

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	12-164395- -5	FECHA:	2014-01-14 09:42:21
DEP:	2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE:	378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA:	11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS:	6
ACT:	519 PRESENTACION		

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN CARLOS URIBE RESTREPO

Asunto: Radicación: 12-164395- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 205
 Folios: 6

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/EP2011/053036				
Fecha de Presentación Internacional	01/03/2011				

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:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado No. 12-164395-00000-0000	21/09/2012
Reivindicaciones:	Radicado No. 12-164395-00000-0000	21/09/2012
Prioridad:	US 61/309,313	1/03/2010
	EP 10250363.8	1/03/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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 tiene en cuenta la totalidad del capítulo reivindicatorio (Radicado No. 12-164395-00000-0000) para el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES COSMÉTICAS”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones para el tratamiento cosmético que mejoren la apariencia de la piel.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende 5-ala o una sal o derivado compatible con la piel.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K8/06; A61K8/37; A61K8/44; A61Q19/02.

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de la reivindicación 14 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 13 y 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Título de la Solicitud

El título de la solicitud no es descriptivo del contenido de la misma. Se requiere al solicitante presentar un nuevo título que permita identificar de manera clara el objeto de la invención reclamada.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 carece de concisión debido al uso de términos funcionales para designar el activo y los excipientes, lo cual no limita el alcance de la solicitud. Igualmente, la descripción carece de información que sustente la utilidad del ilimitado número de formulaciones reclamadas.

Las reivindicaciones 2 utiliza el términos alquilo sustituido el cual no limita de manera clara el alcance de la solicitud, se sugiere realizar una generalización racional con fundamento en la materia ejemplificada y ensayada.

Las reivindicaciones 1 y 7 utilizan la expresión “más de un emulsionante” la cual abarca un número ilimitado de combinaciones lo que le resta concisión y claridad a la reclamación. Adicionalmente, como se mencionó arriba, la solicitud carece de sustento descriptivo que permita evidenciar la utilidad del indeterminado número de combinaciones reivindicadas.

El objeto de la reivindicación 10 carece de concisión debido al uso de términos funcionales para designar el activo y los excipientes, lo cual no limita el alcance de la solicitud. Se sugiere realizar una generalización racional del recipiente, con fundamento en los ejemplos y ensayos.

La expresión “un producto” utilizada en la reivindicación 12 carece de claridad ya que abarca cualquier elemento conocido o que pueda desarrollarse a futuro que comprenda la formulación de las reivindicaciones 1 a 9, por lo tanto la reivindicación tampoco es concisa y no es claro a qué elemento se refiere el solicitante con dicha expresión.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invención porque se refiere a 3 Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

- 1° Una composición que comprende un derivado de 5-ALA.
- 2° Un recipiente de dos compartimientos.
- 3° Un producto que comprende una composición o un recipiente.

No se guarda un concepto común inventivo porque los productos reclamados no tienen características técnicas nuevas e inventivas que sean comunes a dichos tres productos.

8. 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: 1 de marzo de 2010 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US5520905	"Cosmetic or dermatological preparation comprising delta-aminolevulinic acid content as an active ingredient"	28/mayo/1996
D2	US2008146667	"Method of treatment of skin"	19/junio/2008

D1¹ una preparación cosmética dermatológica que comprende ácido delta – aminolevulínico como agente activo (Resumen).

D2² enseña un método para tratar la piel que involucra una formulación en crema que comprende hexil éster de ALA (Resumen, Pág. 1).

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5520905A&KC=A&FT=D&ND=&date=19960528&DB=&locale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2008146667A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20080619&DB=&locale=en_EP

Para efectos de la presente solicitud, se estudiará el grupo inventivo 1.

La reivindicación 1 consiste en una composición caracterizada porque comprende 5-ALA.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
Una composición que comprende a) 2% en peso o menos de un derivado de 5-ALA o sales compatibles con la piel, del mismo. b) 70% en peso o más de agua; c) 2-25% en peso de al menos un portador lipídico; y d) Uno o más emulsionantes.	Una preparación cosmética que comprende un ácido aminolevulínico como lo es el 5-ALA como agente activo (Resumen, col. 1, líneas 8-14). En forma de loción que comprende (ejemplo 7): 2% de ácido α -aminolevulínico. 77.5% de agua. 12.5% vehículos lipídicos (alcohol cetearílico, PEG-40 aceite de castor, cetearil sulfato de sodio, aceite mineral (DAB 9) al 4.00%, triglicérido caprílico/caprico, manteca de karité, aceite de aguacate), 0.6% de gliceril estearato como emulsificante (Col. 9)	Crema para tratar la piel que comprende (Pág. 2, [0024]): Un derivado de 5-ALA incluyendo el hexil éster de ALA (Resumen, Pág. 1, [0003], [0013] y [0017]) El derivado de ALA se aplica en una concentración menor a 2% w/w (Pág. 2, [0025])
Donde el compuesto 5-ALA es un derivado de la fórmula (I)	No lo divulga	

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

D1 enseña una composición cosmética que comprende ácido delta-aminolevulínico lo que abarca el 5-ALA (Resumen, Col. 1, líneas 8-14, Col. 2, líneas 7-21). El ejemplo 7 de la anterioridad divulga una formulación específica para después del sol que comprende:

- 2.00% en peso de ácido α -aminolevulínico.
- 77.5% de agua.
- 12.5% vehículos lipídicos (alcohol cetearílico, PEG-40 aceite de castor, cetearil sulfato de sodio 2.50%, aceite mineral (DAB 9) al 4.00%, triglicérido caprílico/cáprico al 2.00%, manteca de karité al 2.00%, aceite de aguacate al 2.00%)
- 0.6% de gliceril estearato SE como emulsificante (Col. 9).

Igualmente, la anterioridad indica que la composición puede estar en forma de emulsión tipo aceite en agua (Col. 5, líneas 35-42).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el producto de D1 consiste en que la anterioridad no especifica como derivado de 5-ALA el compuesto derivado de la fórmula (I) de la presente solicitud.

Estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja al producto reclamado toda vez que los resultados presentados por la solicitante evidencian la utilidad de la formulación en el tratamiento del daño que la luz solar produce sobre las células de la piel (Ejemplo 6, Págs. 90 a 97). Sin embargo, la anterioridad D1 ya había resuelto este problema mediante composiciones para después del sol que comprenden un ácido delta aminolevulínico. Por otra parte, la solicitud carece de información que permita establecer una eventual ventaja de las formulaciones fotoprotectoras reclamadas con respecto a las soluciones propuestas en el estado de la técnica que indican que la acción antioxidante del ácido delta aminolevulínico fue cerciorada por una medida de quimioluminiscencia, que permite establecer los procesos de oxidación en la piel, donde una reducción en la quimioluminiscencia es sinónimo de reducción de la oxidación. El estudio realizado en D1 concluye que luego de 3 horas de tratamiento, se logró una reducción en luminiscencia de 11.8% en las manos tratadas con ALA en comparación con la situación inicial (Col. 10, líneas 1 a 37).

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de una formulación alternativa a la ya conocida en el documento D1útil para mejorar la apariencia de la piel.

Por su parte, el documento D2 da a conocer un método para tratar la piel que comprende el uso de derivados de 5-ALA como por ejemplo el hexil éster de ALA (Resumen, Pág. 1, [0003], [0013] y [0017]) en donde el activo se encuentra en una proporción menor al 2% peso a peso (Pág. [0024]). Esta anterioridad también divulga que el activo puede encontrarse dentro de una formulación en forma de crema (Pág. 2, [0024]).

De manera que para la persona versada en la materia enfrentada a la necesidad de proveer formulaciones alternativas para la protección de la piel a la radiación solar, sería evidente utilizar los derivados de 5-ALA propuestos por D2 en la formulación descrita en D1 con la expectativa razonable de lograr composiciones que disminuyan la incidencia de oxidación de la piel. En consecuencia, la reivindicación 1 carece de nivel inventivo.

Por su parte, las reivindicaciones 2 a 9, no aportan características adicionales que hagan inventiva la composición reclamada.

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5520905	1 – 9	Nivel inventivo
D2	US2008146667	1 – 9	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 del día siguiente 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 2014-01-21

Elaboró: Emilse Cano Urrego

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer