

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-147385- -4	FECHA: 2013-01-14 12:22:52
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
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: 11-147385- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 166
Folios: 4

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/EP2010/056533				
Fecha de Presentación Internacional	12/05/2010				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 10 a 22	31/octubre/2011
Reivindicaciones:	Folios 23 a 24	31/octubre/2011
Prioridad:	FR 0953180	14/mayo/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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 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 estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 del capítulo reivindicatorio (Fls. 23 a 24).

Título de la solicitud: “Uso de delta-tocoferil-carbohidrato como agente despigmentante”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una formulación alternativa para despigmentar la piel.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones cosméticas de despigmentación que contienen un vehículo aceptable cosméticamente y una cantidad efectiva de delta-tocoferil carbohidrato de formula I o formula II.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/67; A61K 8/34; A61K 8/36; A61K 8/49; A61K 8/92; A61Q 19/2;

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

El uso de las reivindicaciones 1 - 2 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 3 a 5 no son concisas porque:

1. Reclaman una composición sin divulgar cuales son los componentes de la misma, es así como la reivindicación 3 no revela cuales pueden ser los vehículos dermocosméticamente aceptables a pesar de divulgar las proporciones de estos dentro de la composición.
2. La reivindicación 4 presenta una composición que puede contener “al menos otro agente despigmentante” lo cual no es específico y puede abrir toda una gama de opciones diferentes.
3. La composición de la reivindicación 5 se refiere a posibles componentes de una forma muy amplia, por ejemplo, hace referencia a un aceite de plantas y luego habla en particular del aceite de onagra y también a retinoides o a mezclas de los mismos. Se sugiere al solicitante aclarar.

Las reivindicaciones 3 a 5 carecen de soporte en la descripción porque:

1. Reclaman una cantidad de composiciones que no tienen soporte en la descripción.

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: 14 de mayo de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2007091694	Whitening dermatological preparations	06/02/2006
D2	FR2775976	Compositions containing a compound that liberates active material on contact with cutaneous glucocerebrosidase	10/03/1998
D3	US4617292	Pharmaceutical compositions and method for inhibiting histamine release tocopheryl glycoside	10/03/1998

El documento D1 divulga (Párr. [0001]) una preparación dermatológica segura y eficaz para la eliminación de la inhibición y de la rugosidad de la piel. Una preparación dermatológica que comprende un tocoferol y/o una sal del mismo, representado por la Fórmula (I): en la que R1 es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo inferior, R2 y R3 son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo metilo, X es un

grupo cicloalquileo de 3 a 6 átomos de carbono, y n es 0 o 1 (resumen) ¹

El documento D2 divulga composiciones cosméticas y farmacéuticas que contienen delta-tocoferol unidos por un enlace éter a un glúcido (resumen) ²

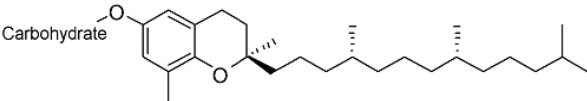
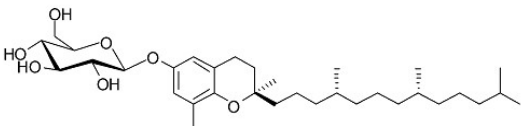
El documento D3 divulga una composición farmacéutica y un método para producir actividad antialérgica mediante el uso de ciertos glicósidos de tocoferol. Además, la presente invención también se refiere a ciertos nuevos glucósidos de tocoferol (resumen). ³

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 3 se refiere a una composición despigmentante cosmética (FI 23)

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

Características esenciales	D3
Composición despigmentante	Composición despigmentante
Contiene en un vehículo dermo cosméticamente aceptable 0.03% a 2,5 % en peso y preferiblemente 0,05% a 1% en peso de Delta-tocoferil-carbohidrato de formula I  Formula I	δ-tocoferol-glucósido en una proporción de 20 partes por 1000 de composición en peso (0.2%) (ej. 17, col. 9, líneas 40 a 45).
De preferencia de formula II  Formula II	δ-tocoferol-glucósido

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en D3, el cual enseña composiciones que contienen un δ-tocoferol-glucósido en un 0.2 % en peso de la composición(ej. 17, col. 9, líneas 40 a 45)..

En consecuencia, la reivindicación 3 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D3.

La reivindicación 4 no presenta características adicionales a la composición que le confieran novedad a la materia reclamada por la reivindicación 3.

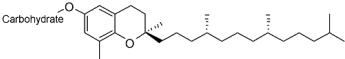
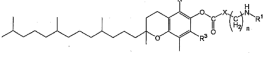
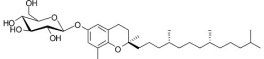
La reivindicación 5 se refiere a una composición despigmentante cosmética caracterizada por que el agente desipggmentante combinado con δ-tocoferil-carbohidratp se elige entre derivados difenil.metano hidroxilados (FI. 23)

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

¹ http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007091694&KC=&FT=E&locale=en_EP

² http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2775976&KC=&FT=E&locale=en_EP

³ http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=US&NR=4617292A&KC=A&FT=D&ND=&date=19861014&DB=&locale=en_EP

Características esenciales	D1	D2
Composición despigmentante	Composiciones despigmentantes (Pág. 60)	Composiciones despigmentantes (Pág. 3, numeral b)
Contiene en Delta-tocoferil-carbohidrato de formula I  Formula I	Que comprende un tocoferol de la formula I 	Que comprende un tocoferol (pág. 5)
De preferencia de formula II  Formula II	Vehículo (Párr. [0106])	Vehículo (Pág. 4)
Caracterizada porque el agente despigmentante se elige entre derivados difenil-metano hidroxilados, 4-(1-feniletil)-1,3- dihidrobenceno, retinoides, retinol, rucinol, pacido kójico, ácido linoléico un aceite de plantas rico en ácido linoléico en forma triglicérido, en particular aceite de onagra o mezcla de los mismos.	Revela la combinación con otros agentes despigmentantes como retinol, retinal y otros (Párr. [0095])	Junto con otra sustancia activa biológicamente derivada de fenol (Pág. 14)

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña composiciones que contienen un δ -tocoferol junto en combinación con agentes desigmentantes como retinol y retinal (Párr. [0095]).

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 5 habían sido divulgadas previamente en D2, el cual enseña composiciones que contienen un tocoferol junto en combinación con agentes activos biológicamente derivados de fenol (Pág. 14).

En consecuencia, la reivindicación 5 no es nueva ó carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1 o D2..

Las reivindicaciones 6 a la 13 no presentan características adicionales a la composición que le confieran novedad a la materia reclamada por la reivindicación 5.

8. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 2007/091694	5-12	Novedad
D2	FR 2775976	5-12	Novedad
D3	US 4617292	3-4	Novedad

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 2013-01-15

Elaboró: Maria Alejandra Sanchez Melo
Revisó: Natalia Lamprea Bermudez