

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 12321

Ref. Expediente N° 15265250

Señor(a)
GIVAUDAN SA
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención		Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2014/059427				
Fecha de Presentación Internacional	8 de mayo de 2014				

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:	N° 15-265250-00000-0000	06/Noviembre/2015
Reivindicaciones:	N° 15-265250-00000-0000	06/Noviembre/2015
	N° 15-265250-00003-0000	24/Febrero/2016
Prioridad:	País: RN, REINO UNIDO Número: 1308248.2. Fecha: 08 de mayo de 2013.	

Oficio N° 12321

Ref. Expediente N° 15265250

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.

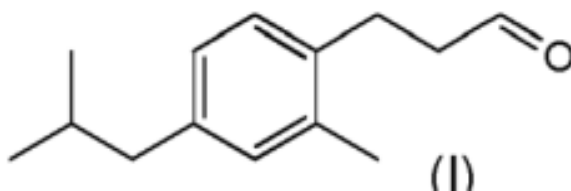
3. Objeto de la invención

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 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 6 del capítulo reivindicatorio (N°. 15-265250-00003-0000).

Título de la solicitud: “3-(4-ISOBUTIL-2-METILFENIL)-PROPANAL COMO INGREDIENTE DE PERFUME”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar el compuesto 3-(4-isobutil-2-metilfenil)-propanal como ingrediente de perfume.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de conformidad con la fórmula (I) y composiciones farmacéuticas que lo contienen.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K8/33; A61Q13/00; C07C47/228; C11B9/00.

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones

Las reivindicaciones 2 a 6 no son claras cuando pretenden reclamar una composición de perfume, pero no se mencionan los excipientes que hacen parte de dichas

Oficio N° 12321

Ref. Expediente N° 15265250

composiciones, ni tampoco se menciona la cantidad de cada uno de los auxiliares de la composición. Por lo anterior, se sugiere especificar dichos componentes y cantidades de los mismos, para que cumpla con los requisitos mínimos que debe contener cualquier composición farmacéutica.

La reivindicación 3 no es clara cuando menciona *“caracterizada porque está libre de odorizantes de alcanal aril-sustituido, de manera más particular propanales sustituidos con arilo, que no están sustituidos en el anillo de arilo en una posición orto al sustituyente que lleva la funcionalidad de aldehído”*, ya que esa no es una característica que defina la invención. Se sugiere eliminarla del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 4 tampoco es concisa cuando menciona que puede contener uno o más ingredientes de fragancia adicionales que se seleccionan de una amplia lista de componentes y con los cuales se podrían presentar múltiples opciones de posibles composiciones de fragancia que no tienen sustento en la descripción. Por lo anterior, se sugiere realizar las aclaraciones necesarias o eliminarla del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 5 no es clara cuando menciona *“caracterizada porque muestra características de olor muget”*, que es un resultado a alcanzar y no definen la composición, 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 (la composición del olor muget). Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales o eliminarla del pliego reivindicatorio.

La reivindicación 6 no es concisa porque en esencia reclama la misma materia de las reivindicaciones que la preceden y por tanto se sugiere eliminarla del pliego reivindicatorio.

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: 08 de mayo de 2013.

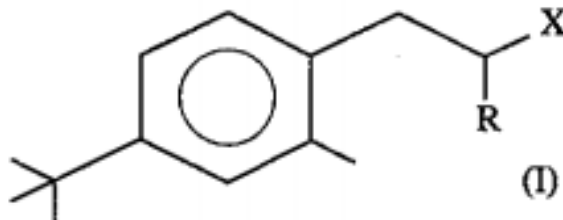
Consultadas las bases de datos con las que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Presentación
D1	US5527769	“Aromatic compounds and their use in perfumery”	18/Junio/1996
D2	GB1057360	“Derivatives of dihydrocinnamaldehyde useful in perfumery”	01/Febrero/1967

El documento D1¹ divulga compuestos de fórmula (I) que son adecuados para el uso en perfumería.

Oficio N° 12321

Ref. Expediente N° 15265250



El documento D2² divulga derivados de dihidrocinamaldehído usados en perfumería.

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una “Un compuesto de fórmula I:” (ver pág. 1 (9) del No. 15-265250-00003-0000).

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

Características esenciales	D1	D2
Aldehído	X es -CHO	-CHO
	No menciona sino: 	CH _n R ₁ = es alquilo lineal o ramificado de 4 a 6 átomos de carbono
		No menciona

El documento D1 es considerado el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga compuestos de fórmula (I) que son adecuados para el uso en perfumería.

¹URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5527769A&KC=A&FT=D&ND=&date=19960618&DB=&locale=en_EP

²URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=GB&NR=1057360A&KC=A&FT=D&ND=&date=19670201&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 12321

Ref. Expediente N° 15265250

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y los compuestos de D1 consiste en que el anillo fenilo está sustituido por un iso-butilo en la posición para (-p).

El efecto que logra dicha diferencia es que se obtienen ingredientes de perfume.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo proporcionar compuestos derivados de fenil propanal, que presentan sustituciones de isobutilo en la posición para del anillo fenilo, como ingrediente de perfume?

Por su parte, el documento D2 ya presenta sugerencias para llegar a los compuestos de la presente invención, porque revela derivados de dihidrocinamaldehído, en donde se presentan sustituciones tipo isobutilo en la posición para del anillo fenilo y en donde tales compuestos también son usados en perfumería.

No se encuentra ninguna ventaja técnica de los compuestos de la presente invención, con respecto a los ya revelados en los documentos D1 o D2, que también son adecuados en perfumería.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia al observar las sustituciones de los compuestos de D2, relacionadas con el tipo isobutilo en la posición “para” del anillo de fenilo, habría podido adicionarlas en los compuestos de D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 6 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US5527769	1 a 6	Nivel Inventivo
D2	GB1057360	1 a 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 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a

Oficio N° 12321

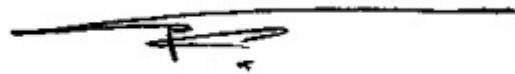
Ref. Expediente N° 15265250

esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



DIRECTOR NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: NELSON RICARDO VELASCO GONZÁLEZ

Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ