

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5049

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-083557

EI SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de agosto de 2009, con el N° 09-083557-00000-0000, por la sociedad McNEIL-PPC, INC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES LUBRICANTES PERSONALES COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/053445 del 08 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14061 y notificado por fijación en lista el 14 de agosto de 2012 se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 109 a 113 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-083557-00007-0000 del 20 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, atendiendo de esta manera las observaciones en el examen de fondo.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *"Los países miembros 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."*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 35 contenidas en los folios 43 a 51, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El objeto de la invención se refiere a composiciones novedosas y métodos para lograr tales sensaciones novedosas en 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5049

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-083557

6.2. 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 invocada, es decir, el 09 de febrero de 2007.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2003211161 ¹	"Warming and nonirritating lubricant compositions and method of comparing irritation"	13/Noviembre/2003
D2	US6641825 ²	"Skin cleansing gel having a heating effect"	04/Noviembre/2003
D3	ES2074030 ³	"Carrier compositions which are self-heating and applicable to topical treatments"	16/Agosto/1995

El documento D1 divulga (col. 1, líneas 1 – 2) un gel lubricante personal sustancialmente anhidro y composiciones gelificantes de calentamiento y no irritantes cuando se aplican a la piel.

El documento D2, divulga (abstract) un gel de limpieza de la piel que tienen como ingredientes sales solubles en agua que tienen una entalpía negativa en solución.

El documento D3, divulga (abstract) composiciones portadoras, autocalentadoras y aplicables en terapéutica por vía tópica.

6.3. 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

1URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](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)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20031113&CC=US&NR=2003211161A1&KC=A1.

2URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?FT=D&date=20031104&DB=&locale=en_EP&CC=US&NR=6641825B2&KC=B2&ND=1)

FT=D&date=20031104&DB=&locale=en_EP&CC=US&NR=6641825B2&KC=B2&ND=1

3URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2074030A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19950816&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=ES&NR=2074030A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19950816&DB=EPODOC&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5049
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-083557

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".

En el presente caso, las composiciones sensoriales combinadas reclamadas en la solicitud no son nuevas, teniendo en cuenta que, las reivindicaciones 1, 10 y 35 tal como se encuentran redactadas están referidas a: *"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"*, que se encuentran contenidas en un sistema de administración.

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en las reivindicaciones 1, 10 y 35 y las reveladas en D1 a D3 que representan el 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 (pág. 1, párr. [0002])
Un ingrediente inductor de sensación	Producen sensación de calentamiento (pág. 1, párr. [0002])
Un segundo ingrediente inductor de sensación	Lubricantes (pág. 1, párr. [0002])
	D2
Composición combinada de primera y segunda composición tópica.	Gel de limpieza de la piel que tiene un efecto de calentamiento (pág. 1, col. 1, líneas 11 a 19)
Un ingrediente inductor de sensación	Gel limpiador que libera calor (pág. 1, col. 1, líneas 50 a 55)
Un segundo ingrediente inductor de sensación	hidratantes (pág. 1, columna 1, líneas 50 a 55)
	D3
Composición combinada de primera y segunda composición tópica.	Composiciones portadoras autocalentadoras y aplicables por vía tópica (pág. 1, col. 1, líneas 5 a 10)
Un ingrediente inductor de sensación	Generan calor al momento de su aplicación mediante la mezcla íntima in situ de cantidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5049

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-083557

	comparables de dos partes constituyentes (Reivindicación 1)
Un segundo ingrediente inductor de sensación	Generan calor al momento de su aplicación mediante la mezcla íntima in situ de cantidades comparables de dos partes constituyentes (Reivindicación 1)

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: pág. 1, párr. [0002]), gel de limpieza de la piel que tiene un efecto de calentamiento (D2: pág. 1, col. 1, líneas 11 a 19) y composiciones portadoras autocalentadoras y aplicables por vía tópica (D3: pág. 1, col. 1, líneas 5 a 10).

La solicitante argumenta que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad, ya que lo que pretende reclamar es el sistema de administración y no las composiciones como tal.

Frente a los anteriores argumentos esta Superintendencia se permite aclarar que tal como se encuentra redactado el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud la persona del oficio normalmente versada en la materia no podría identificar claramente un sistema de administración con sus características técnicas esenciales como lo pretende hacer ver el solicitante, por el contrario, el capítulo reivindicatorio si bien nombra de manera muy general las características de un sistema de administración, está caracterizado por contener una composición sensorial combinada que contiene al menos dos agentes inductores de calor, tan es así que se puede evidenciar, por ejemplo, en las reivindicaciones 1 y 15 – 35 que tales composiciones están formuladas para crear un resultado sensorial sobre la piel o mucosa de dos individuos, lo anterior también puede observarse en el capítulo descriptivo y particularmente en los ejemplos de la descripción que únicamente hacen referencia a las composiciones sensoriales que producen diferentes sensaciones. Si la intención de la solicitante era la de reclamar únicamente el sistema de administración para suministrar las composiciones, no habría razón para incluir en el capítulo reivindicatorio los métodos para crear sensaciones (ver reivindicaciones 15 – 34) que son considerados métodos de tratamiento al tenor del Art 20 D 486 literal (d)) o para adicionar una reivindicación tal como la reivindicación 35 que explícitamente está reclamando las composiciones ejemplificadas en la descripción. Finalmente, como se pudo establecer en la tabla comparativa, las características técnicas esenciales de las composiciones sensoriales de la presente invención ya se encontraban divulgadas en las anterioridades señaladas.

En consecuencia, las reivindicaciones 1, 10 y 35 no son nuevas, según lo divulgado en los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 5049

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/09-083557

documentos D1 – D3 y las reivindicaciones dependientes 2 – 9 y 11 – 34 no mencionan alguna característica que hagan nuevas las reivindicaciones 1, 10 o 35, por lo que tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

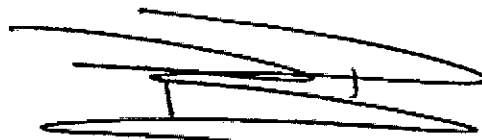
ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES LUBRICANTES PERSONALES COMPLEMENTARIAS Y SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad McNEIL-PPC, INC., 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 momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 19 Feb 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
DILIA MARÍA RODRÍGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboró: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez ✓
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓