

RAD: 11-151129- -5	FECHA: 2013-08-30 14:43:04
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

Abogado(a)/Señor(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Asunto:	Radicación:	11-151129- -5
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	16326
	Folios:	7

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/EP2010/054690				
Fecha de Presentación Internacional	09/04/2010				

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:

Descripción:	Rad. Nº 11-151129-00000-0000	08/Noviembre/2011
Reivindicaciones:	Rad. Nº 11-151129-00000-0000	08/Noviembre/2011
Prioridad:	FR 09 52400	10/Abril/2009
Prioridad:	US 61 173 349	28/Abril/2009

Se acepta la reivindicación de las prioridades porque ésta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de las prioridades reivindicadas.

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiaron todas las reivindicaciones del capítulo reivindicatorio.

Título de la solicitud: “COMPOSICIÓN OLEOSA VOLÁTIL”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de formular una composición oleosa volátil alternativa para sustituir ciclometiconas en formulaciones cosméticas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas y desde 0 hasta 50% en peso de por lo menos un aceite no volátil.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C08L91/06; C08L91/00; A61K8/31; A61Q1/02; A61Q15/00; A61Q19/08.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 6, 9 y 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy general, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque la expresión “al menos” no es inequívoca y sin ambigüedades; su alcance no corresponde al de las modalidades de la invención debidamente sustentadas en los ejemplos específicos de parafinas y aceites combinados en las formulaciones ejemplificadas en el capítulo descriptivo, además los rangos son muy amplios y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica, incluyendo todas las alternativas presentes o futuras con los componentes en esas proporciones. De tal forma se le sugiere al solicitante sustituirlos especificando los componentes en un razonable rango que delimiten el alcance de la invención.

Tabla de generalización razonable con base en los ejemplos

Reivindicación 1	Compuestos soportados en los ejemplos
a) 50-100% mezcla de parafinas lineales: i) 70 a 99% parafina lineal seleccionada de parafina C8, C10, C12 y mezclas. ii) 1 a 30% parafina lineal C14 a C24	a) mezcla de parafinas lineales. i) parafina lineal C12. ii) parafina lineal C14. Sin mencionar parafinas C8 y C10 o parafinas C13-C24.
b) 0 a 50% al menos de un aceite no volátil.	b) Cetearil Etilhexanoato, Polideceno, Triglicéridos Caprílicos, Triglicéridos Cápricos, Caprilato de coco, Caprato de coco.

La reivindicaciones 1, 4 y 5 no son claras porque la expresión "aceite no volátil" no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de las solicitudes de prioridad: Abril 10 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP2014274	"Hydrocarbon compounds and their use"	14/Enero/2009
D2	US2006177391	"Preparation, in particular cosmetic preparation, and the production and use thereof"	10/Agosto/2006
D3	US2004241200	"Personal care products that do not contain tetramer and/or pentamer cyclomethicones"	02/Diciembre/2004
D4	DE202005011257	"Cosmetic preparation in form of oil-in-water emulsion, useful for coloring keratin materials e.g. hair, comprises wax component, fatty acid, polyvalent alcohol, film former, non-ionizable emulsifying agent and gel"	24/Agosto/2006

El documento D1¹ divulga una composición de hidrocarburos lineal para su uso en composiciones cosméticas, particularmente en el Ej. 2 Párr. [0085] la preparación de una mezcla de de alcoholes grasos C10 y C12, por un lado, y por otra parte hidrocarburos C14 y C15, que se incorpora en una composición cosmética y/o farmacéutica que comprende 0,1%-80% en peso de la mezcla de hidrocarburos.

El documento D2² divulga una composición de hidrocarburos lineal para su uso en composiciones cosméticas que comprende isoparafinas C11 - C12, como aceite volátil en el intervalo de 10% a 80% y un aceite no volátil en el intervalo de 1% a 30%. Párr. [0009].

El documento D3³ divulga la sustitución de ciclo meticonas por parafinas o mezclas de parafina en composiciones cosméticas, en particular; los Párr. [0015] y [0016] divulgan composiciones de parafinas que tienen diez a catorce átomos de carbono, o mezclas de estas, Párr. [0022] en una formulación de cuidado personal puede ser un antitranspirante, Párr. [0023] un gel antitranspirante.

El documento D4⁴ divulga una composición Párr. [0019] de parafinas e isoparafinas que tienen 10 a 16 átomos de carbono, en particular C11/C12

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20090114&CC=EP&NR=2014274A1&KC=A1

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2006177391A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060810&DB=EPODOC&locale=en_EP

3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=2004241200A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20041202&DB=&locale=en_EP

4http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=DE&NR=202005011257U1&KC=U1&FT=D&ND=&date=20060824&DB=&locale=en_EP

isoparafina, en una concentración de hasta 20% en peso, basado en el peso total de la preparación.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en “*composición oleosa volátil que comprende, y preferiblemente consiste de:*

a) *Desde 50 hasta 100% en peso de una mezcla de parafinas lineales que consiste de:*

i) *70 a 99% en peso de al menos una parafina lineal seleccionada de parafinas C₈, C₁₀, C₁₂ y mezclas de las mismas.*

ii) *1 a 30% en peso de al menos una parafina lineal C₁₄ a C₂₄, y*

b) *0 a 50% en peso de al menos un aceite no volátil.*

(Ver Fl. 35 del Rad. N° 11-151129-00000-000).

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

Características esenciales	D1	D2
Composición oleosa volátil	Composición cosmética	Composición cosmética
a) 50-100% mezcla de parafinas lineales: iii) 70 a 99% parafina lineal seleccionada de parafina C ₈ , C ₁₀ , C ₁₂ y mezclas. iv) 1 a 30% parafina lineal C ₁₄ a C ₂₄	Mezcla de hidrocarburos lineales: 50 a 90% en peso de hidrocarburos lineales C ₁₁ C ₁₄ . Párr. [0021] mezclas de hidrocarburos de C ₁₂ y C ₁₄ tendrán la misma relación en peso entre sí como los hidrocarburos lineales C ₁₁ a C ₁₃ .	Párr. [0009] los aceites volátiles se seleccionan de isoparafinas C ₁₁ -C ₁₂ en el rango de entre 10% y 80% en peso, preferiblemente entre 15% y 65% en peso y muy particularmente preferiblemente entre 25% y 50% en peso.
b) 0 a 50% al menos de un aceite no volátil.	Hidrocarburos ramificados menor o igual al 10% en peso. Párr. [0009] hasta 10% en peso de por ejemplo, alcoholes grasos Párr. [0092] Alcohol cetearílico.	Párr. [0010] los aceites no volátiles utilizados en un rango entre 1% y 30% en peso y preferiblemente entre 5% y 15% en peso. Párr. [0036] Alcohol cetearílico.

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulgan composiciones de parafinas que se incorpora en una composición cosmética, el documento D1 divulga una composición de hidrocarburos lineales para su uso en composiciones cosméticas; el documento D2 divulga Párr. [0084] 23,5% de parafina que consiste en 76% en peso de n-undecano y 24% en peso de n-tridecano.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición cosmética del documento D1 consiste en que el documento D1 no menciona expresamente la combinación de C₁₂ y C₁₄ y su relación de entre 70% a 99% y de 1 a 30%, y que la proporción del aceite no volátil es entre 0% y 50%.

Sin embargo, el documento D1 menciona que; Párr. [0021] las mezclas de hidrocarburos de C₁₂ y C₁₄ tendrán la misma relación en peso entre sí como los hidrocarburos lineales C₁₁ a C₁₃. Y el documento D2 menciona que Párr. [0010]

los aceites no volátiles se encuentran en un rango entre 1% y 30% en peso y preferiblemente entre 5% y 15% en peso.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría los aceites no volátiles en una concentración entre un 1% y 30% del documento D2 en la composición de hidrocarburos que comprenden 50% - 90% en peso de n-dodecano y 10% a 50% en peso de n-tetradecano sugeridos en el Párr. [0021] del documento D1, esperando con certeza lograr el producto, como la de la reivindicación 1 de la solicitud; lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no mencionan alguna característica que haga inventiva la solicitud, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo, ya que el documento D1 también divulga Párr. [0013] mezclas de hidrocarburos, caracterizado porque la suma de hidrocarburos lineales C11 y C13 es de 90% en peso, particularmente preferiblemente mayor o igual a 95% en peso, en particular mayor que o igual 99% en peso, basado en la suma de los hidrocarburos. Las características técnicas esenciales de la composición de la invención se encuentran divulgadas en D1, donde se muestra que la mezcla de hidrocarburos lineales con aceites no volátiles puede integrar una composición cosmética y/o farmacéutica de cualquier de las descritas en la tabla anterior donde dicha composición por ejemplo puede comprender un fotoprotector o un ingrediente activo antitranspirante/desodorante en preparaciones cosméticas y/o farmacéuticas.

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 4 consiste en una composición *“caracterizada porque el aceite no volátil se selecciona de: hidrocarburos ramificados minerales o sintéticos, (poli) ésteres y (poli) éter y particularmente (poli)ésteres de ácidos C2-C24 y polioles o alcoholes C2-C24, que están ventajosamente ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C6-C20, aceites vegetales, carbonatos de dialquilo, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos.”* (Ver Fl. 35 del Rad. Nº 11-151129-00000-000).

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

Características esenciales	D3	D4
Composición oleosa volátil de mezclas de parafinas C12 y C14 y un aceite no volátil en una composición cosmética.	Mezclas volátiles de parafinas en composiciones cosméticas.	Composición de parafinas e isoparafinas que tienen 10 a 16 átomos de carbono, en particular C11/C12 isoparafinas, en una concentración de hasta 20% en peso, basado en el peso total de la preparación.
5 a 30% en peso de aceite no volátil, preferiblemente de 5 a 15% en peso de aceite no volátil. El aceite no volátil se selecciona de: hidrocarburos ramificados minerales o sintéticos, (poli) ésteres y (poli) éter y particularmente (poli)ésteres de ácidos	No menciona	Párr. [0019] Ejemplos de aceites y grasas adecuadas son el aceite de canola, aceite de girasol, aceite de sésamo, aceite de cacahuete, aceite de cártamo, aceite de coco, aceite de coco hidrogenado, aceite de ricino, aceite de ricino hidrogenado, el aceite de pie, sebo de vaca, miristato de isopropilo, palmitato de isopropilo, estearato de isopropilo, estearato de butilo, estearato de isobutilo, isoestearato de isoestearilo, oleato de oleílo, oleato de dietilo, laurato de hexilo, el adipato de

C2-C24 y polioles o alcoholes C2-C24, que están ventajosamente ramificados, triglicéridos de ácidos grasos C6-C20, aceites vegetales, carbonatos de dialquilo, ácidos grasos ramificados y/o insaturados, alcoholes grasos ramificados y/o insaturados, aceites de silicona, aceites de fluorosilicona, aceites fluorados, y mezclas de los mismos.		dibutilo, triglicérido caprílico / cáprico triglicéridos sintéticos y similares, aceites de parafina, polibuteno, escualano, escualeno, y mezclas de los mismos, ésteres sintéticos, aceites de silicona, se incluye tanto aceites de silicona volátiles y no volátiles son por lo tanto adecuados dimeticona (dimetilpolisiloxano), alquil-dimeticona, los grupos alquilo pueden tener longitudes de cadena de 10-36 átomos de carbono, Bis-PEG/PPG-16/16 PEG/PPG-16 / 16 Dimeticona, Difenildimeticona, feniltrimeticonas, ciclometicona, así como parafinas volátiles y no volátiles y / o isoparafinas.
---	--	---

Los documentos D3 y D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4, porque divulgan composiciones de parafinas que se incorpora en una composición cosmética.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 4 y la composición cosmética del documento D3 consiste en que el documento D3 no menciona los ejemplos de aceites no volátiles.

Sin embargo, los ejemplos de aceites no volátiles en preparaciones cosméticas, ya están divulgados en el documento D4 que se refiere a una composición de parafinas e isoparafinas que tienen 10 a 16 átomos de carbono en combinación con aceites no volátiles para ser incorporada en una formulación para el cuidado personal.

En consecuencia, una persona normalmente versada en la materia incluiría los ejemplos de aceites no volátiles del documento D4 en la composición del documento D3, esperando con certeza lograr el producto, como la de la reivindicación 4 de la solicitud, lo cual es considerado obvio y, por lo tanto, sin altura inventiva.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 5, 7 y 8 no mencionan características adicionales que hagan inventiva la solicitud, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo, ya que el documento D3 también divulga; Párr. [0012] en cosméticos para aplicación en la piel, cabello o uñas, Párr. [0022] la formulación de cuidado personal puede ser un antitranspirante, Párr. [0023] un gel antitranspirante, Párr. [0017] en filtros solares y / o compuestos absorbentes de UV, y compuestos reflectantes. Párr. [0003], [0005], [0015] y [0016], y a la sustitución de ciclometiconas por parafinas o mezclas de parafina en composiciones cosméticas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP2014274	1-5 y 7-8	Nivel inventivo
D2	US2006177391	1-5 y 7-8	Nivel inventivo
D3	US2004241200	4, 5, 7 y 8	Nivel inventivo
D4	DE202005011257	4, 5, 7 y 8	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 2013-09-03

Elaboró: Luis Alexander Corredor Castillo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon