

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 7-39082- -17	FECHA: 2013-04-12 10:27:43
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 7-39082- -17
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 6547
 Folios: 5

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/US2005/038422				
Fecha de Presentación Internacional	25/10/2005				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 25 a 45	19/Abril/2007
Reivindicaciones:	Folios 46 a 51	19/Abril/2007
	Folios 107 a 109	21/febrero/2011
	Folios 118 a 120	07/Julio/2011
	Folios 128 a 130	04/Noviembre/2011
Prioridad:	US 10/976,100	15/Marzo/2001

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 X 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.

Título de la solicitud: “NOVEDOSA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE LA PIEL”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una composición para el cuidado de la piel que pueda ser aplicada cuando la piel se encuentra húmeda.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición conforme se describe en el Fl. 128.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 7/48.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 menciona lo siguiente: *“donde se impide la reacción sustancial del catión metálico polivalente con el ácido graso mientras éste se encuentre presente en la composición, pero donde, luego de llevar a cabo la aplicación de la composición a la piel y el lavado con agua, éste está en la capacidad de reaccionar con el ácido graso a los efectos de formar una capa delgada de precipitado insoluble sobre la piel, en donde la reacción se impide por medio de una o más de:*

la composición incluye menos de 20% en peso de agua, o la sal es agregada a la composición luego que el aceite y los componentes acuosos han sido sustancialmente combinados”.

De lo mencionado anteriormente se observa que, primero es la manera como actúa la composición y segundo la expresión *“una o más de”* no es clara porque se puede ser una de cualquiera de las dos alternativas o las dos al mismo tiempo, o sea que la composición puede no contener agua, y la segunda opción: *“la sal es agregada a la composición luego que el aceite y los componentes acuosos han sido sustancialmente combinados”*, corresponde a parte del proceso de obtención de la composición y no a los componentes de la misma, que es la forma de caracterizar una composición; se recuerda al solicitante que una composición se caracteriza por los componentes que la constituyen y las proporciones de los mismos.

Adicionalmente, la reivindicación 1 no esta caracterizada de manera concisa ya que los componentes que la constituyen no se presentan por su nombre químico o su estructura sino de forma genérica, dando como resultado una infinidad posible de composiciones, y por lo tanto una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de composición que ha sido probada, es decir, que se encuentren debidamente sustentadas.

La reivindicación 7, esta caracterizada por un resultado a alcanzar y no definen al producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

La reivindicación 14, presenta una traducción incorrecta al mencionar *“una emulsión contentiva”*.

La reivindicación 16, está caracterizada por su proceso de obtención, se recuerda al solicitante que una composición se caracteriza por los componentes que la constituyen y las proporciones de los mismos.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente clara para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (ó reproducirla), ya que en ninguno de los ejemplos se muestran contenidos de agua menores al 20 %, como se reclama en la reivindicación 1.

5. 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: octubre 27 de 2004, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Nº	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2001062224	Stabilized emulsion compositions	Agosto 30 de 2001
D2	US2003017122	Micronized Zinc Oxide skin protector formulation	Enero 23 de 2003

D1¹ enseña emulsiones, agua en aceite, para el cuidado de la piel, que comprenden iones polivalentes, para lograr emulsiones más resistentes al agua (pág. 1, líneas 25-27). Dichas emulsiones comprenden un primer componente como ácidos grasos, ácidos grasos de cadena larga, éster de glicerina de ácidos grasos, aceite y mezclas de los mismos, y un segundo componente que es un metal iónico polivalente y mezclas de los mismos (Abstract). Además, revela que el uso de metales polivalentes en composiciones que contienen petróleo o cera de abejas proveen una composición estable (pág. 2, líneas 1-5). Como primer agente de la emulsión se encuentra el ácido palmítico o esteárico, e incluso cera de abejas (pág. 3, líneas 10-12) y como segundo agente presentan un ión metálico polivalente, como hidróxidos de aluminio o magnesio (pág. 3, líneas 8-10). También se enseña composiciones que contienen aceite mineral, parafina y óxido de zinc (ejemplo 1, página 8).

El documento D2² enseña composiciones resistentes al agua, para la protección de la piel contra las radiaciones del sol, las cuales contienen óxido de zinc (pág. 0018-0020), mencionando como agentes emulsionantes al ácido esteárico, como antioxidante el tocoferol, como mejorador de la viscosidad el propilenglicol, como agente emoliente la parafina líquida y como agente acondicionador propilenglicol, entre otros (pág. 3, párr. 27-28). Este documento también presenta ejemplos específicos con contenido de agua menor al 20% (ver ejemplos 1 y 3).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición para el cuidado de la piel que incluye:

¹ [http://Jworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://Jworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locals=enEP&FT=D&date=20010830&cc=wo&NR=01e2224A1&Kc=A1)

[DBworldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locals=enEP&FT=D&date=20010830&cc=wo&NR=01e2224A1 &Kc=A1](http://Jworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locals=enEP&FT=D&date=20010830&cc=wo&NR=01e2224A1&Kc=A1)

²² <http://Jworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locals=enEP&FT=D&date=20030123&cc=us&NR=2003017122A1&Kc=Al>

- i) cationes metálicos polivalentes aceptables desde el punto de vista cosmético, seleccionados a partir del grupo conformado por Ca^{++} , Zn^{++} , Mg^{++} , Al^{+++} y combinaciones de cualesquiera dos o más de los anteriores;
- ii) uno o más ácidos grasos aceptables desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir de un grupo conformado por ácido palmítico, ácido esteárico o ácido cerótico;
- iii) uno o más componentes a base de aceite insoluble en agua y aceptable desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir del grupo conformado por (i) los aceites a base de hidrocarburos aceptables desde el punto de vista cosmético y (ii) los ésteres de ácidos grasos y los alcoholes de cadena recta y larga.

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

Características esenciales	D1
composición para el cuidado de la piel que incluye:	composición en forma de emulsión tópica (agua-aceite) para el cuidado de la piel que incluye:
cationes metálicos polivalentes aceptables desde el punto de vista cosmético, seleccionados a partir del grupo conformado por Ca^{++} , Zn^{++} , Mg^{++} , Al^{+++} y combinaciones de cualesquiera dos o más de los anteriores.	cationes metálicos polivalentes aceptables desde el punto de vista cosmético, seleccionados a partir del grupo conformado por Ca^{++} , Zn^{++} , Mg^{++} , Al^{+++} o una mezcla de ellos.
uno o más ácidos grasos aceptables desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir de un grupo conformado por ácido palmítico, ácido esteárico o ácido cerótico.	ácidos grasos aceptables desde el punto de vista cosmético como ácido palmítico, ácido esteárico.
uno o más componentes a base de aceite insoluble en agua y aceptable desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir del grupo conformado por (i) los aceites a base de hidrocarburos aceptables desde el punto de vista cosmético y (ii) los ésteres de ácidos grasos y los alcoholes de cadena recta y larga	Aceites, grasas, ácidos grasos y alcoholes de C12-C26

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña emulsiones de agua en aceite, para el cuidado de la piel, que comprende: iones polivalentes, como hidróxidos de aluminio o magnesio (página 3, líneas 8-10, Abstract, pág. 1, líneas 25-27), un componente que puede ser de ácidos grasos, ácidos grasos de cadena larga, éster de glicerina de ácidos grasos, aceite y mezclas de los mismos, tales como el ácido palmítico o esteárico, e incluso cera de abejas (página 3, líneas 10-12), además de un aceite mineral, parafina y óxido de zinc (ejemplo 1, pág. 8).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-13 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

Para la composición que incluye menos del 20% en peso de agua se realiza el siguiente análisis de nivel inventivo

La reivindicación 1 consiste en una composición para el cuidado de la piel que incluye:

- i) cationes metálicos polivalentes aceptables desde el punto de vista cosmético, seleccionados a partir del grupo conformado por Ca^{++} , Zn^{++} , Mg^{++} , Al^{+++} y combinaciones de cualesquiera dos o más de los anteriores;

- ii) uno o más ácidos grasos aceptables desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir de un grupo conformado por ácido palmítico, ácido esteárico o ácido cerótico;
- iii) uno o más componentes a base de aceite insoluble en agua y aceptable desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir del grupo conformado por (i) los aceites a base de hidrocarburos aceptables desde el punto de vista cosmético y (ii) los ésteres de ácidos grasos y los alcoholes de cadena recta y larga.
- iv) La composición incluye menos de 20% en peso de agua.

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

Características esenciales	D1	D2
composición para el cuidado de la piel que incluye:	composición en forma de emulsión tópica (agua-aceite) para el cuidado de la piel que incluye:	composición para el cuidado de la piel que incluye:
cationes metálicos polivalentes aceptables desde el punto de vista cosmético, seleccionados a partir del grupo conformado por Ca ⁺⁺ , Zn ⁺⁺ , Mg ⁺⁺ , Al ⁺⁺⁺ y combinaciones de cualesquiera dos o más de los anteriores.	cationes metálicos polivalentes aceptables desde el punto de vista cosmético, seleccionados a partir del grupo conformado por Ca ⁺⁺ , Zn ⁺⁺ , Mg ⁺⁺ , Al ⁺⁺⁺ o una mezcla de ellos.	Óxido de Zinc
uno o más ácidos grasos aceptables desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir de un grupo conformado por ácido palmítico, ácido esteárico o ácido cerótico.	ácidos grasos aceptables desde el punto de vista cosmético como ácido palmítico, ácido esteárico.	Ácido esteárico
uno o más componentes a base de aceite insoluble en agua y aceptable desde el punto de vista cosmético seleccionados a partir del grupo conformado por (i) los aceites a base de hidrocarburos aceptables desde el punto de vista cosmético y (ii) los ésteres de ácidos grasos y los alcoholes de cadena recta y larga	Aceites, grasas, ácidos grasos y alcoholes de C12-C26.	Aceite mineral, palmitato de isopropilo, palmitato de ascorbilo.
Menos de 20% en peso de agua	Agua al 13.93% en peso (ej.1, pág.8)	Agua en porcentaje menor al 20% (ej. 1 y 3, pág.5)

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque D1 divulga emulsiones, agua en aceite, para el cuidado de la piel, que comprenden iones polivalentes, para lograr emulsiones más resistentes al agua (pág. 1, líneas 25-27). Dichas emulsiones comprenden un primer componente como ácidos grasos, ácidos grasos de cadena larga, éster de glicerina de ácidos grasos, aceite y mezclas de los mismos, y un segundo componente que es un metal iónico polivalente y mezclas de los mismos (Abstract). Además, revela que el uso de metales polivalentes en composiciones que contienen petróleo o cera de abejas proveen una composición estable (pág. 2, líneas 1-5). Como primer agente de la emulsión se encuentra el ácido palmítico o esteárico, e incluso cera de abejas (pág. 3, líneas 10-12) y como segundo agente presentan un ión metálico polivalente, como hidróxidos de aluminio o magnesio (pág. 3, líneas 8-10). También se enseña composiciones que contienen aceite mineral, parafina y óxido de zinc (ejemplo 1, página 8).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en que la composición reivindicada presenta específicamente un contenido de agua en un porcentaje menor al 20%.

A pesar de esta diferencia, no se logra evidenciar un efecto inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “¿Cómo modificar la composición conocida en D1, para lograr composiciones igualmente resistentes al agua, como alternativa a las conocidas”?

Sin embargo, D2 enseña composiciones resistentes al agua, para la protección de la piel contra las radiaciones del sol, las cuales contienen óxido de zinc (pág. 0018-0020), mencionando como agentes emulsionantes al ácido esteárico, como antioxidante el tocoferol, como mejorador de la viscosidad el propilenglicol, como agente emoliente la parafina líquida y como agente acondicionador propilenglicol, entre otros (pág. 3, párr. 27-28). Este documento también presenta ejemplos específicos con contenido de agua menor al 20% (ver ejemplos 1 y 3).

Por otro lado, cabe mencionar que con los ejemplos de la descripción de la presente solicitud, no se puede concluir que se halla obtenido un efecto inesperado y sorprendente, porque las composiciones ejemplificadas todas comprenden un porcentaje de agua superior al 20% (lo cual no es soporte de lo reivindicado) y porque no existe ninguna prueba a través de la cual se halla demostrado dicho efecto sorprendente, y sólo se concluye de manera subjetiva que las composiciones de la invención presentaron consistencia superior y una sensación mejorada frente a la que no contiene la sal metálica.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría un porcentaje de agua menor al 20% divulgado en el documento D2 en la composición del documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-13 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

La reivindicación 14 consiste en “*Un proceso para la preparación de una composición para el cuidado de la piel como la descrita en la reivindicación 1, el cual consiste en preparar una emulsión contentiva de componentes hidrofílicos, de componentes lipofílicos y de surfactantes y en agregar una sal soluble en agua del ión metálico polivalente a la emulsión*”.

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

Características esenciales	D1	D2
Proceso para preparar una composición para el cuidado de la piel que consiste en:	Proceso para preparar una composición para el cuidado de la piel que consiste en:	Proceso para preparar una composición para el cuidado de la piel que consiste en:
Preparar una emulsión que comprende componentes hidrofílicos, lipofílicos y de surfactantes.	Una primera mezcla de ácidos grasos, éster del ácido graso glicerol, éster del ácido graso sorbitán, aceite y grasa.	Obtener emulsión así: mezclar los componentes lipofílicos: alcohol cetílico, estearato de glicerilo, octanoato de estearilo, metoxicinamato de octilo, triglicéridos, dimeticona, lanolina y ácido esteárico; calentar a 70°C y mezclar con la mezcla de fosfato de cetilo y agua a 70°C.
Agregar una sal soluble en agua del ión metálico polivalente a la emulsión.	Una segunda mezcla que comprende cationes metálicos polivalentes	Enfriar y agregar otros componentes entre los que se encuentra el óxido de Zinc.

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque D1 divulga un proceso de preparación de

emulsiones estables de agua en aceite para el cuidado de la piel. Dicho documento enseña la formación de una emulsión, combinando una primera mezcla que contiene el primer agente emulsionante seleccionado del grupo conformado por cera, ácidos grasos, ésteres de glicerol de ácidos grasos, ésteres de ácidos grasos de sorbitán y mezclas de los mismos y un segundo grupo que contiene iones metálicos polivalentes (pág. 2, líneas 19-27).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 14, y el proceso revelado en D1 es que en el proceso de la presente invención la sal del ión metálico polivalente puede ser agregado (opción mostrada en la reivindicación 1) luego de que la emulsión ha sido formada.

Al respecto, no se observa algún efecto logrado por el hecho de modificar el orden de adición del ión metálico polivalente.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el proceso revelado en D1 para obtener un proceso alternativo de obtención de emulsiones resistentes al agua?

Sin embargo, en el documento D2 se presenta un proceso de preparación de emulsiones resistentes al agua, en el cual el ión metálico es agregado a la composición una vez la emulsión ha sido formada (página 5, ejemplos 2 y 4).

Adicionalmente, en la descripción de la presente solicitud, no se evidencia ninguna comparación entre métodos de preparación de dichas formulaciones, ni tampoco algún efecto sorprendente del método reivindicado frente al divulgado, porque las formulaciones obtenidas por el método conocido presentan las mismas propiedades que las formulaciones obtenidas por el método reivindicado.

En consecuencia, una persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría esta característica de D2 al proceso de D1, para (llegar así al objeto reclamado en la reivindicación 14 de la solicitud, motivo por el cual dicha reivindicación se considera obvia.

Puesto que la reivindicación dependiente 15 no menciona características inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

7. Conclusión

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

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2001062224	1-13 1-13 otra modalidad composición 14-15	Novedad Nivel inventivo Nivel inventivo
D2	US2003017122	1-13 otra modalidad de composición 14-15	Nivel inventivo 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 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 2013-04-16

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo