

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10042

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
	Radicado N° 15288424	21/abril/2017

Oficio N° 10042

Ref. Expediente N° 15288424

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 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 y 2 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15288424 del 21 de abril de 2017).

Título de la solicitud: “PREPARACIÓN TÓPICA QUE COMPRENDE GLICEROL FILMÓGENO Y TANINOS VEGETALES”.

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 obtenidos a partir de partes de una planta, o de la planta entera, seleccionándose la planta de *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium macrocarpon*, *Vitis vinifera*, *Sauco negro*, *Camellia sinensis*, *Glycine max* y combinaciones de las mismas.

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

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

El objeto de las reivindicaciones 2 no es patentable de acuerdo con el Art citado, porque la reivindicación se refiere a un procedimiento para aumentar el tiempo de retención de una película de glicerol caracterizado por la actividad de aplicar la solución sobre una superficie biológica, lo cual está relacionado con un método de tratamiento.

4. De la solicitud de patente

Oficio N° 10042

Ref. Expediente N° 15288424

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque abarca una elevada cantidad de composiciones para las cuales no existe sustento técnico que evidencie su verdadero desarrollo o que todas ellas son una solución al problema técnico planteado. Tal como se indicó en el oficio anterior, de acuerdo con la solicitud, la materia utilizada corresponde a polvo seco que contiene de 0.1% a 5.0% de PCD (proantocianidinas), el cual se obtuvo por extracción de plantas ricas en taninos (ejemplos 1 y 2). De acuerdo con la solicitante solo *Vaccinium myrtillus* solo y la asociación de taninos vegetales ricos en PCD de *Vaccinium myrtillus* (extracto de fruto) + *Vaccinium macrocarpon* (extracto de fruto); *Vitirs vinífera* ((extracto de la semilla) + Saúco negro (extracto de fruto); *Camellia sinensis* (extracto de la hoja) + *V. myrtillus*; y demás combinaciones específicas presentaron capacidad de retención de la película de glicerol muy alta (+ 200 a +300% de células vivas en comparación glicerol solo) (Págs. 30 y 31 de la descripción). En consecuencia, 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 y de su utilidad para solucionar el problema técnico planteado, especificando la parte de la planta de la cual se obtuvo el extracto.

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.

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.

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
------	-----------	--------	----------------------

Oficio N° 10042

Ref. Expediente N° 15288424

D1	US20080213300	Compositions for Juice-Based Treatment Serums	4/septiembre/2008
----	---------------	---	-------------------

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).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una preparación tópica que comprende glicerol y taninos vegetales, en la que los taninos vegetales tienen la capacidad de unirse al glicerol de modo que el glicerol tenga una cualidad filmogénica”* (Radicado N°. 15288424 del 21 de abril de 2017).

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

Características esenciales	D1
Una preparación tópica que comprende	Una composición para uso tópico en el cuidado de la piel que comprende
<i>glicerol y taninos vegetales, siendo dichos taninos vegetales elegidos de proantocianidinas obtenidas a partir de partes de una planta, o de la planta entera, seleccionándose la planta de Vaccinium myrtillus, Vaccinium macrocarpon, Vitis vinifera, Sauco negro, Camellia sinensis, Glycine max y combinaciones de las mismas.</i>	Extracto de <i>Vitis vinifera</i> , <i>Vaccinium macrocarpon</i> , <i>Camellia sinensis</i> , y glicerol (párr. 0018, 0026, 0051, 0080. Reiv. 1)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición para el cuidado de la piel que comprende extractos de plantas que contienen proantocianidinas como *Vitis vinifera*, *Vaccinium macrocarpon*, *Camellia sinensis* junto con y glicerol (Párrs. 0018, 0026, 0051, 0080 y reiv. 1).

¹<https://www.google.com.co/patents/US20080213300?dq=US+2008213300&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwizleiTv9HQAhuBVIYKHfKUDC8Q6AEIGTAA>

Oficio N° 10042

Ref. Expediente N° 15288424

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el producto divulgado en D1 consiste en que la presente solicitud corresponde a una selección de los componentes divulgados en D1.

El efecto que logra esta selección y D1 no se puede determinar, toda vez que los elementos esenciales que la conforman ya se habían divulgado en el arte previo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo seleccionar una composición a partir de las enseñanzas de D1 para el tratamiento de lesiones de la piel?

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, está en capacidad de seleccionar algunas de las composiciones divulgadas en el documento D2 y junto con los conocimientos del técnico medio proponer una concentración amplia de glicerol como lo hace la solicitante para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20080213300	1	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 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.

Oficio N° 10042

Ref. Expediente N° 15288424

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO
Revisado: RODOLFO CADENA AMAYA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ