

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:78717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-147385

**EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO:** Que mediante Resolución No. 43969 del 30 de julio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES DESPIGMENTANTES QUE CONTIENEN DELTA-TOCOFERIL-CARBOHIDRATO”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

**SEGUNDO:** Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de septiembre de 2013 con el No. 11-147385-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente modifica el capítulo reivindicatorio así: *“Con el ánimo de subsanar las objeciones planteadas por el señor Examinador, nos permitimos presentar un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por cinco reivindicaciones...”*

Posteriormente se refiere a la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio señalando que: *“...a la luz de los documentos D1 y D2 citados como los documentos más cercanos a la invención dicha composición en particular difiere de la materia revelada en el estado del arte...”*

Por otra parte, frente al nivel inventivo de la invención, específicamente en lo relacionado con el documento D1 indica que: *“centra sus enseñanzas en composiciones dermatológicas que contienen aminoalquilcarboxilatos de tocoferol (...) la cual evidentemente difiere estructuralmente de la formula contemplada por la presente invención (...) las diferencias estructurales de los compuestos requieren de actividad inventiva, toda vez que cualquier tipo de modificación se verá reflejada en características y propiedades totalmente diferentes...”*

En lo que tiene que ver con el documento D2 manifiesta que: *“...la liberación del principio activo del fármaco involucra una serie de condiciones, propiedades y características particulares que permitirán el proceso de liberación (...) según el nuevo pliego reivindicatorio contiene además al menos otro agente despigmentante que potenciara la actividad, por lo tanto a la luz del documento D2 sería imposible llegar a la materia aquí reivindicada...”*

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78717

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

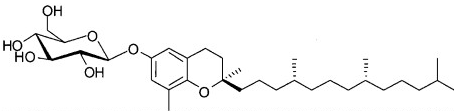
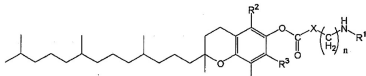
Rad. PCT/11-147385

Por otra parte, se refiere al efecto técnico de la invención indicando que: “...de manera sorprendente que una composición cosmética que comprende delta-tocoferil-glucopiranosido contenido en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica, presenta excelentes propiedades despigmentantes las cuales son superiores a las propiedades obtenidas con delta- tocoferil y alfa-tocoferil, a pesar de conocerse en el arte previo que el delta-tocoferil-glucopiranosido cuenta con una capacidad antioxidante débil (...) es claro que el porcentaje de inhibición alcanzado mediante la aplicación de la presente invención es muy superior con respecto al obtenido con las composiciones despigmentantes tradicionales conocidas por el arte previo (...) Ahora bien, es importante mencionar que la nueva reivindicación 1 de la presente invención señala la combinación del delta-tocoferol-glucopiranosido con al menos otro agente despigmentante (...) por lo tanto se potenciara el efecto final de la composición de la presente invención obteniéndose una ventaja evidentemente notoria a la luz de las composiciones conocidas en el estado del arte.”

**TERCERO:** Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto al nuevo capítulo reivindicatorio este se acepta toda vez que no implica ampliación de materia y se encuentra soporte del pago de la tasa correspondiente.

Por otra parte, frente a la novedad del nuevo capítulo reivindicatorio se encuentra que los documentos D1 y D2 no divulgan todas y cada una de las características técnicas esenciales de la invención ahora reclamada, como se expone en la tabla siguiente:

| Tabla 1                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Características esenciales                                                                                                         | D1                                                                                                                                         | D2                                                                      |
| Una composición cosmética despigmentante caracterizada porque contiene:                                                            | Una composición cosmética despigmentante caracterizada porque contiene:                                                                    | Una composición cosmética despigmentante que contiene:                  |
| en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica                                                            | en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica                                                                    | en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica |
| delta-tocoferil-carbohidrato de Fórmula II:<br> | delta-tocoferil-aminoalquilcarboxilato de fórmula:<br> | Delta-tocoferil-glucopiranosido                                         |
| combinado con al menos otro agente despigmentante, seleccionado entre derivados de difenil-metano hidroxilados,                    | Con agentes despigmentantes como con retinal (Pág. 32, línea 14)                                                                           | No se menciona                                                          |

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:78717  
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-147385

| Características esenciales                                                                                                      | D1                                                                  | D2             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| en particular 4-(1-feniletil)-1,3-dihidroxibenceno, retinoides, en particular retinal, rucinol, ácido kojico, ácido linoléico y |                                                                     |                |
| un aceite vegetal rico en ácido linoléico en forma triglicerada, en particular aceite de onagra o una mezcla de los mismos      | Con aceites naturales como aceite de onagra (Pág. 13, líneas 1 y 2) | No se menciona |

En lo que tiene que ver con el nivel inventivo de la invención, con base en lo expuesto en la tabla anterior se tiene que los documentos del estado del arte cercanos a la invención son los documentos D1y D2.

La composición de la invención difiere de la del documento D1 en que divulga que el principio activo es delta-tocoferil-glucopiranósido en lugar de delta-tocoferil-aminoalquilcarboxilato.

Esta diferencia no concede un efecto técnico o una ventaja a las composiciones reclamadas en esta solicitud toda vez que presentan propiedades despigmentantes, que como bien los señala la solicitante, es conocido en el estado del arte que los tocoferoles son despigmentantes. Ahora bien, aunque la recurrente señale que la composición con delta-tocoferil-glucopiranósido presenta el efecto sorprendente que consiste en mejores propiedades despigmentantes que el delta tocoferol o el alfa tocoferol, el documento D2 ya enseñaba que los tocoferol-glucopiranósidos son más estables sus respectivos tocoferoles y que en adicionalmente libera el tocoferol activo al contacto con la piel más fácilmente que el alfa tocoferol (Ejemplos 3 y 4, Pág. 7), por lo tanto, se deduce que resultará más efectivo el empleo del delta-tocoferol-glucopiranósido porque es más estable que el delta-tocoferol y libera eficazmente el tocoferol activo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la necesidad de composiciones de tocoferoles alternativas a las ya conocidas en el estado del arte para la despigmentación de la piel.

Sin embargo, el documento D2 divulga que el delta-tocoferil-glucopiranósido al contacto con la piel libera delta-glucopiranósido, el cual es despigmentante, gracias a la acción de la enzima  $\beta$ -glucocerebrosidasa que se encuentra en la superficie de la piel (Pág. 2, líneas 5 – 7).

Por lo tanto, la persona del oficio normalmente versada en la materia encontrará la suficiente motivación para reemplazar el delta-tocoferil-aminoalquilcarboxilato de las composiciones de D1 por el delta-tocoferil-glucopiranósido divulgado en D2, con la expectativa de obtener composiciones despigmentantes de la piel. Asimismo, encontrará que es preferible emplear el delta-tocoferil-glucopiranósido y no el alfa o el delta tocoferol porque estos compuestos son más inestables que su respectivo glucopiranósido (D2: Ejemplo 3, Pág. 7) y porque el alfa-tocoferil-glucopiranósido no

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:78717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-147385

permite la liberación del tocoferol respectivo (D2: Ejemplo 4, Pág. 7).

Frente a las afirmaciones de la recurrente respecto del documento D1 en la que señala que la modificación del aminoalquilcarboxilato de tocoferol por el glucopiranósido de tocoferol requiere de actividad inventiva, no es cierto porque como ya se explicó, se encuentra sugerencia en el estado del arte para dicha modificación, porque es conocido que los tocoferoles son despigmentantes y que el glucopiranósido de delta tocoferol por acción de la  $\beta$ -glucocerebrosidasa da lugar a la formación del delta tocoferol, el cual es despigmentante (D2: Pág. 2, líneas 5 – 7; Ejemplo 3, Pág. 7). Asimismo, 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 (Ejemplos 1 a 6 Págs. 8 a 12), en donde se establece la posibilidad de formular delta-tocoferil-glucopiranósido con el fin de entregar sobre la piel el activo tocoferol con actividad antioxidante por efecto de la enzima glucocerebrosidasa (Ejemplo 2). 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 delta-tocoferol. (Pág. 6 Línea 54).

En cuanto a las afirmaciones de la recurrente frente a la anterioridad D2 en la que señala que para la liberación del principio activo del fármaco se requiere de una serie de condiciones, propiedades y características particulares como la presencia de una enzima, por ejemplo  $\beta$ -glucocerebrosidasa, es importante señalar que como bien lo enseña el mismo documento, la  $\beta$ -glucocerebrosidasa se encuentra en la superficie de la piel (Pág. 2, líneas 5 – 7), de tal manera que el desarrollo de composiciones que comprendan el activo delta-tocoferil-glucopiranósido no requiere de la adición de dicha enzima. Como evidencia de esto se encuentran las formulaciones de los Ejemplos 5 y 6 (Pág. 8) en donde no se adiciona dicha enzima. Ahora bien, no es necesario que el documento D2 enseñe que las composiciones comprendan al menos otro agente despigmentante que potencie la actividad porque esas características ya las enseña el documento D1. Por su parte el documento D2 complementa las enseñanzas de D1 dando solución al problema técnico en la obtención de composiciones cosméticas alternativas a las conocidas en el estado del arte para la despigmentación de la piel sin que la persona del oficio normalmente versada en la materia emplee actividad inventiva.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, específicamente el de nivel inventivo y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**RESOLUCIÓN No:78717**

*Por la cual se resuelve un recurso de reposición*

Rad. PCT/11-147385

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 43969 del 30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá D.C., el 17 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



**PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO**

Doctor(a)

**JUAN PABLO CADENA SARMIENTO**

jcadena@bc.com.co

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez