

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogada
DILIA MARIA RODRIGUEZ DE ALEMAN

ASUNTO Radicación 09 83 557
 Trámite 011
 Evento 378
 Actuación 519
 Oficio
 Folios 5

14061

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad
Vía Nacional		
Vía PCT (Fase Nacional)	☒	Capítulo I ☒ Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/053445	
Fecha de Presentación Internacional	08/Febrero/2008	

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 7 a 43	11/Agosto/2009
Reivindicaciones:	Folios 43 a 51	11/Agosto/2009
Dibujos:	Folios 52 a 54	11/Agosto/2009
Prioridad:	US 60 889 062	09/Febrero/2007
	US 11 842 487	21/Agosto/2007
	US 11 842 271	21/Agosto/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "Composiciones lubricantes personales complementarias y sistema de administración".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de composiciones novedosas y métodos para proveer sensaciones novedosas a la piel de al menos dos individuos sin ser excesivamente irritante y la cual interacciona para proveer sensaciones novedosas o más intensas en comparación con aquellas que cada uno podría experimentar sin la exposición, combinación e interacción de las composiciones inicialmente aplicadas a cada uno.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones novedosas y métodos de estas que provean sensaciones novedosas a la piel de al menos dos individuos sin ser excesivamente irritante y la cual interacciona para proveer sensaciones novedosas o más intensas en comparación con aquellas que cada uno podría experimentar sin la exposición de estas.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K9/00M8; B65D81/32B.

4. No es una invención (Art 15 D 486 literal (f))

El objeto de las reivindicaciones 3 – 4 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

5. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 15 – 34 que hacen referencia a un método de tratamiento/método de administración no es patentable de acuerdo con el Art citado.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 1 y 10 no son claras ya que tal como se encuentra redactada no se evidencian las características esenciales del sistema de administración, por el contrario aparentemente se dirige a una composición caracterizada por administrar una primera composición y una segunda composición a individuos diferentes, lo que aparentemente es más cercano a un kit de partes. No obstante se aclara al solicitante que el kit de partes está conformado por preparaciones combinadas de componentes individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito. Sin embargo, la sola asociación de componentes en sí no la convierte en una unidad funcional en la cual una interacción directa entre los componentes es necesaria para el propósito final. Por lo tanto, la solicitud de protección mediante patente de un kit de partes debe ser considerada cuando el centro de la invención es una combinación nueva de dos o más compuestos conocidos para una finalidad terapéutica específica y el producto será comercializado en forma de kit (denominado también envase médico, estuche o empaque).

Un kit o empaque médico puede estar conformado por:

- Una composición farmacéutica o medicamento A
- Una composición farmacéutica o medicamento B
- Forma de administración de cada composición farmacéutica o medicamento
- Instrucciones para la administración de cada una de las composiciones farmacéuticas para conseguir un efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado
- Envase, recipiente o contenedor.

Por lo anteriormente señalado, y dado que la materia reclamada en la solicitud en las Reivindicaciones 1 y sus dependientes 2 – 14 no es clara, concisa y es tan ambigua, se sugiere al solicitante limitar la materia reclamada a lo que realmente pretende reivindicar.

La Reivindicación 35 no es clara ya que reclama una composición sensorial combinada, ya que una composición debe caracterizarse por sus componentes y proporciones que lo identifiquen y distingan del estado del arte. Se sugiere al solicitante adicionar las características esenciales en la Reivindicación 35, y no como se encuentra definida es decir por las "sensaciones" que las composiciones puedan lograr, ya que esto se entiende como un resultado a alcanzar.

Lo anterior aplica también para la totalidad de las reivindicaciones del pliego reivindicatorio, cuando emplea los términos "enfriamiento", "hormigueo", "lubricante", "calentamiento", "adormecimiento", "irritante", "enrojecimiento", "sensación" que se refieren a resultados a alcanzar y las reivindicaciones incluirían no sólo la solución

propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Además se recuerda al solicitante que las características técnicas esenciales de una composición son referidas a los ingredientes activos que las conforman, sus excipientes y/o sus proporciones. Se sugiere al solicitante eliminar estas expresiones del capítulo reivindicatorio ya que estas le restan claridad a la solicitud.

Adicionalmente el término "por lo menos" de la Reivindicación 35 es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlo del pliego reivindicatorio.

Lo anterior aplica también para las Reivindicaciones 15 – 34, ya que no son claras cuando mencionan las composiciones tópicas de manera general. Las composiciones farmacéuticas deben establecer de manera inequívoca los componentes y proporciones de estas. Se sugiere realizar al solicitante limitar la materia reclamada a las composiciones que se encuentran debidamente soportadas en el Capítulo Descriptivo.

Adicionalmente, el término: "por lo menos", es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso, un rango concreto o eliminarlo del pliego reivindicatorio.

La Reivindicación 7 no es clara, ya que es dependiente de ella misma. Se sugiere realizar las aclaraciones necesarias.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: Febrero 09 de 2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US2003211161	Warming and nonirritating lubricant compositions and method of comparing irritation	13/Noviembre/2003
D2	US6641825	Skin cleansing gel having a heating effect	04/Noviembre/2003
D3	ES2074030	Carrier compositions which are self-heating and applicable to topical treatments	16/Agosto/1995

D1:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20031113&CC=US&NR=2003211161A1&KC=A1, divulga (columna 1, líneas 1 – 2) un gel lubricante personal sustancialmente anhidro y composiciones gelificantes de calentamiento y no irritantes cuando se aplican a la piel.

D2:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20031104&DB=&locale=en_EP&CC=US&NR=6641825B2&KC=B2&ND=1, divulga (abstract) un gel de limpieza de la piel que tienen como ingredientes sales solubles en agua que tienen una entalpía negativa en solución.

D3:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2074030A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19950816&DB=EPODOC&locale=en_EP, divulga (abstract) composiciones portadoras, autocalentadoras y aplicables en terapéutica por vía tópica.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La Reivindicación 1 consiste en un sistema de administración para suministrar una primera y segunda composiciones formuladas para aplicación a diferentes individuos y para interactuar unas con otras después de las interacciones físicas de los individuos entre sí, dicho sistema de administración comprendiendo: un primer contenedor que contiene una primera composición; y un segundo contenedor que contiene una segunda composición formulada para interactuar con la primera composición cuando las primera y segunda composiciones se aplican a sitios de aplicación en un primer y segundo individuos, respectivamente, y los sitios de aplicación se encuentran en contacto entre sí; en donde dichos primero y segundo contenedores se asocian entre si mediante al menos un de: color, forma, o conexión física para transmitir a los individuos que los contenedores se deben utilizar en conjunción uno con otro.

La Reivindicación 10 consiste un sistema de administración para suministrar una primera y segunda composiciones formuladas para aplicación a diferentes individuos y para interactuar unas con otras después de las interacciones físicas de los individuos entre sí, dicho sistema de administración comprendiendo: un primer contenedor que contiene una primera composición; y un segundo contenedor que contiene una segunda composición formulada para interactuar con la primera composición cuando las primera y segunda composiciones se aplican a sitios de aplicación en un primer y segundo individuos, respectivamente, y los sitios de aplicación se encuentran en contacto entre sí; y un soporte configurado para acoplar juntos dichos primero y segundo contenedores para transmitir a los individuos que los contenedores se deben utilizar en conjunción uno con otro; en donde dichos primero y segundo contenedores se encuentran en la forma de viales con forma de tubo de ensayo; y dicho soporte comprende un primero y segundo sitios para engranaje del contenedor configurados (a) para engranar dichos primero y segundo contenedores, (b) permitir la pronta remoción de por lo menos uno de dichos primero y segundo contenedores a partir de un sitio respectivo para engranaje al contenedor para el uso separado de dichos primero y segundo contenedores, y (c) para permitir el pronto re-engranaje de dicho por lo menos unos de dichos primero y segundo contenedores en dicho sitio para engranaje del contenedor respectivo.

La Reivindicación 35 consiste en una composición sensorial combinada que comprende a) una primera composición tópica que tiene por lo menos un ingrediente inductor de sensación; y b) una segunda composición tópica que tiene por lo menos un agente inductor de sensación, dicha segunda composición tópica conteniendo un ingrediente inductor de sensación que es diferente a aquel de dicha primera composición tópica.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Composición combinada de primera y segunda composición tópica.	Composiciones gelificantes y geles lubricantes vaginales o para mucosas orales (página 1, párrafo [0002])
Un ingrediente inductor de sensación	Producen sensación de calentamiento (página 1, párrafo [0002])
Un segundo ingrediente inductor de sensación	Lubricantes (página 1, párrafo [0002])

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D2
Composición combinada de primera y segunda composición tópica.	Gel de limpieza de la piel que tiene un efecto de calentamiento (página 1, columna 1, líneas 11 a 19)
Un ingrediente inductor de sensación	Gel limpiador que libera calor (página 1, columna 1, líneas 50 a 55)
Un segundo ingrediente inductor de sensación	hidratantes (página 1, columna 1, líneas 50 a 55)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D3
Composición combinada de primera y segunda composición tópica.	Composiciones portadoras autocalentadoras y aplicables por vía tópica (página 1, columna 1, líneas 5 a 10)
Un ingrediente inductor de sensación Un segundo ingrediente inductor de sensación	Generan calor al momento de su aplicación mediante la mezcla íntima <i>in situ</i> de cantidades comparables de dos partes constituyentes (Reivindicación 1)

Novedad frente a D1 – D3

Las características **esenciales** de las composiciones de las Reivindicaciones 1, 10 y 35, habían sido divulgadas previamente en D1 – D3, los cuales enseñan composiciones gelificantes y geles lubricantes vaginales o para mucosas orales (D1: página 1, párrafo [0002]), gel de limpieza de la piel que tiene un efecto de calentamiento (D2: página 1, columna 1, líneas 11 a 19) y composiciones portadoras autocalentadoras y aplicables por vía tópica (D3: página 1, columna 1, líneas 5 a 10).

En consecuencia, las Reivindicaciones 1, 10 y 35 no son nuevas ó carecen de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 9 y 11 – 34 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de las Reivindicaciones 1, 10 y 35, por lo cual se considera que no son nuevas.

Conclusión:

Las reivindicaciones 1 – 35 no cumplen el requisito de novedad (Art. 16).

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2003211161	1 – 35	Novedad
D2	US6641825	1 – 35	Novedad
D3	ES2074030	1 – 35	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 14 AGO. 2012

Elaborado por: Nelson Ricardo Velasco G 
Revisado por: Jacqueline Alfonso Rozo