

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-123149- -7	FECHA: 2014-08-21 13:54:12
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 7
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

Asunto: Radicación: 13-123149- -7
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 10481
Folios: 7

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/ES2010/070689				
Fecha de Presentación Internacional	26/10/2010				

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 13-123149-00000-0000	20/Mayo/2012
Reivindicaciones:	Radicado 13-123149-00000-0000	20/Mayo/2012

2. 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. Con relación a la presente

solicitud se realizó el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiarán las reivindicaciones 1 a 13 de acuerdo con el radicado 13-123149-00000-0000.

Título de la solicitud: “Extracto polifenólico de uva y producto cosmético que lo comprende”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones cosméticas con actividad antioxidante.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones cosméticas que comprenden extracto polifenólico de uva.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/97, A61K 36/87; A61Q 19/00, 19/08.

3. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de la reivindicación 2 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

4. De la solicitud de patente

Título

La expresión “(...) polifenólico de uva (...)” hace referencia a compuestos obtenidos de plantas y de acuerdo a la Decisión 486 en su artículo 15 (literal b), el todo o partes de los seres vivos como se encuentran en la naturaleza constituye una exclusión a la patentabilidad. Se sugiere cambiar dicha expresión.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 1 y 3-9 incluyen los términos “polifenólico” y “extracto de caviar” los cuales hacen referencia a compuestos obtenidos de plantas y de peces; de acuerdo a la Decisión 486 en su artículo 15 (literal b), el todo o partes de los seres vivos como se encuentran en la naturaleza constituye una exclusión a la patentabilidad. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 1 y 4 no son claras porque reclaman un índice de polifenoles totales, y rangos de cantidades de polifenoles, hacen referencia a resultados 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.

Las reivindicaciones 6 y 8 no son claras porque la expresión “al menos” y “uno o más” precediendo una característica la hacen imprecisa, se sugiere incluir una expresión concreta.

Las reivindicaciones 6-9 no son concisas porque la definición de vehículo es general, se sugiere restringir la solicitud a los vehículos que han sido probados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados. Para el presente caso, éste corresponde al aceite de rosa mosqueta.

Las reivindicaciones 1 y 3-9 reclaman un extracto polifenólico, aceite de mosqueta, extracto de caviar, aceite de jojoba y aceite de germen de trigo, sin embargo, éstos deben ser caracterizados por sus compuestos marcadores y sus correspondientes cromatogramas, junto con la fracción de extracto utilizada en la formulación, de no ser así, son tomados tal y cual se encuentran en la naturaleza lo que constituye una exclusión a la patentabilidad de acuerdo al artículo 15(literal b) D. 486 de 2000. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 8-9 no son claras porque no definen una serie de etapas lógicas y ordenadas que permiten obtener un producto, es decir, es necesario establecer condiciones, características, ingredientes y concentraciones que permitan caracterizar el procedimiento de preparación. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

Las reivindicaciones 10, 11 y 13 no son claras porque indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere hacer la aclaración respectiva.

La reivindicación 12 no es clara porque reclama un producto cosmético caracterizado porque comprende una composición cosmética y de acuerdo a los ejemplos concretos sustentados en el capítulo descriptivo ambas expresiones son equivalentes. Se sugiere hacer las aclaraciones pertinentes.

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla (ó reproducirla) de acuerdo con las siguientes precisiones:

- No se define la secuencia lógica y ordenada de etapas que permiten obtener el extracto de polifenoles a partir del material vegetal.
- No se define(n) el(los) compuesto(s) marcador(es) del extracto ni sus cromatogramas de identificación.
- No se definen las fracciones del extracto empleadas en la formulación de la composición cosmética.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de solicitud internacional de la solicitud, es decir, octubre 26 de 2010. Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	ES2228284	"Composiciones que comprenden un extracto de hollejo, semillas y raspas de uva negra"	01/Marzo/2005
D2	US6544581	"Process for extraction, purification and enrichment of polyphenolic substances from whole grapes, grape seeds and grape pomace"	08/Abril/2003

El documento D1⁽¹⁾ divulga composiciones cosméticas antioxidantes que comprenden polifenoles obtenidos de los hollejos, semillas y raspas de uva (Resumen).

El documento D⁽²⁾ divulga procesos de extracción, purificación y concentración de polifenoles a partir de uvas, en donde dicho extracto presenta un pH comprendido entre 1,5-6.0 (Resumen y Cols. 11-12, Rvs. 1-11 y 22).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en un extracto polifenólico caracterizado por un pH comprendido entre 2-4.

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

Características esenciales	D2
Extracto polifenólico caracterizado por: - Contenido de polifenoles expresado como equivalentes de ácido gálico, comprendido entre 2.000-25.000mg de ácido gálico/l -pH comprendido entre 2-4.	Extracto polifenólico que comprende: -Polifenoles 6.640mg-11.680ppm - pH 1,5-6,0. (Col. 6, Ej. 1 y Cols. 11-12, Rvs. 1-11 y 22).

1. [www.google/patents/ ES2228284](http://www.google/patents/ES2228284)

2. [www.google/patents/ US6544581](http://www.google/patents/US6544581)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D2.

Las reivindicaciones dependientes 4-5 no mencionan alguna característica que haga nuevo al extracto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 6 consiste en una “Composición cosmética, de acuerdo con la reivindicación 5, caracterizada porque de manera adicional al extracto polifenólico, comprende al menos un vehículo que a su vez comprende uno o más excipientes.

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

Características esenciales	D1	D2
Composición cosmética que comprende	Composición cosmética que comprende un extracto polifenólico (Pág. 4, líneas 25-35 y Pág. 9, Rvs. 1-2)	Composición cosmética que comprende (Cols. 11-12, Rvs. 1-11 y 22)
Contenido de polifenoles expresado como equivalentes de ácido gálico, comprendido entre 2.000-25.000mg de ácido gálico/l	Polifenoles como ácido gálico 1000ppm-20000 (Pág. 9, Rv. 4)	Contenido de polifenoles 6.640mg-11.680ppm (Col. 6, Ej. 1)
Un extracto polifenólico pH entre 2-4.	Un extracto polifenólico (Pág. 4, líneas 25-35 y Pág. 9, Rvs. 1-2)	Un extracto polifenólico caracterizado por un pH comprendido entre 2,0-6,0 (Cols. 11-12, Rvs. 1-11 y 22)
Vehículo que comprende uno o más excipientes	Vehículo cosméticamente aceptable que comprende uno o	No menciona

	más agentes cosméticos (Pág. 5, líneas 18- 46, Pág. 7, Ej. 3)	
--	--	--

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 6 porque en el caso del documento D1 divulga composiciones cosméticas antioxidantes que comprenden polifenoles obtenidos de hollejos, semillas y raspas de uva (Resumen). Por su lado, el documento D2 divulga procesos de extracción, purificación y concentración de polifenoles a partir de uvas, en donde dicho extracto presenta un pH comprendido entre 1,5-6.0 (Resumen y Cols. 11-12, Rvs. 1-11 y 22).

La diferencia entre la composición cosmética, definida en la reivindicación 6 y la composición cosmética divulgada en el documento D1, consiste en que la composición cosmética reclamada presenta un rango de pH para el extracto polifenólico comprendido entre 2-4, mientras que la composición cosmética revelada en el documento D1 no incluye para el extracto polifenólico rango de pH.

El efecto que logra el incluir el pH del extracto polifenólico entre 2-4 consiste en que se aumenta la capacidad antioxidante de la composición cosmética.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo proporcionar composiciones cosméticas alternativas con mayor eficacia”.

Sin embargo, la inclusión en composiciones cosméticas de extractos polifenólicos con rango de pH comprendido entre 2-4, está divulgada en el documento D2 que revela composiciones cosméticas que incluyen un extracto polifenólico con un pH comprendido entre 2,0-6,0 (Resumen y Cols. 11-12, Rvs. 1-11 y 22).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el rango de pH entre 2,0-6,0 de acuerdo con lo divulgado en el documento D2 dentro del extracto polifenólico revelado en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 7-13 no mencionan características técnicas esenciales acerca de la composición reclamada, tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	ES2228284	6-13	Nivel inventivo
D2	US6544581	1 y 3-5 6-13	Novedad 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 2014-08-26

Elaboró: German Antonio Clavijo Cohen

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon