

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 15577

Ref. Expediente N° 15288424

Señor(a)
REMI SHRIVASTAVA, LEA SHRIVASTAVA
juancuesta@cuestalawyers.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/EP2013/061835				
Fecha de Presentación Internacional	7 de junio de 2013				

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° 15-288424-0000-0000	3/diciembre/2015
Reivindicaciones:	Radicado N° 15-288424-0000-0000	3/diciembre/2015
	Radicado N° 15-288424-0004-0000	22/marzo/2016

Oficio N° 15577

Ref. Expediente N° 15288424

2. Análisis de la Prioridad

La solicitante no reivindica prioridad.

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 (Radicado N°. 15-288424-0004-0000).

Título de la solicitud: “UN GLICEROL FILMÓGENO PARA APLICACIÓN TÓPICA”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un producto para el tratamiento completo de las lesiones de la piel y la mucosa, capaz de satisfacer los múltiples requisitos de limpiar la superficie infectada de todos los contaminantes, tales como bacterias en flotación libres, partículas virales, células muertas, residuos celulares, proteínas muertas, metaloproteasas de la matriz, factores de crecimiento, citosinas, proteasas de la matriz, factores de crecimiento, citosinas, proteasas o partículas de polvo, para proporcionar un entorno esencial para el crecimiento celular y la reparación de tejidos sin efecto tóxico.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una preparación tópica que comprende glicerol y taninos vegetales, elegidos de proantocianidinas formadas a partir de 2 a 5 moléculas de catequina o epicatequina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/05; A61K47/10; A61K9/00; A61K9/10.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no divulga el objeto de la solicitud ya que no involucra el tipo de agentes activos presentes en la preparación, por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Oficio N° 15577

Ref. Expediente N° 15288424

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque la expresión “taninos vegetales” abarca un indeterminado número de agentes para los cuales no existe evidencia en la solicitud que indique que todos ellos permiten proveer una solución al problema técnico, el indicar que son proantocianidinas formadas a partir de 2 a 5 moléculas de catequina o epicatequina, no le provee limitación a la solicitud. De acuerdo con la solicitud, la materia utilizada corresponde a polvo seco que contiene de 0.1% a 8.0% de PCD (proantocianidinas), el cual se obtuvo por extracción de plantas ricas en taninos (ejemplos 1 y 2). Se sugiere a la solicitante realizar una generalización racional con fundamento en la materia ensayada y ejemplificada y para la que existe evidencia de su verdadera obtención.

La expresión “en la que los taninos vegetales tienen la capacidad de unirse al glicerol de modo que el glicerol tenga una cualidad filmogénica” se considera resultados que se esperan alcanzar con la preparación y no corresponden a características esenciales de la misma.

La reivindicación 4 indica que el glicerol puede estar en una concentración de 99.99%, lo cual indica que la formulación puede estar conformada casi exclusivamente por glicerol. Esto carece de claridad ya que no existe información en la descripción que permita establecer que las composiciones que contengan menos de 0.009% de proantocianidinas sean una solución al problema técnico. De hecho la solicitante en el ejemplo 2 indica que la formulación ensayada comprende un polvo seco que contiene entre 0.1 a 8.0% de PCD. Se requiere a la solicitante para que realice las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 5 indica que la preparación contiene además “un principio activo”, esta reivindicación carece de los requisitos de concisión y sustento descriptivo, ya que dicha expresión abarca una indeterminada cantidad de agentes, incluyendo aquellos que no aportan ningún beneficio a la piel. De igual forma, no existen ejemplos de formulación ni ensayos que evidencien un efecto técnico inesperado o sorprendente relacionados con composiciones que comprendan una agente terapéutico adicional a la proantocianidina.

De igual forma, la reivindicación 6 indica que el principio activo se selecciona de un fármaco, lo cual carece de concisión. Por su parte, las expresiones antibiótico, antiséptico, un nutriente, un anticuerpo, un factor de crecimiento o una proteína abarcan un indeterminado número de agentes para los cuales no existe sustento en la descripción sobre su utilidad y las ventajas de las composiciones que los contienen.

Descripción (Art 28 D 486)

De acuerdo al Art. 26 de la Decisión 486, la solicitud de patente deberá contener entre otros elementos, una copia del contrato de acceso cuando los productos o procedimientos hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o sus productos derivados, y a la Resolución 1348 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el Art. 2 que indica que el acceso a recursos genéticos se configura cuando se realice en especies nativas obtenidas en Colombia. Se solicita indicar si el sauco negro fue obtenido en Colombia, caso en el que la solicitante deberá adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.

Oficio N° 15577

Ref. Expediente N° 15288424

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación internacional: 7 de junio de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20080213300	Compositions for Juice-Based Treatment Serums	4/septiembre/2008
D2	FR2768342	Anti-hemorrhoidal cream form topical application	19/marzo/1999
D3	US 3923984	Shelf stable multi –use composition, preparation and use	11/febrero/1974
D4	DE 20310234	Antiperspirant based on aluminum- or aluminum-zirconium-hydroxychlorides has its effect made synergistic by addition of a complex-forming gallotannin	18/septiembre/2003

El documento D1¹ divulga una composición farmacéutica que comprende glicerol y extractos de plantas como camelia, extracto de alga y extracto de uva que contiene taninos (reiv. 1).

El documento D2² divulga formulaciones de uso tópico que comprenden glicerol y ácido tánico o éter de ácido galotánico extraído de frutos (Pág. 1, líneas 17 a 26).

El documento D3³ provee una composición multi-uso que comprende glicerol como solvente adicional y ácido tánico (col. 3, líneas 29 a 48; col. 4, líneas 5 a 13).

El documento D4⁴ discute una composición antitranspirante que comprende ácido tánico y glicerol (reiv. 1 y 3).

1<https://www.google.com.co/patents/US20080213300?dq=US+2008213300&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwizleiTv9HQAhUBVIYKHfKUDC8Q6AEIGTAA>

2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=FR&NR=2768342A1&KC=A1&FT=D&ND=4&date=19990319&DB=EPODOC&locale=en_EP

3<https://www.google.com.co/patents/DE20310234U1?cl=en&dq=DE20310234&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwJX-4m7v9HQAhVBRCYKHfYvnATUQ6AEIGTAA>

4<https://www.google.com.co/patents/DE20310234U1?cl=en&dq=DE20310234&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwJX-4m7v9HQAhVBRCYKHfYvnATUQ6AEIGTAA>

Oficio N° 15577

Ref. Expediente N° 15288424

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una preparación para aplicación tópica que comprende glicerol y taninos”* (Radicado N°. 15-288424-0004-0000).

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

Características esenciales	D1	D2	D3	D4
Una preparación para aplicación tópica que comprende	Composición farmacéutica tópica que comprende	Una formulación de uso tópico que comprende	Composición para múltiples usos que comprende	Una composición antitranspirante que comprende:
Glicerol	Glicerol	Glicerol	Glicerol	glicerol
Taninos vegetales	Taninos obtenidos de extractos de Camellia sinensis, alga y Vitus vinífera. (reiv. 1)	Ácido tánico o éter de ácido galotánico obtenido por extracción de material vegetal. (Pág. 1, líneas 17 a 26)	Ácido tánico (col. 3, líneas 29 a 48; col. 4, líneas 5 a 13).	Ácido tánico (Reiv. 1 y 3)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1, D2, D2 y D4 de manera independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 6 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20080213300	1 a 6	Novedad
D2	FR2768342	1 a 6	Novedad
D3	US 3923984	1 a 6	Novedad
D4	DE 20310234	1 a 6	Novedad

Oficio N° 15577

Ref. Expediente N° 15288424

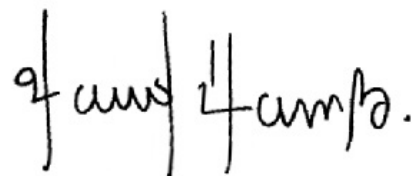
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si 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 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,



MARIA JOSE LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO
Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER
Aprobado: MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA