

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 12866

Ref. Expediente N° 14028636

Señor(a)
JOHNSON [&] JOHNSON CONSUMER COMPANIES, INC.
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional	NAL				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

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° 14-028636-00000-0000	11/Febrero/2014
Reivindicaciones:	Radicado N° 14-028636-00000-0000	11/Febrero/2014
	Radicado N° 14-028636-00008-0000	21/Junio/2016
Prioridad:	Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 13/465.498 Fecha: 12 de febrero de 2013	

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

Oficio N° 12866

Ref. Expediente N° 14028636

las cubiertas por la tasa pagada. Con relación a la presente solicitud se estudiarán las reivindicaciones 1 a 7 de acuerdo con el radicado 14-028636-00008-0000.

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN EXTRACTO DE ZARZAMORA (*Rubus fruticosus*) PARA INDUCIR LA FASE ANÀGENA DE FOLÍCULOS CAPILARES”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones que inducen el crecimiento del pelo en el cuero cabelludo, piel, pestañas, cejas, bigote y barba.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio suministra una composición que comprende un extracto de *Rubus fruticosus* y carbómero.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 36/73 y 45/06.

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

El objeto de las reivindicaciones 1-3 no es patentable de acuerdo con el Art citado ya que reclama un “*método para inducir la fase anágena de folículos capilar mediante la aplicación al cuero cabelludo, la piel, las pestañas, las cejas, la región de bigote o la región de la barba de un paciente (...) después de la aplicación diaria por siete días*”.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 4 a 7 no son claras porque la expresión “(...) *la inducción de la fase anágena de los folículos capilares* (...)” corresponde con un resultado, el cual no define a la composición, puesto que las reivindicaciones incluirían 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 resultado.

La reivindicación 7 no es clara porque define a los agentes adicionales de la composición en virtud de su función o clasificación de acuerdo a los siguientes términos “*vitaminas*”, “*minerales*”, “*proteínas*”, “*péptidos*” y “*ácidos grasos*”. Se recuerda que los agentes adicionales se deben definir en términos de su nombre común y proporción específica.

La reivindicación 7 no es concisa porque en el capítulo descriptivo no se desarrollan composiciones tópicas que comprenden antioxidantes, agentes antiinflamatorios, agentes de oscurecimiento, extractos botánicos y mezclas de estos. Se sugiere hacer las precisiones necesarias.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera clara ni suficiente para que una persona normalmente versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla ya que no desarrolla composiciones que comprendan un extracto de zarzamora y carbómero

Oficio N° 12866

Ref. Expediente N° 14028636

combinados con antioxidantes, agentes antiinflamatorios, agentes de oscurecimiento, extractos botánicos y mezclas de estos, es decir, no se observa la obtención de este tipo de composiciones con tres o más ingredientes, ni es evidente el efecto que estas puedan generar.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, febrero 12 de 2013. 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
D2	FR2951943	“Utilisation D’un extrait de <i>Rubus Fruticosus</i> pour lutter contre la canitie”	06/Mayo/2011
D3	US20090123564	“Novel compositions for hair disorders and process of preparation thereof”	14/Mayo/2009

El documento D2¹ divulga una composición en forma de gel capilar que comprende extractos de *Rubus fruticosus* (Familia *Rosaceae*) y copolímeros de ácido acrílico entrecruzado (Carbopol 934p) (Pág. 1, Líneas 1-5; Pág. 3, Líneas 29-30; Pág. 4, Líneas 8-15 y Pág. Líneas 29-30).

El documento D3² divulga composiciones farmacéuticas tópicas que comprenden un extracto de *Vernonia anthelmentica* y copolímeros del ácido acrílico entrecruzado (Carbómero 940) útiles para aumentar el crecimiento del cabello (Resumen; Fig. 7; Págs. 11 y 13, Ejs. 6-8 y 15).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 4 consiste en “Una composición tópica para inducir la fase anágena de folículos capilares en el cuero cabelludo, la piel, las pestañas, las cejas, la región del bigote o la región de la barba de un paciente que comprende un compuesto activo que consiste en 90 mg/ml a 300mg/ml (...)” (Pág. 11 del 14-028636-00008-0000).

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

Características esenciales	D2	D3
Composición tópica que comprende:	Gel que comprende: (Pág. 19, Líneas 26-35)	Composición tópica que comprende:
Extracto de <i>Rubus</i>	Extracto de <i>Rubus fruticosus</i>	Extracto de <i>Vernonia</i>

¹https://worldwide.espacenet.com/searchResults?submitted=true&locale=en_EP&DB=EPODOC&ST=advanced&TI=&AB=&PN=FR2951943&AP=&PR=&PD=&PA=&IN=&CPC=&IC=

² <https://www.google.ch/patents/US20090123564>

Oficio N° 12866

Ref. Expediente N° 14028636

300mg/ml)	(10mg/ml-500mg/ml) (0,01%-50% p/v) (Pág. 19, Líneas 26-35 y Pág. 21, Rvs. 1 y 4)	(0,2%-2,50%) (5mg/ml-25mg/ml)
Carbómero 1% (ácido acrílico y ciclohexano)	Carbopol 934p (0,3%) (Polímeros del ácido acrílico) (Pág. 19, Líneas 26-35)	Carbomero 940 (0,60%- 1,50%) (Págs. 11 y 13, Ejs. 6-8 y 15)

El documento D2 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 4 porque divulga una composición en forma de gel capilar que comprende extractos de *Rubus fruticosus* (Familia *Rosaceae*) y copolímeros de ácido acrílico entrecruzado (Carbopol 934p) (Pág. 1, Líneas 1-5; Pág. 3, Líneas 29-30; Pág. 4, Líneas 8-15 y Pág. Líneas 29-30).

La diferencia entre la composición, definida en la reivindicación 4 y la composición revelada en el documento D2 consiste en que la composición reclamada incluye carbómero al 1%, mientras que el gel divulgado en el documento D1 incluye a dicho excipiente al 0,3%.

No se evidencia un efecto técnico asociado a la diferencia expuesta.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: Cómo proporcionar composiciones alternativas que comprendan un extracto de *Rubus fruticosus* a partir de las composiciones reveladas en el documento D1.

Sin embargo, el documento D3 enseña composiciones farmacéuticas tópicas que comprenden un extracto de *Vernonia anthelmentica* y copolímeros del ácido acrílico entrecruzado (Carbómero 940) útiles para aumentar el crecimiento del cabello (Resumen; Fig. 7; Págs. 11 y 13, Ejs. 6-8 y 15).

Además, hace parte del conocimiento de la persona normalmente versada en la materia que los polímeros del ácido acrílico están disueltos en etilacetato o ciclohexano, en virtud de lo divulgado en el documento “Polymers for pharmaceutical applications”³.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría copolímeros del ácido acrílico entrecruzado al 1% en la composición revelada en el documento D1 de acuerdo con lo divulgado en el documento D3 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 5-7 no mencionan características inventivas adicionales, tampoco se pueden considerar inventivas.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D2	FR2951943	4-7	Nivel inventivo

3 Librizol, Pharmaceutical Bulletin 1, Mayo 31, 2011. Págs. 1-9.

www.lubrizol.com/Life-Science/Documents/Pharmaceutical/Bulletins/Bulletin-01---Polymers-for-Pharmaceutical-Applications.pdf

Oficio N° 12866

Ref. Expediente N° 14028636

D3	US20090123564	4-7	Nivel inventivo
----	---------------	-----	-----------------

9. Respuesta a los argumentos de la solicitante

La solicitante argumenta que las enseñanzas de los documentos D1 y D2 no permiten que una persona normalmente versada en la materia resuelva el problema técnico planteado en la presente solicitud consistente en aumentar el crecimiento del pelo en las zonas de la cabeza, cara y cuello, comoquiera que el documento D1 no ejemplifica composiciones que comprendan un extracto de *Rubus fruticosus* sumado al hecho que su mecanismo de acción está asociado a la inhibición de FGF-5 y en lo referente al documento D2 este está enfocado a la pérdida de cabello. Al respecto, este Despacho manifiesta que si bien es cierto el documento D1 falla en revelar composiciones que comprendan un extracto de *Rubus fruticosus* y carbòmero no es menos cierto que este documento demuestra que dicho extracto con otros agentes como el polioxietileno estimulan el crecimiento capilar luego de 4 días, es decir, el documento D1 revela composiciones distintas que presentan un mejor efecto técnico estimulador del crecimiento capilar comparado con el definido en la solicitud (crecimiento capilar luego de 8 días de exposición a la composición). Se aclara que el documento D1 no se considerara dentro del nuevo examen de patentabilidad sólo por el hecho de no presentar composiciones *Rubus fruticosus*/carbòmero. Se recuerda a la solicitante que los mecanismos de acción no son elementos relevantes en el estudio de patentabilidad comoquiera que el mismo ingrediente activo puede presentar más de un mecanismo de acción, como es el presente caso; la solicitud sustenta que el extracto de composiciones *Rubus fruticosus* actúa vía de la inducción anágena de los folículos, mientras que el documento D1 sustenta que el extrato de composiciones *Rubus fruticosus* logra su efecto a través de inhibición de FGF-5.

En cuanto al documento D2, este sí divulga composiciones para no sólo la pérdida del cabello sino también para el crecimiento de este; además, revela un gel que comprende un extracto de *Rubus fruticosus*/carbopol 940, razón por lo cual, se mantendrá dentro del nuevo examen de patentabilidad.

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 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

Oficio N° 12866

Ref. Expediente N° 14028636

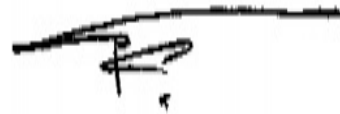
éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

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.

El anterior requerimiento fue elaborado el [DtLetterFinal]

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: GERMAN ANTONIO CLAVIJO COHEN

Revisado: DIEGO ARMANDO GALVIS SANCHEZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LOPÉZ