

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273

Señor(a)
JOVENTIS S.A.
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - 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/EP2014/069424				
Fecha de Presentación Internacional	11 de septiembre 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	16-84273-0000-0000	5 de abril de 2016
Reivindicaciones:	16-84273-0000-0000	5 de abril de 2016
	16-84273-0003-0000	21 de junio de 2016
Prioridad(es):	País: LU, LUXEMBURGO Número: 92277 septiembre de 2013	Fecha: 11 de

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273

	11/09/2013, LU (LUXEMBURGO), 92277
--	------------------------------------

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. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. 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 8 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16-84273-0003-0000).

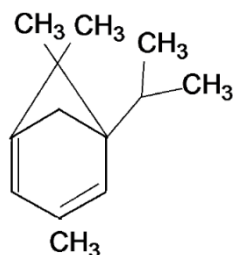
Título de la solicitud: “COMPUESTO ESTIMULADOR DEL COLAGENO Y LA ELASTINA Y COMPOSICIONES TOPICAS QUE COMPRENDEN DICHO COMPUESTO” (modificado Radicado N°. 16-84273-0000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en estimular los niveles de colágeno y elastina de una manera natural (Radicado N° 16-84273-0000-0000. Pág. 11, líneas 1 - 3).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición tópica que contiene el compuesto de fórmula (I) para aumentar los niveles de colágeno y elastina en la piel. El efecto visual del compuesto de la fórmula (I) es también aumentar el crecimiento del cabello, rejuvenecer la piel y repararla, en particular las quemaduras cutáneas por calor o por sustancias químicas. Como la piel y el cabello están interrelacionados, el aumento de colágeno y elastina en el cuero cabelludo también ha demostrado aumentar el crecimiento del cabello (Radicado N° 16-84273-0000-0000. Pág. 11, líneas 9 - 16).

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273



Fórmula (I)

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K8/00; C07C13/39.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no define el objeto que se busca proteger que corresponde a composiciones que contienen el compuesto 3,6,6-trimetil-5-(propan-2-il)biciclo[3.1.1]hepta-1,3-dieno. Adicionalmente, el título hace alusión al uso lo cual no está permitido, por lo cual se sugiere a la solicitante hacer las correcciones necesarias.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Las reivindicaciones 2 - 6 no son claras porque el término “eficaz” es subjetivo, es decir, no es una característica técnica esencial de la composición la cual debe expresarse en función de sus constituyentes y proporciones.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción no es clara porque contiene composiciones en función de sus nombres comerciales (Tefose® 2000), esto no es permitido toda vez que dichos nombres pueden conservarse en el tiempo, pero su composición y componentes pueden variar.

La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención. Los documentos D1, D2 y D3 divulgan que los compuestos del tamaño como el de la presente solicitud y que poseen dobles enlaces en los cabonos cabeza de puente son inestables a temperatura ambiente razón por la cual su presencia en una composición tal como cremas no se considera posible (D1. Pág. 464, párrafo 1; Pág. 465, párrafo 3; Pág. 466; Pág. 467, párrafo 4; Pág. 470, párrafo 8; Pág. 471, párrafo 9; Pág. 472, compuestos 68, 87) (D2. Pág. 1892,

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273

col. 1, párrafo 2; Pág. 1893, col. 1, párrafo 4 y 5; Pág. 1896, Tabla1, compuesto 10; Pág. 1899, Tabla 2, compuesto 10) (D3. Pág. 837, col. 2, párrafos 2 y 3; pág. 838, tabla 1, compuesto 3.1.1). Adicionalmente se encuentra que el compuesto de formula (I) no se encuentra caracterizado de tal manera que permita establecer que indudablemente se trata de dicho compuesto; algunos métodos de caracterización pueden ser espectro infrarrojo, Resonancia Magnética Nuclear (de hidrogeno o de carbono, acoplamiento hidrógeno-carbono), análisis fisicoquímicos tales como punto de fusión o ebullición, cristalografía de rayos X si se trata de solidos cristalinos. También se observa que en el espectro de masas de la figura 25 no se discuten los valores de M/Z obtenidos.

Por otro lado, los documentos D4 – D6 enseñan que la reacción del 1,2-dicloropropano con tolueno da como resultado compuestos diferentes a los de la fórmula (I) de la presente solicitud en los cuales no hay formación de puentes.

Adicionalmente, los estudios clínicos publicados en la página web de Joventis (10/01/2013) (<http://joventis.com/sp/index.html>) revelan que las tablas, figuras y gráficas son iguales que los encontrados en la presente solicitud (JR101) pero atribuidos al compuesto AX312 el cual posee una estructura molecular diferente y fue dado a conocer en junio del 2013 en el noveno Congreso Mundial de Dermatología Cosmética realizado en la ciudad de Atenas (Grecia).

Se requiere a la 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 prioridad: septiembre 11 de 2013, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	Art. 1*	“Bredt compounds and the Bredt Rule”	1973
D2	Art. 2**	“Evaluation and prediction of the stability of bridgehead olefins”	01/Abril/1981
D3	Art 3***	“Structures, energies, and reactivities of bridgeheads olefins”	23/Marzo/1977
D4	Art 4****	“The alkylation of benzene with 1,2-dichloroalkanes”	Noviembre/1966
D5	Art 5*****	“The participation effect of halogen atoms in stereospecific Friedel Crafts alkylations”	Enero/1980
D6	DD 285092	“VERFAHREN ZUR ERHOEHUNG DER SELEKTIVITAET DER FRIEDEL-CRAFTS-ALKYLIERUNG VON AROMATEN MIT 1,2-DIHALOGENALKANEN ”	05/12/1990

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273

* Kobrich. G. Bredt compounds and the Bredt Rule Angew. Chem. Internat. Edit., 1973, 12, 464 – 473.

**Maier, W. F. and Schleyer, P. R. Evaluation and prediction of the stability of bridgehead olefins. American Chemical Society. 1981, 103(8), 1891 – 1900.

***Ermer, O. Structures, energies, and reactivities of bridgehead olefins. Z. Naturforsch. 1977. 32b, 837 – 839.

****Derek. L. R. The alkylation of benzene with 1,2-dichloroalkanes. The Journal of Organic Chemistry. 1966, 31(11), 3595 – 3599.

*****Masuda, S.; Segi, M. and Suga, S. The participation effect of halogen atoms in stereospecific Friedel-Crafts alkylations. J.C.S. Chem. Comm. 1980, 86 – 87.

El documento D1 divulga compuestos Bredt y consideraciones sobre la regla de Bredt para asignar estructuras químicas en sistemas bicíclicos (Abstract).

El documento D2 divulga estudios de evaluación y predicción de la estabilidad de compuestos oleofinicos con carbonos cabezas de puente (Abstract).

El documento D3 enseña información sobre estructuras, energías y reactividad de compuestos oleofinicos con carbonos cabezas de puente (Abstract).

El documento D4 revela reacciones químicas de alquilación entre moléculas aromáticas y 1,2-dicloroalcanos y productos que se producen (Abstract).

El documento D5 divulga alquilaciones de Friedel-Crafts del benceno con compuestos dihalogenoalcanos (Abstract).

El documento D61 procedimientos para aumentar la selectividad de la alquilación de Friedel-Crafts de compuestos aromáticos, en especial benceno y tolueno con 1,1-dihaloalcanos (Abstract).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

Los documentos D4 – D6 se consideran el arte previo más cercano, toda vez que divulgan la reacción del 1,2 dicloropropano con un compuesto aromático tal como en la presente aplicación. Sin embargo, dado que no se tienen ejemplos comparativos entre los compuestos divulgados en los documentos D4 – D6 y el compuesto de formula (I), y, que por otro lado, no existe comparación entre la crema que contiene el compuesto de formula (I) y la crema sin dicho compuesto (placebo), se considera que no hay un efecto directo como resultado del uso del compuesto de formula (I) debido

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273

a que no es claro que los resultados obtenidos sean el producto del compuesto de formula (I) o de los otros componentes que constituyen la crema.

El problema a resolver es el de obtener un compuesto alternativo para uso cosmético o medicamento y la solución planteada por el solicitante es el compuesto de formula (I); sin embargo, los documentos D1 – D3 enseñan que compuestos con la estructura química propuesta por el solicitante son inestables a temperatura ambiente, razón por la cual el compuesto de formula (I) no resuelve el problema.

Las reivindicaciones 1 – 8 carecen de nivel inventivo.

8. Conclusión

Las reivindicaciones 1 - 8 son afectadas por Nivel Inventivo de acuerdo a lo mostrado en el numeral 7 de este Oficio.

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Art. 1*	1 - 8	Nivel Inventivo
D2	Art. 2**	1 - 8	Nivel Inventivo
D3	Art 3***	1 - 8	Nivel Inventivo
D4	Art 4****	1 - 8	Nivel Inventivo
D5	Art 5*****	1 - 8	Nivel Inventivo
D6	DD 285092	1 - 8	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

Oficio N° 13281

Ref. Expediente N° 16084273

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: LEONARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ