

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

EL 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 31 de octubre de 2011, con el N° 11-147385-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES DESPIGMENTANTES QUE CONTIENEN DELTA-TOCOFERIL-CARBOHIDRATO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2010/056533 del 12 de mayo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 645 del 31 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 166, notificado por fijación en lista el 15 de enero de 2013, 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, 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° 11-147385-00005-0000 del 09 de abril de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 12 que remplace(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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 reivindicación 1 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 2 a 12 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en reducir la incidencia de la melanogenesis e hiperpigmentación de la piel.

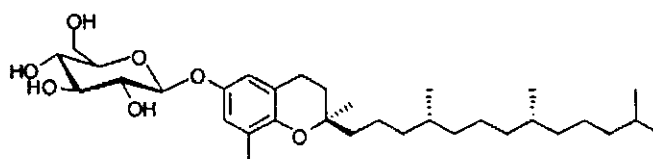
REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición cosmética despigmentante caracterizada porque contiene, en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica, el delta-tocoferil-carbohidrato de fórmula:



Formula II

6.2. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 14 de mayo de 2009, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2007091694	"Whitening dermatological preparations"	06/02/2006
D2	FR2775976 Equivalente a ES2288315	"Compositions containing a compound that liberates active material on contact with cutaneous glucoserobris"	10/03/1998

El documento D1¹ divulga composiciones dermatológicas que contienen tocoferol aminoalquilcarboxilatos o sales del mismo como ingredientes activos para inhibir y remover la pigmentación en piel (Pág. 2 Párr. [2]).

El documento D2² divulga composiciones cosméticas o farmacéuticas para aplicación en la piel, conteniendo un compuesto capaz de liberar una sustancia biológicamente activa cuando se encuentra en contacto con la piel por la activación de la enzima glucocerebrosidasa (Pág. 2 Párr. 1).

6.3. Novedad.

¹ [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2007091694A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070816&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2007091694A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070816&DB=EPODOC&locale=en_EP

²

[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=19990917&CC=FR&NR=2775976A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19990917&CC=FR&NR=2775976A1&KC=A1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969

Por la cual se deniega una patente de invención

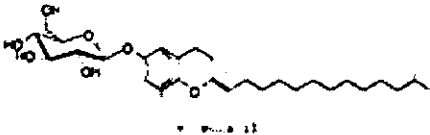
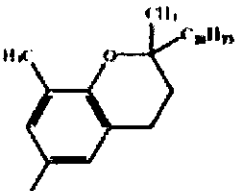
Rad. PCT/11-147385

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 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, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *"Una composición despigmentante caracterizada porque contiene, en un..."* (Pág. 12 del radicado No 11-147385-00003-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el estado de la técnica cercano:

Tabla 1

Características esenciales	D2
Una composición cosmética despigmentante caracterizada	Una composición cosmética despigmentante (Pág. 3 Numeral. 8)
porque contiene, en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica, el delta-tocoferol-carbohidrato	Administración tópica(Pág. 3. Columna 4 Líneas 3-4) de delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 2. Columna 2 Líneas 41-51)
De formula 	De formula delta tocoferol(Pág.. 3. ver figura). Compuestos glicosilados tocoferol (Párrafo 4. Línea 15)  Delta-tocopherol

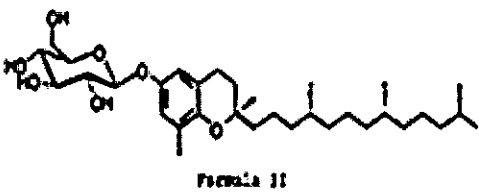
De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva ya que estas se encuentran divulgadas en el documento D2.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

Específicamente el documento D2 divulga composiciones que incluyen el Delta-tocoferil glucopiranósido (Ej. 6 Págs. 13) como se demuestra a continuación:

Características esenciales	D2
Composición cosmética	Composición cosmética
Vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica, el delta tocoferol carbohidrato de fórmula 	Delta tocoferil glucopiranosido (Ej. 6, Pág.13), compuestos de tipo delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 3. Línea 25). Administración tópica (Pág. 3. Col. 4 Líneas 3 a 4).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el (los) documento(s) D2.

6.4. Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en 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”.

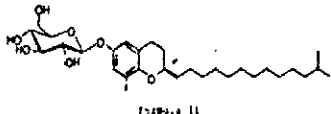
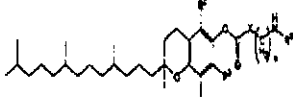
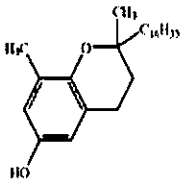
La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en las reivindicaciones 2 y 3, y las reveladas en el (los) documento(s) D1y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969
Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

Tabla 2

Características esenciales	D1	D2
Una composición cosmética despigmentante caracterizada	Una composición cosmética despigmentante (Pág. 60)	Una composición cosmética despigmentante (Pág. 3 Numeral. B)
porque contiene, en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica, el delta-tocoferol-carbohidrato	Compuestos glicosilados delta tocoferol (Párrafo 4. Línea 15)	Administración tópica(Pág. 3. Columna 4 Líneas 3-4) de delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 2. Columna 2 Líneas 41-51)
De formula	De formula	De formula delta tocoferol(Pág.. 3. ver figura). Compuestos glicosilados tocoferol (Párrafo 4. Línea 15)
 Formula 11		 Delta-tocopherol
caracterizada porque contiene de 0,03 a 2,5% en peso y de preferencia de 0,05% a 1% e peso del delta-tocoferol-carbohidrato se combina con al menos otro agente despigmentante	no menciona	Delta- tocoferol- dl-glucopiranosido 0,01% Ejemplo 5 y Ejemplo 6 Pág. 5
Delta-tocoferol carbohidrato se combina con al menos otro agente despigmentante	Uso de retinol y retinal en combinación [Parr.0095]	Junto a otra sustancia activa derivado fenol Pág. .14

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 son considerados el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 2 y 3 porque presentan composiciones cosméticas despigmentantes que incluyen un compuesto activo en forma de profármaco.

El documento D1 divulga composiciones cosméticas con actividad despigmentante, donde su principio activo es un compuesto de aminoalquilcarboxilato de tocoferol que presenta actividad despigmentante en piel (Pág.50).

Por su parte, el documento D2 comprende composiciones cosméticas o farmacéuticas de aplicación en la piel que contienen un compuesto capaz de liberar una sustancia biológicamente activa por efecto de la enzima glucocerebrosidasa (Pág.2 Línea 60 a 80).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 2 y 3 y las composiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

divulgadas por el documento D1 consiste en cambios estructurales definidos consistentes en una glicosilación del D-tocoferol.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: como diseñar composiciones para lograr despigmentar la piel u reducir la melagenésis.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el documento D1 da a conocer composiciones cosméticas despigmentantes (Pág. 60 y Pág. 44 Núm. 1ª), que incluyen derivados de aminoalquilcarboxilatos de tocoferol (Pág. 24 Línea 25) como agentes activos y divulga el uso de un compuesto como retinol y retinal (Párrafo [0095]) para el diseño de formulaciones destinadas a reducir la pigmentación de la piel (Pág 3 Línea 20) y que el documento D2, da a conocer composiciones cosméticas (Pág. 11) que incluyen compuestos glicosilados delta tocoferol (Párrafo 7. Línea 30) como activos, incluyendo además compuestos de tipo delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 3. Líneas 25) para administración tópica (Pág. 3. Col. 4 Líneas 3-4), una persona normalmente versada en la materia con conocimientos en relación estructura actividad haría modificaciones sobre el esqueleto estructural del delta tocoferol, molécula con reconocida actividad antioxidante, con el fin de mejorar la actividad basándose en la enseñanzas reportadas por el documento D1, que menciona la posibilidad de seleccionar grupos químicos con características lipófilas para mejorar la capacidad de penetración del estrato corneo de la piel y aplicaría lo divulgado en los ejemplos específicos del documento D2 (Ejs. 1 a 6 Págs. 8 a 12), en donde se establece la posibilidad de formular delta-tocoferil-glucopiranosido con adyuvantes con el fin de entregar sobre la piel el activo tocoferol con actividad antioxidante por efecto de la enzima glucocerebrosidasa (Ej. 2 Tabla Cantidad de molécula liberada). Y de acuerdo al documento D2, una adición de un azúcar a la estructura del delta tocoferol activaría sistemas enzimáticos, que romperían esta estructura liberando el d- tocoferol. (Pág. 6 Línea 54).

Por lo anterior, al considerar que una modificación estructural genera cambios en las propiedades de penetración de la piel, la glicosilación de la estructura del d-tocoferol permitiría la formación de compuestos con mayor penetración en la piel por lo que el efecto atribuido no genera resultados inesperados, por el contrario fueron previstos en las enseñanzas de los documentos D1 y D2. Además el hecho de tener en su estructura el anillo d-tocoferol, aseguraría la actividad despigmentante, por ser éste el causante de dicha actividad, por lo que se puede asegurar con certeza que existía sugerencia o motivación razonable en el estado de la técnica para diseñar composiciones que incluyeran el delta-tocoferil-carbohidrato con el mismo fin terapéutico. Por lo anterior, se concluye que la reivindicaciones 2 y 3 carecen de nivel inventivo.

Puesto que las reivindicaciones 4 -12 no mencionan elementos adicionales se concluye que también carecen de nivel inventivo.

La solicitante argumenta que a pesar de que la referencia D2 revela composiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

cosméticas de aplicación cutánea que comprenden un compuesto precursor, y que liberan una sustancia biológicamente activa por la actividad de la enzima glucocerebrosidasa, para una persona con conocimientos de la fisiología de la piel es claro que en la piel existen diversas enzimas con diferentes actividades, además de existir diversos mecanismos de penetración en la piel, por tal motivo una modificación estructural activaría mecanismos enzimáticos que permiten la degradación de la parte glicosilada de la molécula, haciendo a su vez que esta actúe como un profármaco, liberando el d-tocoferol para que ejerza la actividad despigmentante.

Al respecto este Despacho se permite señalar que la solicitante falla al demostrar un efecto inesperado como consecuencia del diseño de composiciones cosméticas despigmentantes, donde el activo es delta tocoferil-carbohidratos y dado que el documento D1 da a conocer composiciones cosméticas despigmentantes (Pág. 60 y Pág. 44 Núm. 1ª) que involucran derivados de aminoalquilcarboxilatos de tocoferol (Pág. 24 Línea 25) y que además D2 divulga composiciones a base de ingredientes glicosilados de delta tocoferol (Párrafo 4. Línea 15) como activos, incluyendo además compuestos de tipo delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 2. Columna 2 Líneas 41-51) para administración tópica (Pág. 3. Col. 4 Líneas 3-4), es claro que existía suficiente motivación para resolver el problema tal y como lo plantea la solicitante y que el estado de la técnica anticipó el efecto de despigmentación originado en la actividad antioxidante del tocoferol.

Es oportuno aclarar además que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el documento D2 da a conocer con claridad composiciones cosméticas (Pág. 11) que incluyen compuestos glicosilados delta tocoferol (Párrafo 4. Línea 15) como activos, incluyendo además compuestos de tipo delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 2. Columna 2 Líneas 41-51) para administración tópica (Pág. 3. Col. 4 Líneas 3-4).

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual del documento D2 es silenciosa frente a la inclusión de un delta tocoferil carbohidrato, este Despacho encuentra que el documento D2 si incluye compuestos de tipo delta-tocoferol carbohidratos (Pág. 2. Columna 2 Líneas 41-51) e incluye además composiciones con el delta-tocoferol-glucopiranosido (Ejs. 1 a 6 Págs. 8 a 12), por tal motivo el documento D2 se concluye con certeza que el citado documento anticipa la materia reclamada.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES DESPIGMENTANTES QUE CONTIENEN DELTA-TOCOFEIL-CARBOHIDRATO".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es)

Página 7 de 8

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 43969

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/11-147385

Pierre Fabre Dermo-Cosmetique, entregándole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) 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 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

Elaboró: Diego Armando Galvis Sanchez ✓
Revisó: Jeny Paola Villate Becerra ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓