

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 10-73873- -5	FECHA: 2013-02-12 16:40:17
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Asunto: Radicación: 10-73873- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 2585
Folios: 8

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/084178				
Fecha de Presentación Internacional	20/11/2008				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 9 a 47	18/Junio/2010
Reivindicaciones:	Folios 48 a 51	18/Junio/2010
Prioridad:	US 60 990801	28/11/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales, por tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 24 del pliego reivindicatorio.

Título de la solicitud: “Aducto de aceite etoxilado y/o hidrogenado para humectación de la piel” (modificado Fl. 75).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una

composición cosmética capaz de proporcionar un nivel apropiado de humedad junto con los efectos cosméticos sobre la piel, el cabello y/o las uñas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α -hidroxi ácidos, β -hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico; donde el grado promedio de etoxilación del aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo inferior a 75.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/92 // 8/36

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

El objeto de las reivindicaciones 23 y 24 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 a 5 y 19 no son claras porque el término “aproximadamente” es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 22 hace referencia a un método para la formación del aducto de aceite pero este no se define mediante características como etapas y condiciones específicas en que debiera realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales.

La reivindicación 1 no están sustentada en la descripción porque la composición que comprende un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición (seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos y ácidos dicarboxílicos, entre otros) está en la reivindicación y no se presenta ningún ejemplo que lo sustente en la descripción, toda vez que los ejemplos 1 a 3 y 5 referentes a un gel para la ducha incorpora solamente aceite de ricino etoxilado (3 a 5 grupos) y no hace mención al material de adición. Se sugiere incorporarla a la descripción para dar soporte. Esta modificación no supone ampliación puesto que las reivindicaciones iniciales se presentaron con la descripción (Art. 26 D 486).

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla, ya que no presenta ejemplos en los que se incorpore la solución técnica propuesta por la solicitud, esto es una composición que incluye un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición (seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos y ácidos dicarboxílicos, entre otros).

6. 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: noviembre 28 de 2007, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	<u>US 6'225.485</u>	"High purity adduct of castor oil and maleic anhydride"	01/Mayo/2001
D2	<u>WO 200725093</u>	"Moisturizing compositions"	01/Marzo/2007
D3	<u>US6'346.254</u>	"Cosmetic and pharmaceutical preparations comprising ascorbic acid derivatives"	12/Febrero/2002

El documento D1¹ divulga un aducto de alta pureza de aceite de ricino o castor y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico, donde la relación molar entre el anhídrido y el aceite en el aducto está en el rango 0,5:1 a 2,5:1, caracterizado porque no se detecta anhídrido libre por técnicas convencionales de cromatografía de gases. El proceso para la obtención del aducto comprende hacer reaccionar el aceite de ricino y el anhídrido cíclico de un ácido carboxílico a una temperatura entre 75 y 120 °C por un tiempo entre 4 y 24h y luego dejar la reacción a temperatura ambiente por un ²tiempo entre 1 y 2 semanas. Dicho aducto obtenido puede ser incluido en productos para la limpieza y el tratamiento de la piel para proveer humectación a la piel del usuario y también puede emplearse en composiciones para el cuidado del cabello (Col. 1 líneas 45 a 67 y col. 2 líneas 1 a 4). El documento D1 enseña un ejemplo comparativo entre una formulación para la humectación de la piel que incluye un aducto obtenido por reacción del aceite de castor y el anhídrido maléico obtenido en el Ej. 1 (Col. 3 líneas 8 a 24) y una formulación sin dicho aducto; se determinó la capacidad humectante de las formulaciones mediante la determinación de la conductancia de la zona tratada y zonas adyacentes como control y se encontraron diferencias significativas entre la capacidad humectante de la formulación que incluye el aducto y la formulación control en función del tiempo (Col. 3 líneas 45 a 67 y col. 4 líneas 1 a 35).

El documento D2² divulga una composición humectante que comprende un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico y un material seleccionado entre queratina hidrolizada, hidroxietil urea y un agente humectante de nitrógeno cuaternario (Pág. 1 Párr. [004]), donde el aducto corresponde a un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico, el cual proporciona a la composición el nivel deseado de humectación en una proporción entre el 0 y 2%. Dicho aceite vegetal es seleccionado a partir de aceite de almendra, maní, castor, aguacate, coco, maíz, entre otros (Pág. 2 Párr. [007-008]).

El documento D3³ divulga composiciones cosméticas (Col. 3 líneas 54 a 58) específicamente cremas humectantes que comprenden derivados de ácido ascórbico como agente antioxidante que incluyen dentro de la formulación aceite de castor hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 6% (p/p) (Col. 8 líneas 24 a 66), composiciones para cremas de noche que incluyen dentro de la formulación aceite de castor hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 5% (p/p) (Col. 9 líneas 1 a 18) y composiciones para cremas antiarrugas que incluyen dentro de la formulación aceite de castor hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 6% (p/p) (Col. 9 líneas 24 a 66 y col. 10 líneas 1 a 6).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010501&CC=US&NR=6225485B1&KC=B1

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070301&CC=WO&NR=2007025093A2&KC=A2

3 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6346254B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20020212&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición que comprende un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α-hidroxi ácidos, β-hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico; donde el grado promedio de etoxilación del aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo inferior a 75.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D3
Composición humectante que contiene	Productos para la limpieza y el tratamiento de la piel que contienen (Col. 1 líneas 66 a 67 y col. 2 líneas 1 a 4).	Crema humectante que contiene (Col. 8 líneas 24 a 66)
un aducto formado por un aceite y un material de adición	Un aducto de alta pureza formado por un aceite y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico (Col. 1 líneas 45 a 65).	no se menciona
Donde el aceite es etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado donde el grado promedio de etoxilación del aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo inferior a 75	Donde el aceite es deshidratado	Un aceite etoxilado e hidrogenado donde el grado de etoxilación del aceite es inferior a 10 (Col. 8 líneas 24 a 66)
Donde el material de adición es seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α-hidroxi ácidos, β-hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico	Anhídrido cíclico de un ácido carboxílico (Col. 1 líneas 45 a 62)	no se menciona

Los documentos D1 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque el documento D1 divulga una formulación para la humectación de la piel que incluye un aducto de alta pureza de aceite de ricino o castor y un anhídrido cíclico de un ácido carboxílico, donde la relación molar entre el anhídrido y el aceite en el aducto está en el rango 0,5:1 a 2,5:1 (Col. 3 líneas 8 a 24) y el documento D3 divulga composiciones cosméticas (Col. 3 líneas 54 a 58) específicamente cremas humectantes que comprenden derivados de ácido ascórbico como agente antioxidante que incluyen dentro de la formulación aceite de ricino hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 6% (p/p) (Col. 8 líneas 24 a 66).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición humectante del documento D1 consiste en que la formulación de la anterioridad no incorpora un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado o un aceite etoxilado e hidrogenado para la formación del aducto sino que se limita a un aceite vegetal deshidratado, mientras que la presente solicitud señala que dicho aceite es etoxilado, hidrogenado o la combinación etoxilado e hidrogenado, donde el grado promedio de etoxilación del aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo

inferior a 75.

El efecto que logra el incluir un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado o un aceite etoxilado e hidrogenado en el aducto formado en la composición consiste en proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar una formulación cosmética para aumentar el nivel de humedad de la piel”.

Sin embargo, la formación de un aducto entre un aceite y un anhídrido de ácido carboxílico con efectos humectantes ya había sido divulgado en el documento D1. Por su parte, el documento D3 revela el uso de un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 para proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel. En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable de sustituir el aceite convencional por un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 con el fin de aumentar el grado de humectación de la piel.

Por lo anterior, a partir del estado de la técnica es posible asegurar con certeza que el problema técnico se había anticipado así como la solución propuesta por la solicitud, por lo que las reivindicaciones 1 a 18 y 20 a 22 se derivan del estado de la técnica y carecen de nivel inventivo.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

De la misma forma, las reivindicaciones dependientes 2 a 18 y 20 a 22 no aportan características adicionales que hagan inventiva a la composición de la reivindicación 1.

La reivindicación 1 consiste en una composición que comprende un aducto de aceite etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado y un material de adición seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α -hidroxi ácidos, β -hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico; donde el grado promedio de etoxilación del aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo inferior a 75.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2	D3
Composición humectante que contiene	Composición humectante que contiene	Crema humectante que contiene (Col. 8 líneas 24 a 66)
un aducto formado por un aceite y un material de adición	un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico (Pág. 1 Párr. [004])	no se menciona
Donde el aceite es etoxilado, hidrogenado o etoxilado e hidrogenado donde el grado promedio de etoxilación del	Donde el aceite es no modificado (Pág. 2 Párr. [007-	Un aceite etoxilado e hidrogenado donde el grado de etoxilación del aceite es inferior a 10 (Col.

aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo inferior a 75	009)).	8 líneas 24 a 66)
Donde el material de adición es seleccionado de anhídridos de ácidos carboxílicos, anhídrido maléico, ácidos dicarboxílicos, ácido fumárico, ácido maléico, ácido succínico, α-hidroxi ácidos, β-hidroxi ácidos, ácido láctico, ácido glicólico, ácido lactobiónico, carnitina, ácido salicílico o ácido metacrílico	Anhídrido maléico (Pág. 2 Párr. [007] y Párr. [10]).	No se menciona

El documento D2² divulga una composición humectante que comprende un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico y un material seleccionado entre queratina hidrolizada, hidroxietil urea y un agente humectante de nitrógeno cuaternario (Pág. 1 Párr. [004]), donde el aducto corresponde a un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico, el cual proporciona a la composición el nivel deseado de humectación en una proporción entre el 0 y 2%. Dicho aceite vegetal es seleccionado a partir de aceite de almendra, maní, castor, aguacate, coco, maíz, entre otros (Pág. 2 Párr. [007-008]).

Los documentos D2 y D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque el documento D2 divulga una composición humectante que comprende un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico y un material seleccionado entre queratina hidrolizada, hidroxietil urea y un agente humectante de nitrógeno cuaternario (Pág. 1 Párr. [004]), donde el aducto corresponde a un aducto de un aceite vegetal y anhídrido maléico, el cual proporciona a la composición el nivel deseado de humectación en una proporción entre el 0 y 2%. y el documento D3 divulga composiciones cosméticas (Col. 3 líneas 54 a 58) específicamente cremas humectantes que comprenden derivados de ácido ascórbico como agente antioxidante que incluyen dentro de la formulación aceite de ricino hidrogenado y etoxilado (PEG-7) en una proporción del 6% (p/p) (Col. 8 líneas 24 a 66).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición humectante del documento D2 consiste en que la formulación de la anterioridad no incorpora un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado o un aceite etoxilado e hidrogenado para la formación del aducto sino que se limita a un aceite vegetal, mientras que la presente solicitud señala que dicho aceite es etoxilado, hidrogenado o la combinación etoxilado e hidrogenado, donde el grado promedio de etoxilación del aceite es inferior a 10 y el aceite hidrogenado presenta un valor de yodo inferior a 75.

El efecto que logra el incluir un aceite etoxilado, un aceite hidrogenado o un aceite etoxilado e hidrogenado en el aducto formado en la composición consiste en proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar una formulación cosmética para aumentar el nivel de humedad de la piel”.

Sin embargo, la formación de un aducto entre un aceite y un anhídrido de ácido carboxílico con efectos humectantes ya había sido divulgado en el documento D1. Por su parte, el documento D3 revela el uso de un aceite hidrogenado y etoxilado con un

grado promedio de etoxilación inferior a 10 para proporcionar un nivel de humedad apropiado a la piel. En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia contaba con la sugerencia o motivación razonable de sustituir el aceite convencional por un aceite hidrogenado y etoxilado con un grado promedio de etoxilación inferior a 10 con el fin de aumentar el grado de humectación de la piel.

Por lo anterior, a partir del estado de la técnica es posible asegurar que el problema técnico se había anticipado así como la solución propuesta por la solicitud, por lo que las reivindicaciones 1 a 18 y 20 a 22 se derivan del estado de la técnica y carecen de nivel inventivo.

Conclusión:

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

De la misma forma, las reivindicaciones dependientes 2 a 18 y 20 a 22 no aportan características adicionales que hagan inventiva a la composición de la reivindicación 1.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	<u>US 6'225.485</u>	1 a 18, 20-22	Nivel inventivo
D2	<u>WO 200725093</u>	1 a 18, 20-22	Nivel inventivo
D3	<u>US6'346.254</u>	1 a 18, 20-22	Nivel inventivo

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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-02-19

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez