

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-255920- -2	FECHA: 2014-12-22 17:55:35
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 8
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
J. IAN RAISBECK

Asunto: Radicación: 13-255920- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 15687
Folios: 8

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/IB2012/051676				
Fecha de Presentación Internacional	04/04/2012				

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 N° 13-255920-00000-0000	29/Octubre/2013
Reivindicaciones:	Radicado N° 13-255920-00000-0000	29/Octubre/2013
Prioridad:	US 13/096,677	28/Abril/2011

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 la 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 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 13-255920-00000-0000).

Título de la solicitud: “Composición de control de la temperatura”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones de una sola fase para controlar la temperatura, útiles para el alivio de los síntomas del sofoco y que no sean irritantes para la piel.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición de control de la temperatura de una sola fase que comprende un agente neurosensorial en 0.01 % a 10 % en peso, un componente anti-transpirante en 0.01 % a 30 % en peso, y un portador polar, compuesto por una mezcla de agua y un alcohol monohídrico en relación de 0.0625:1 a 1.5:1.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/26; A61K 8/28; A61Q 15/00 A61K 8/19.

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

El objeto de la reivindicación 10 no es patentable de acuerdo con el artículo citado ya que comprende la aplicación de la composición reivindicada a un paciente con fines de obtener un efecto terapéutico, en este caso el control del aumento en la temperatura y la sudoración asociados a la menopausia

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicación 10 no es patentable, de acuerdo con el Art 14. Puesto que corresponde al uso de la composición reclamada para proporcionar un efecto refrescante a un paciente, es decir se refiere a un uso. Es evidente que la llamada etapa de “aplicar” corresponde a la forma de usar la composición, aunque en su preámbulo se reclame como método. Se le aclara a la solicitante que cuando un procedimiento presenta una única etapa que corresponde a una aplicación, se considera que dicha aplicación es un uso.

6. De la solicitud de patente

Título

El título de la solicitud es demasiado general, se sugiere a la solicitante modificarlo para hacerlo más descriptivo.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1-10 no son claras porque el término “composición de control de la temperatura” no es claro ya que no define características técnicas de la composición reclamada, a la vez que hace referencia al uso o la aplicación de la composición reivindicada.

La reivindicación 1 no es clara porque define la composición reclamada usando términos referentes a la función de los componentes, por ejemplo “agente neurosensorial”, “componente anti-transpirante”, mientras que no define las características estructurales de los compuestos que pueden pertenecer a estas categorías, es decir define los componentes usando términos imprecisos que no permiten diferenciar la composición del estado de la técnica. Se solicita definir los componentes usando su nombre IUPAC, denominación común internacional o estructura.

Las reivindicaciones 1 y 9 no son claras ya que definen la materia reclamada usando su viscosidad a temperatura ambiente como característica, es decir se limita la composición por medio de la definición de sus parámetros. Se le recuerda a la solicitante que las reivindicaciones deben definir las características esenciales de la composición que contribuyen a conseguir este valor de viscosidad.

La reivindicación 7 no es clara porque el término “componente de silicona compatible con la composición” que hace referencia a un resultado a alcanzar, es decir, la compatibilidad de una silicona para proporcionar una composición estable. Por lo que la materia reclamada comprendería no solamente la solución planteada por la solicitante sino también todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se solicita definir las características técnicas de la composición, en este caso la estructura o denominación común internacional del componente de silicona y su proporción en la composición reclamada.

Las reivindicaciones 1 - 8 no son concisas porque la definición de los componentes y sus proporciones da lugar a un amplio número de composiciones posibles, de las cuales se encuentran ejemplificadas únicamente aquellas en las que el agente neurosensorial es un éster de mentol en proporción 1%, el componente anti-transpirante es clorhidrato de aluminio en proporción 0.5-25%, el alcohol monohídrico es etanol y el componente anti-irritación es alantoína.

Composiciones en las que estos componentes son diferentes a los mencionados anteriormente, en las que el agente neurosensorial se encuentra en una proporción diferente al 1%, o en las que el componente anti-transpirante se encuentra en una proporción mayor al 25% no se encuentran ejemplificadas. Se sugiere a la solicitante que se limite a las composiciones que han sido preparadas y evaluadas, es decir que se encuentran adecuadamente sustentadas ya que atribuirle las mismas características funcionales a composiciones no probadas se considera especulativo.

La reivindicación independiente 9 comprende las características esenciales de la reivindicación 1 pero no aporta ninguna adicional, por lo que resulta redundante. Se sugiere eliminarla o modificarla.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la materia reclamada de manera suficiente porque las composiciones en las que el agente neurosensorial es diferente a ésteres de mentol, el componente anti-transpirante es diferente a clorhidrato de aluminio y el portador comprende un alcohol monohídrico diferente a etanol no se encuentran ejemplificadas, por lo que la persona del oficio normalmente versada en la materia no podría ejecutarlas o reproducirlas.

7. Unidad de invención (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención ya que de acuerdo a las modalidades presentadas en las reivindicaciones se pueden identificar 3 grupos inventivos definidos por las siguientes características esenciales:

1. Composiciones que comprenden un agente neurosensorial (a), un componente anti-transpirante (b) y un portador polar (c). Reivindicaciones 1-4. (Divulgadas en el documento D1).
2. Composiciones que comprenden un agente neurosensorial (a), un componente anti-transpirante (b), un portador polar (c) y un componente anti-irritación (d). Reivindicaciones 5 y 6.

3. Composiciones que comprenden un agente neurosensorial (a), un componente anti-transpirante (b), un portador polar (c) y un componente de silicona (d). Reivindicaciones 7 y 8.

Sin embargo de acuerdo a las características estructurales y fisicoquímicas de los agentes neurosensoriales descritos en la reivindicación 2, es posible establecer 4 subgrupos inventivos:

- a. Composiciones en las cuales el agente neurosensorial es mentol o un éster del mismo (divulgadas en el documento D1).
- b. Composiciones en las cuales el agente neurosensorial es aceite mentilado de cártamo.
- c. Composiciones en las cuales el agente neurosensorial es N, 2, 3-trimetil-2-isopropil butanamida.
- d. Composiciones en las cuales el agente neurosensorial es 1-(2-hidroxifenil)-4-(3-nitrofenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridin-2-ona.

Se le sugiere a la solicitante restringir la materia a patentar en un solo grupo inventivo o realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados. Sin embargo es importante aclarar que la descripción únicamente sustenta el efecto técnico de las composiciones pertenecientes a los grupos 2-a y 3-a, por lo que las divisionales para los demás grupos implicarían la ampliación de la materia inicialmente reclamada.

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: abril 28 de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5348735	Potassium aluminum sulfate, ammonium aluminum sulfate, water, propylene glycol, denatured alcohol	20/Septiembre/1994
D2	WO 2006037448	Cosmetic cooling composition	13/Abril/2006
D3	US 20090220444	Antiperspirant and Deodorant Compositions with Improved Protective Action	03/Septiembre/2009

El documento D1¹ divulga una formulación líquida desodorante que comprende sulfato doble de aluminio cristalino disuelto en una fase polar agua-alcohol (Abstract).

El documento D2² divulga composiciones cosméticas que poseen un efecto refrescante, preferiblemente en forma de gel (Pág. 1, líneas 5-10).

El documento D3³ divulga composiciones dermatológicas cosméticas desodorantes y antitranspirantes que presentan una acción protectora mejorada y/o un potencial de irritación reducido. (Pág. 1, párrafo 0002).

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5348735A&KC=A&FT=D&ND=&date=19940920&DB=&&locale=en_EP

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006037448A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060413&DB=&&locale=en_EP

3 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2009220444A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20090903&DB=&&locale=en_EP

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

A continuación se realizará el análisis de patentabilidad para los grupos 1-a y 3-a.

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una composición de control de la temperatura de fase única que comprende...”* (Radicado N°. 13-255920-00000-00000).

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

Características esenciales	D1
Composición de fase única	Solución que comprende (Columna 9, líneas 45-60 ejemplo 7)
0.01-10% en peso de un agente neurosensorial	1-2.5% de mentol
0.01-30% en peso de un componente anti-transpirante	4.5% cristal pulverizado de alumbre
Un portador polar que comprende agua y un alcohol monohidrico en una relación de agua con respecto al alcohol monohidrico de 0.0625:1 a 1.5:1	Etanol absoluto 40% Agua 46-47.5% Relación agua-etanol 1,15:1- 1,19:1.

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 (grupo inventivo 1-a) habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una solución de alumbre, que contiene mentol, etanol y agua de acuerdo a las cantidades anteriormente mencionadas (Columna 9, ejemplo 7), usadas como desodorantes. La persona del oficio normalmente versada en la materia es consciente de que esta es una composición de fase única, y de que el alumbre posee actividad como anti-transpirante.

Adicionalmente el documento revela composiciones que comprenden dimeticona, por lo que el grupo inventivo 3-a también se encuentra anticipado por este documento (Columna 11, ejemplo 9).

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

Las reivindicaciones dependientes 2, 4, 7 y 8 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

A continuación se realizará el análisis de patentabilidad para los grupos 1-a y 2-a

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 3 consiste en: *“La composición de control de la temperatura de la reivindicación 1 en donde el componente anti-transpirante se selecciona de (...)”* (Radicado N°. 13-255920-00004-00000).

La reivindicación 5 consiste en: *“La composición de control de la temperatura de la reivindicación 1 en donde la composición comprende además un componente anti-irritación seleccionado de (...)”* (Radicado N°. 13-255920-00004-00000).

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

Características esenciales	D2	D3
Composición de fase única	Una composición cosmética que posee un efecto refrescante, que comprende:	Composiciones desodorantes o anti-transpirante que comprenden:

0.01-10% en peso de un agente neurosensorial	Un complejo refrescante que contiene 0.05-0.15% lactato de mentilo 0.1-0.2% mentil PCA 0.05-0.2 etil-mentano carboxamida	Ingrediente activo refrescante de la piel, derivados de mentol entre otros (Párrafo 0303).
0.01-30% en peso de un componente anti-transpirante seleccionado de clorhidrato de aluminio, diclorhidrato de aluminio, sesquiclorohidrato de aluminio, clorohidrex PG de aluminio, diclorohidrex PG de aluminio, sesquiclorohidrex PG de aluminio, clorohidrex PEG de aluminio, diclorohidrex PEG de aluminio, sesquiclorohidrex PEG de aluminio, cloruro de aluminio, triclolorhidrato de aluminio y zirconio, tetraclorohidrato de aluminio y zirconio, pentaclorohidrato de aluminio y zirconio, octaclorohidrato de aluminio y zirconio, triclorohidrex GLY de aluminio y zirconio, tetraclorohidrex GLY de aluminio y zirconio, pentaclorohidrex GLY de aluminio y zirconio, octaclorohidrex GLY de aluminio y zirconio y mezclas de uno o más de estos compuestos (Reivindicación 3)	Anti-transpirante (Pág. 12, reivindicación 6), donde el anti-transpirante es hidroxiclورو de aluminio, hidroxiclورو de zirconio y aluminio (aluminio zirconio tetrachlorohydrex GLY) entre otros. (Pág. 2, líneas 24-28)	3-25% de uno o más ingredientes activos anti-transpirantes o desodorantes. (Reivindicación 5). En realizaciones preferidas solución al 50% de clorhidrato de aluminio (Pág.22, párrafo 0365).
Un portador polar que comprende agua y un alcohol mono-hídrico en una relación de agua con respecto al alcohol mono-hídrico de 0.0625:1 a 1.5:1	Una mezcla alcohol agua en proporciones 0.5:1 - 0.57:1 10-35% de alcohol 5-20% de agua. (Pág. 11, reivindicación 2)	5-10% de alcohol desnaturalizado Agua en c.s.p 100% Proporción 0.28:1-1.13:1 (Pág.22, párrafo 0365)
Componente anti-irritación (reivindicación 5) en proporción 0.01-5% (reivindicación 6)	No se menciona	Alantoína 0.1% (Pág.22, párrafo 0365, ejemplo 21.2)

El documento D2 se considera el estado de la técnica cercano al grupo 1-a, de acuerdo a lo definido en la reivindicación 3 porque divulga composiciones cosméticas que presentan un efecto refrescante, las cuales comprenden 0.05-0.15% de lactato de mentilo, 0.1-0.2% de mentil PCA, 0.05-0.2 de etil-mentano carboxamida, 10-35% de alcohol, 5-20% de agua y como ingrediente activo adicional un anti-transpirante. (Pág. 2, líneas 24-28, Págs. 11-12, reivindicaciones 2 y 6).

La diferencia entre las composiciones solicitadas en la reivindicación 3 (grupo 1-a) y

aquellas descritas el documento D2 es que las composiciones reclamadas definen la proporción del componente anti-transpirante, encontrándose en un rango de 0.01-30%. Por otra parte el grupo 2-a, definido en la reivindicación 5 incluye un agente anti-irritación en proporción de 0.01-5% a las composiciones del grupo 1-a, mientras que en la anterioridad D2 estas proporciones y/o componentes no se definen para las composiciones de una fase.

El efecto técnico asociado a la inclusión de un agente anti-transpirante en las proporciones reclamadas en las composiciones divulgadas en D2, es lograr una disminución en la sudoración e irritación.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta solicitud se puede formular como la necesidad de proporcionar composiciones alternativas a las divulgadas en D2, útiles para disminuir la sudoración e irritación de la zona de aplicación.

Sin embargo, el uso de un componente anti-transpirante, más específicamente el clorhidrato de aluminio al 25% en peso, en composiciones tópicas a base de mezclas alcohol-agua, se encuentran divulgada en el documento D3, el cual se refiere a composiciones dermatológicas que poseen un potencial de irritación menor. (Pág. 1, párrafo 0002).

Por otra parte este documento también enseña el uso de la Alantoína, como un agente anti-irritación en este tipo de composiciones (Pág. 14, párrafo 0326), ejemplos de estas composiciones muestran que la Alantoína se encuentra en una proporción de 0.1% (Pág. 22, párrafo 0363, ejemplo 21.2).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el uso de un clorhidrato de aluminio al 25% y/o Alantoína al 0.1%, de acuerdo a lo mostrado en D3, para lograr incluir un efecto anti-transpirante y anti-irritante a las composiciones divulgadas en D2, llegando así al objeto de las reivindicaciones 3 y 5, por lo que se consideran obvias.

Puesto que la reivindicación dependiente 6 no menciona características inventivas adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

Conclusión:

Las reivindicaciones 3, 5 y 6 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5348735	1, 2, 4, 7 y 8	Novedad
D2	WO 2006037448	3, 5, 6	Nivel inventivo
D3	US 20090220444	3, 5, 6	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 2014-12-30

Elaboró: Ruth Andrea Rodriguez
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon