

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 72030

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 59000 de 28 de septiembre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UNGÜENTO QUE COMPRENDE UNA SULFAMIDA, UN ANESTÉSICO, UN ANTIÁCIDO Y UN LUBRICANTE CON UTILIDAD EN QUEMADURAS Y HERIDAS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que la materia reclamada carece de nivel inventivo.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de noviembre de 2023 con el N° NC2023/0015337, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, JIMMY SANTAMARIA TAPIERO, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

De las pretensiones

En primer lugar, el recurrente hace un recuento de la actuación administrativa y solicita que:

(...) Que se revoque la Resolución 59000 y en su reemplazo, se conceda la patente de invención para la reivindicación que se presenta en el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto. En caso contrario, se pide se reabra el trámite de la solicitud y se continúe con la evaluación de fondo, teniendo en cuenta los argumentos presentados en este documento.

De la modificación al pliego reivindicatorio

Sobre el particular, afirma que:

(...) para dar mayor claridad a la materia reivindicada adjunto un capítulo reivindicatorio modificado con una reivindicación, que reemplaza al capítulo reivindicatorio de la respuesta al requerimiento No. 9341, donde se realizan las siguientes modificaciones:

- Se elimina la antigua reivindicación 4 relacionada con el método.
- Se integran las antiguas reivindicaciones 2 y 3 a la nueva reivindicación 1.

Las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio cumplen a cabalidad con el Artículo 34 de la Decisión 486 y se hacen el ánimo (**sic**) de aclarar y permitir superar las objeciones expuestas por la entidad.

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

Del efecto técnico

El recurrente trae a colación apartes de la resolución impugnada relacionados con la valoración del efecto sinérgico y argumenta sobre el particular que:

(...) no coincidimos con el Despacho debido a que ha anexo la información detallada suficiente en la descripción y además se incluyen más de 25 pruebas fotográficas de casos documentados que respaldan de manera visual y concluyente la existencia de esta acción sinérgica.

(...)

La presentación de una comparación clara entre la condición inicial y el estado posterior a la aplicación de nuestro ungüento a través de imágenes facilita una evaluación rápida y efectiva de los beneficios proporcionados por nuestra invención. Esta representación visual directa refuerza concluyentemente la afirmación de un nivel inventivo significativo, en la que el registro fotográfico tiene una validación empírica sólida de la acción sinérgica mencionada.

No estamos de acuerdo en que el ungüento simplemente agregue componentes con acciones conocidas, debido que después de muchos ensayos hemos encontrado una selección de componentes restringida de rangos en los que la composición tiene una mayor eficacia, donde los rangos son los definidos en el nuevo capítulo reivindicatorio y son una definición específica y limitada.

Solución al problema técnico resulta a partir del estado de la técnica

Por último, argumenta que:

(...) D1 y D2 son documentos generales que revelan de manera incompleta los componentes de la presente invención, y no se puede deducir de manera obvia que se haya seleccionado tales componentes y también los rangos definidos explícitamente en la presente invención.

Para apartar el Estado de la técnica de manera más evidente de la materia reclamada en la invención se ha definido una nueva reivindicación 1 de tipo cerrada, la cual incluye específicamente los componentes y rangos definidos en ella.

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.

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proveer una composición que obtenga resultados satisfactorios especialmente en lo que se refiere disminución de la inflamación, sensibilidad, velocidad de curación y mejoras en la cicatrización de la zona afectada. De modo que, brinde un proceso con pronta curación de la piel de las víctimas de quemaduras, que permitan mitigar el dolor, con una recuperación rápida de la zona afectada, estabilización de la lesión y un proceso de cicatrización menor, para no dejar secuelas y limitaciones funcionales. Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

estudio plantea una composición que comprende al menos un antibacteriano derivado de las sulfamidas, un anestésico, un antiácido y un lubricante con propiedades hidratantes.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2020/0015280 del 07 de diciembre de 2020, requerida en una oportunidad durante la etapa de examen de patentabilidad, en virtud de las disposiciones normativas del artículo 45 de la Decisión 486, mediante el Oficio N° 9341 del 31 de mayo de 2023.

En el único requerimiento de fondo, la Oficina elevó objeciones en relación con la falta de claridad del título de la solicitud. De igual manera, se objetó la claridad y concisión del capítulo reivindicatorio presentado el 07 de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0015280 -al hacer referencia al uso de la composición e incluir en las formulaciones componentes definidos por únicamente su función-. Por otra parte, se estableció que las composiciones de las reivindicaciones 1 a 8 carecían de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas en conjunto de los antecedente KR20000063327 -D1- y WO2011097081 -D2- y además se comunicó que el procedimiento de las reivindicaciones 9 y 10 era obvio respecto a la pareja documental conformado por los documentos de patente US4005191 -D3- y CN106606510-D4-.

Como respuesta al Oficio N° 9341 el solicitante presentó el 29 de agosto de 2023 argumentos en favor de la patentabilidad de su solicitud junto con un nuevo pliego reivindicatorio conformado nuevamente por cuatro (4) reivindicaciones, sin embargo, la Oficina consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente, al estimar que la materia no cumplió con el requisito nivel inventivo.

Normativa aplicable

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

(...) Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

(...).

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

Modificaciones presentadas

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que:

(...) El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

(...) La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial"

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2023/0015326 del 14 de noviembre de 2023, con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia, esta Oficina considera lo siguiente:

Alcance de la materia reclamada

El alcance de la materia reclamada se circunscribe a la única reivindicación independiente (1) de la categoría inventiva de producto, que hace referencia a:

(...) 1. Un ungüento **que consiste de:**

- sulfadiazina de plata en el rango entre el 10% al 20% en peso %(P/P);
- lidocaína clorhidrato al 2%, entre 10% al 20% en peso %(P/P);
- un antiácido seleccionado entre hidróxido de magnesio e hidróxido de aluminio, donde el rango está entre el 10% al 40% en peso %(P/P); y
- vaselina entre el 25% al 65% en peso %(P/P) de la composición.

Claridad y concisión de las reivindicaciones

De acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486 las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción, y una vez revisado el contenido del capítulo reivindicatorio esta Oficina encuentra que las mismas se ajustan con lo establecido, toda vez que en la reivindicación independiente 1 se encuentra definidas la totalidad de características técnicas esenciales de la composición reclamada, como lo son sus componentes y proporciones.

Del sustento de la modificación

Sobre el particular, esta Oficina encuentra que el nuevo pliego reivindicatorio corresponde a una limitación de la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio allegado el 29 de agosto de 2023 -objeto de estudio en el acto administrativo impugnado-, puesto que la

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

sociedad recurrente limita los componentes y define que el “antiácido” es hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio. Esta única reivindicación, de la categoría inventiva de producto, está racionalmente sustentada en la descripción, en especial, en las dos composiciones ejemplificadas (Tablas 1 y 2 y en la reivindicación dependiente 9). Por lo que acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial y se acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias (N° de recibo 227537 del 14 de noviembre de 2023).

Del resultado del análisis de Nivel Inventivo

De acuerdo con el artículo 18 de la 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. En el presente caso se advierte que el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo divulga un objeto concebido en el mismo campo técnico o está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y por lo tanto presenta características técnicas similares, es decir no cumple con lo establecido en el mencionado artículo.

Verificado el análisis de nivel inventivo presentado en la resolución impugnada se observa que los documentos citados: KR20000063327 -D1- y WO2011097081 -D2-, pertenecen al campo técnico de la invención y fueron publicados con anticipación a la fecha de presentación de la solicitud, es decir el 07 de diciembre de 2020.

Estado de la técnica más cercano a la invención

Respecto al antecedente D1 este revela los resultados de la valoración de la actividad analgésica de tres ungüentos, útiles para el tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado, que comprende: 10 mg de sulfadiazina, **entre 10 a 40 mg de lidocaína**, entre 845 a 875 mg de vaselina blanca y 105 mg de lanolina purificada -por gramo- (Tabla 1). Adicional a ello, divulga estudio comparativo del tratamiento de heridas en la piel, como quemaduras de segundo y tercer grado, diversas úlceras cutáneas (úlceras inferiores, úlceras por radiación, necrosis diabética, defectos cutáneos traumático), de tres ungüentos que comprenden: **entre 5 a 15 mg de sulfadiazina**, 25 mg de lidocaína, entre 855 a 865 mg de vaselina blanca y 105 mg de lanolina purificada -por gramo- (Tabla 3).

Diferencia entre la invención y el documento más cercano

Aclaradas las enseñanzas del documento D1 esta Oficina advierte que las diferencias ciertas entre la materia reclamada y las composiciones del citado antecedente se limitan a que la solicitud define que:

- ✓ las composiciones comprenden hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio, en una proporción entre 10% al 40% mientras que en el antecedente se incluye lanolina;
- ✓ la proporción de sulfadiazina de plata se encuentra entre el 10% al 20% mientras que el antecedente se encuentra entre el 0.5 y 1.5%; y

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

- ✓ la proporción de vaselina se encuentra entre el 25% al 65% mientras que en el antecedente se encuentra entre el 84.5 a 87.5 %.

Efecto técnico asociado a la diferencia

Tal y como se indicó en la resolución impugnada no existe evidencia técnica que las diferencias reconocidas le proporcionen un efecto técnico distintivo a la materia reclamada respecto aquellas composiciones para el tratamiento de quemaduras reveladas en el documento D1. En este punto, se aclara que tanto las composiciones de la solicitud como las del antecedente D1 son útiles en el tratamiento de heridas en la piel, como quemaduras de segundo y tercer grado, y diversas úlceras cutáneas, por lo que contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente este comportamiento no es exclusivo para las composiciones de la solicitud y en consecuencia no puede ser reconocido como un efecto técnico asociable a las diferencias señaladas.

Aunado a ello, frente a los argumentos de la sociedad recurrente según los cuales se *“incluyen más de 25 pruebas fotográficas de casos documentados que respaldan de manera visual y concluyente la existencia de esta acción sinérgica (...) No estamos de acuerdo en que el ungüento simplemente agregue componentes con acciones conocidas, debido que después de muchos ensayos hemos encontrado una selección de componentes restringida de rangos en los que la composición tiene una mayor eficacia, donde los rangos son los definidos en el nuevo capítulo reivindicatorio y son una definición específica y limitada”*, se aclara que aunque efectivamente el registro fotográfico aportado demuestra la regresión de las lesiones cutáneas -al aplicar las composiciones de la solicitud-, este comportamiento de ninguna manera puede ser asociado a las diferencias reconocidas entre la materia reclamada y las composiciones del documento D1, toda vez que el solicitante no valoró los ungüentos del antecedente D1 -que *a priori* presentan el mismo efecto técnico de las composiciones de la solicitud-. En conclusión, el expediente administrativo no proporciona evidencia técnica de un efecto técnico distinto para la solicitud en estudio respecto de los ungüentos para el tratamiento de quemaduras de segundo y tercer grado revelados en el documento D1.

Problema técnico objetivo

Por lo anterior expuesto, esta instancia advierte que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta solicitud se puede formular así: ¿cómo obtener un ungüento de sulfadiazina de plata y lidocaína alternativo al divulgado en el documento D1?

Solución al problema técnico resulta obvia a partir del estado de la técnica

Ahora bien, con relación al argumento de la sociedad recurrente según el cual *“los documento D1 y D2 son documentos generales que revelan de manera incompleta los componentes de la presente invención, y no se puede deducir de manera obvia que se haya seleccionado tales componentes y también los rangos definidos explícitamente en la presente invención”* esta Superintendencia aclara que los dos antecedentes citados pertenecen al campo técnico particular de la solicitud porque revela composiciones que tienen como propósito mejorar o tratar en las lesiones cutáneas como úlceras y quemaduras. Es decir, contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente las anterioridades citadas en el examen de patentabilidad de ninguna manera se pueden considerar como documentos generales o que revelan de manera incompleta los componentes de la presente invención.

Ref. Expediente N° NC2020/0015280

En relación con el aporte técnico del documento complementario D2 este consiste en sugerir a la persona normalmente versada en la materia elevar el pH de las composiciones para el tratamiento de heridas, úlceras por decúbito, dermatitis del pañal, quemaduras, abrasiones y otras irritaciones, mediante el uso de un agente dermatológicamente aceptable como hidróxido de magnesio, hidróxido de aluminio, bicarbonato de sodio, entre otros, y que además este permita que el pH de la composición al contacto con las heridas se encuentre entre 7.5 y 10.4 ([Párr. 27]).

En este punto, esta Oficina encuentra que el argumento del recurrente según el cual *“No estamos de acuerdo en que el ungüento simplemente agregue componentes con acciones conocidas, debido que después de muchos ensayos hemos encontrado una selección de componentes restringida de rangos en los que la composición tiene una mayor eficacia, donde los rangos son los definidos en el nuevo capítulo reivindicatorio y son una definición específica y limitada”*, carece de validez puesto que el solicitante no logró demostrar que la selección de sus componentes y/o sus rangos le proporcione un efecto técnico distintivo a las composiciones reclamadas respecto de aquellas reveladas en el documento D1.

Por lo anterior expuesto, esta Superintendencia concluye que la materia reclamada es obvia respecto a las enseñanzas en conjunto de los antecedentes D1 y D2, y que además no existe motivos para revocar el acto administrativo impugnado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Confirmar la Resolución N° 59000 de 28 de septiembre de 2023, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolución a JIMMY SANTAMARIA TAPIERO, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 de septiembre de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.09.17
23:03:02 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.