha característica, frente a lo revelado en D1 (oleogeles que comprenden triterpenos dispersados en aceites (Fl. 89, párrafo 49), se observa que no es nueva a la luz de las enseñanzas divulgadas en dicho documento.

Por lo demás, se reitera que a párrafo 0039 del documento D1 se mencionan de manera específica los compuestos betulina y lupeol (Fl. 89) y que, en el caso del formador del líquido no polar, se mencionan los aceites del párrafo 0041 (Fl. 89). Cabe resaltar, que el documento D1 se refiere a un oleogel, al indicar el comportamiento de los triterpenos usados que generan efectos protectores cuando la piel está en contacto con agua por periodos prolongados (ver Fl. 89, párrafo 0054), tal como el oleogel reclamado en las composiciones reivindicadas.

Finalmente, la solicitante argumenta que el triterpeno es el único agente formador de oleogel. Al respecto, es preciso indicar que dicha afirmación no le otorga novedad al objeto reclamado, ya que el documento D1 revela los mismos triterpenos específicos (betulina, lupeol, ácido botulinico (Fl. 89, párrafo 39)), a las mismas concentraciones (Fl. 89, párrafo 40) y con un tamaño de partícula igual (párrafo 35), razón por la cual las composiciones reivindicadas no son nuevas, de acuerdo con lo enseñado en D1.

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:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Denegar la patente de invención a la creación titulada "AGENTE QUE FORMA OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO, OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO Y MÉTODO PARA PRODUCIR UN OLEOGEL QUE CONTIENE TRITERPENO".

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad BIRKEN GMBH, 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

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

**RESOLUCIÓN N° 79 5 3 0**  
*Por la cual se deniega una patente de invención*

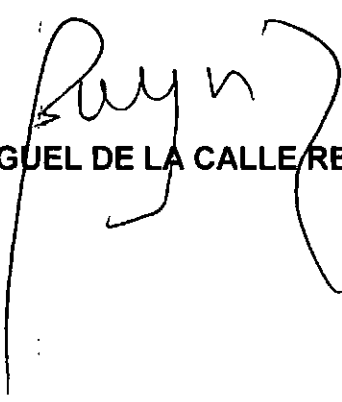
Rad. PCT/06-128572

momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., a los 30 DIC. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

  
**JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO**

Doctora  
**LUZ CLEMENCIA DE PAEZ**  
Carrera 4ª No. 72 - 35.  
Bogotá D.C.

Elaboró: Laura Victoria Camacho C.   
Revisó: Doris Elena Polo C.   
Revisó: José Luis Salazar L.   
Aprobó: José Luis Londoño F. 