

C/

As. 118.713

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-147385-00008-0000

Fecha: 2013-09-12 16:16:50 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 9

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **11-147385** solicitud de patente de invención a favor de **PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE** Título **COMPOSICIONES DESPIGMENTANTES QUE CONTIENEN DELTA-TOCOFERIL-CARBOHIDRATO**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 43969 del 30 de Julio de 2013, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 43969 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio carece de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	W02007091694	Whitening dermatological preparations	February 6, 2006
D2	FR2775976	Compositions containing a compound that liberates active material on contact with cutaneous glucocerebrosidase	March 10, 1998

Considera el examinador que la presente invención no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo en vista de D1 y D2.

RESUELVE

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

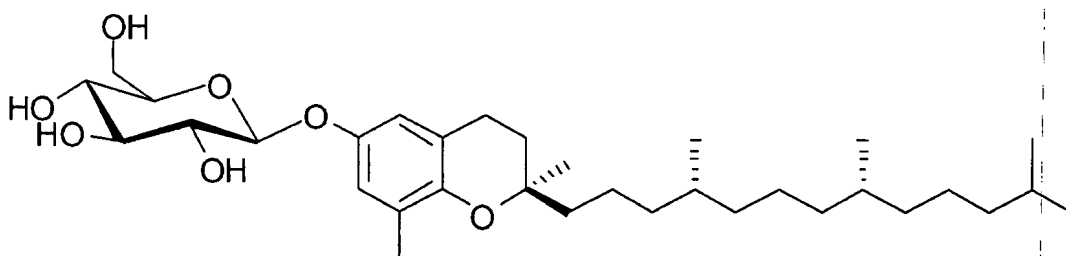
FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 43969 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención carecía de novedad y nivel inventivo. A continuación, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su despacho en contra de la novedad y el nivel inventivo de la invención y expuestas en la Resolución No. 43969,

Con el ánimo de subsanar las objeciones planteadas por el señor Examinador, nos permitimos presentar un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por cinco (5) reivindicaciones, en donde no se amplía en ningún momento la materia inicialmente divulgada, y se encuentra enteramente sustentado en la descripción.

El pliego reivindicatorio ha sido modificado con el fin de eliminar las objeciones y otorgar características particulares a la presente invención que la diferencien del estado del arte, la nueva reivindicación 1 independiente establece:

1. Una composición cosmética despigmentante caracterizada porque contiene, en un vehículo dermocosméticamente aceptable para administración tópica, el delta-tocoferil-carbohidrato de Fórmula II:



Fórmula II/IIj

(II)

Combinado con al menos otro agente despigmentante, seleccionado entre derivados de difenil-metano hidroxilados, en particular 4-(1- feniletíl)-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.

De esta manera, se señala que además del componente delta-tocoferil-carbohidrato de formula II previamente expuesto, el cual se encuentra acompañado de un vehículo dermocosméticamente aceptable para la administración tópica, se puede encontrar al menos otro agente despigmentado seleccionado del grupo de compuestos que se mencionan en la reivindicación 1 de la presente invención, con lo cual a la luz de los documentos D1 y D2 citados como los documentos mas cercano a la invención dicha composición en particular difiere de la materia revelada en el estado del arte como lo argumentaremos a continuación.

Con relación al documento D2 citado por el señor examinador como el documento mas cercano a la técnica y el cual afecta la novedad del mismo nos permitimos señalar que dicho documento revela composiciones cosméticas o farmacéuticas de aplicación

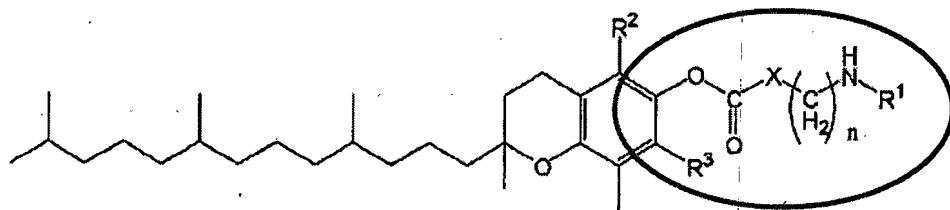
cutánea que comprenden un compuesto con capacidad para liberar una sustancia biológicamente activa en contacto con la piel, mediante la acción de la enzima glucocerebrosidasa, una enzima lisosomal que degrada lípidos complejos.

De esta manera, la referencia D2 evidentemente no menciona todas y cada una de las características de la presente invención, toda vez que no hace frente a la inclusión de un d- δ -tocoferilglucosido como el incluido en la composición de la presente invención, ni tampoco hace referencia a la adición de al menos otro compuesto seleccionado entre derivados de difenil-metano hidroxilados, 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 mismo, motivo por el cual nos permitimos concluir nuevamente la novedad de la presente invención a la luz del arte previo, toda vez que el documento D2 citado no incluye todas y cada una de las características aquí reivindicadas y por lo tanto no revela la materia de la presente invención.

2. Nivel inventivo

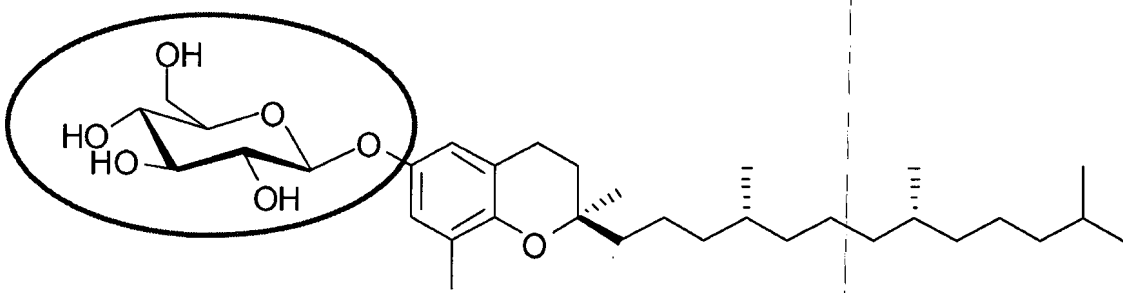
Ahora bien, respecto al nivel inventivo de la presente solicitud el cual fue objetado por el señor examinador, donde señala que la combinación de los documentos D1 y D2 permitiría a una persona versada en la materia llegar de manera obvia a la materia aquí reivindicada, nos permitimos señalar lo siguiente:

En primer lugar, es importante señalar que la referencia D1 citada centra sus enseñanzas en composiciones dermatológicas que contienen aminoalquilcarboxilatos de tocoferol y/o ingredientes activos para la inhibición y remoción de pigmentaciones sobre la piel. De esta manera, la composición revelada por la referencia D1 comprende compuestos de la siguiente formula;



D1

la cual evidentemente difiere estructuralmente de la formula contemplada por la presente invención,



Como se puede observar la estructura que se hace referencia en el documento D1 se diferencia de la estructura aquí reivindicada, por lo tanto para una persona versada en la materia la sustitución de este radical estaría determinada por un gran numero de posibilidades, los cuales podrían otorgarle características específicas al compuesto, toda vez que la manipulación de las estructuras químicas está caracterizada por las propiedades que se quieran obtener ya que cualquier mínima sustitución se verá reflejada en el comportamiento del compuesto.

En vista de lo anterior, y a diferencia de lo que señala el señor examinador, señalamos que 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, además que la manipulación de las mismas no corresponde a actividades en las que de manera obvia se pueda asumir que con la adición de un grupo sustituyente se obtendrá el resultado que se espera, puesto que se requiere a su vez una serie de ensayos de actividad para demostrar y verificar que los resultados obtenidos sean los esperados. Vale la pena mencionar que existe un gran numero de sustituciones que se podrían llevar a cabo, por lo tanto no es posible

llegar de manera obvia y a luz de estos documentos a la materia reivindicada en la presente invención.

Ahora bien en relación al documento D2, como ya se mencionó dicho documento no incluye todas y cada una de las características reivindicadas, adicionalmente, es importante señalar que la liberación del principio activo del fármaco involucra una serie de condiciones, propiedades y características particulares que permitirán el proceso de liberación, así pues no es obvio realizar modificaciones estructurales para permitir en este caso particular la degradación de la parte Glicosilada, puesto que se debe tener en consideración que la naturaleza de la composición reivindicada, la cual 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.

Así las cosas, y en teniendo en cuenta todo lo anterior, evidentemente la combinación de los dos documentos mencionados D1 y D2 no permitirían a un versado en la materia llegar a la presente invención puesto que ninguno de los dos contiene todas y cada una de las características de la materia reivindicada.

Respecto al efecto técnico inesperado, volvemos a mencionar y reiterar que los efectos que se obtienen con el uso del compuesto reivindicado en la presente invención señalan 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 comparada con la exhibida por el delta-tocoferol, y por tanto, a partir de dichos conocimientos era de esperarse que la actividad despigmentante fuera igualmente débil, sin embargo como se demuestra a continuación los resultados obtenidos mostraron un alto porcentaje de inhibición con la composición que comprende delta-tocoferil-glucopiranosido

contenido en un vehículo dermocosméticamente aceptable, convirtiéndose en un efecto técnico inesperado y que constituye una ventaja importante de la materia aquí reivindicada.

Para identificar dicha superioridad se inocularon células B16-F10 a las cuales se les aplicó un estímulo de melanogénesis por 3 a 5 días (α -MSH 0.1 μ M), y posteriormente se identificó la melanina producida por las mismas mediante una lectura a una absorbancia de 405 nm. Partiendo de dicho procedimiento de control, se procedió a la evaluación del porcentaje de actividad inhibitoria de los compuestos a ensayar en diferentes concentraciones, obteniéndose los siguientes resultados,

$$\% \text{ de inhibición} = [(NMC - NMT) / NMC] \times 100$$

NMC es el promedio normalizado del control

NMT es el promedio normalizado del tratado

	Porcentaje de inhibición					
	<i>Delta-tocoferol-gluco- piranósido</i>		<i>Delta-tocoferol</i>		<i>Alfa-tocoferol</i>	
[]	3 días	5 días	3 días	5 días	3 días	5 días
10 μ M	<u>22%</u>	<u>38%</u>	No activo	No activo	No activo	No activo
50 μ M	68%	90%	41%	48%	No activo	No activo

De esta manera, 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, lo cual permite comprender el aporte de la presente invención, más aun, al ser completamente inesperado el resultado alcanzado.

Así las cosas, la presente invención evidencia uno de los indicios de nivel inventivo, debidamente consignados en el Instructivo de Patentabilidad en el numeral 2.13.5.3.1: **Efecto técnico sorprendente**, al proporcionar una actividad inhibitoria de la pigmentación **superior** en comparación con los tocoferoles alfa y delta, aun a pesar de su baja capacidad antioxidante.

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 seleccionado *entre derivados de difenil-metano hidroxilados, 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.*, los cuales a su vez tienen una capacidad despigmentante comprobada, 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.

En consecuencia, las referencias D1 y D2 no enseñan, ni sugieren, el desarrollo de la composición de la presente invención, ni el efecto sorprendente derivado de la misma, y por tanto ésta última debe considerar inventiva a la luz del arte previo.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

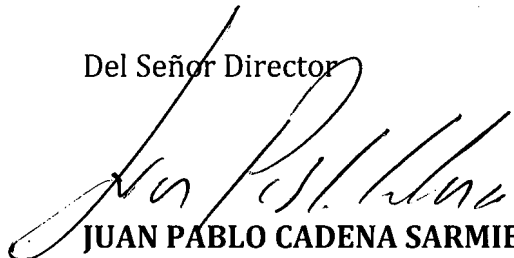
PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 43969 del 30 de Julio de 2013 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41