

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Señor(a)
COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS
tobos@tobos.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/FR2015/000011				
Fecha de Presentación Internacional	9 de enero de 2015				

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	NC2016/0000074	21 de julio de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0000074	21 de julio de 2016
	NC2016/0000074	19 de diciembre de 2016
Dibujos:	NC2016/0000074	21 de julio de 2016
Prioridad(es):	País: FR, FRANCIA Fecha: 10 de enero de 2014	Número: 14/00051

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud 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

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0000074 del 19 de diciembre de 2016).

Título de la solicitud: “EXTRACTO VEGETAL CON ÉSTERES DE SACAROSA COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA SU USO EN COMPOSICIONES COSMÉTICAS, DERMATOLÓGICAS O NUTRICOSMÉTICAS” (Rad. NC2016/0000074 del 21 de julio de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones farmacéuticas que comprendan un principio activo útil en el tratamiento de los signos del envejecimiento cutáneo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un extracto vegetal obtenido del cáliz de una de las numerosas plantas de la familia de las *Solanaceae*, género *Physalis*, compuesto mayoritariamente por uno o varios ésteres de sacarosa de medianamente polares a apolares con un número de carbono de los grupos acilo de C1 a C10 para su uso como principio activo en composiciones cosméticas, dermatológicas y nutricosméticas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 8/60, A61Q 19/00, A61Q 19/08, A61K 8/97.

4. No es una invención (Art. 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 y 2, no se considera una invención, de acuerdo con el art. 15 D486 literal b), toda vez corresponde materia que ha sido aislada de un organismo tal como se encuentra en la naturaleza, de acuerdo a la expresión “*Extracto vegetal obtenido del cáliz de una de las numerosas plantas de la familia de las Solanaceae*”.

Así mismo, las reivindicaciones 8 y 9 hacen referencia a una “*Cantidad eficaz del extracto vegetal*” de forma que se refieren al extracto en sí, y por lo tanto tampoco son susceptibles de patentabilidad.

5. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicación 8 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda vez que se refiere a métodos para el tratamiento dermatológico, de acuerdo a las expresiones “*(...) en el tratamiento dermatológico de las patologías que cursen con sequedad patológica de la piel, las membranas mucosas o las faneras, o para favorecer la curación, con excepción de la actividad anti-inflamatoria*”.

6. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicación(es) 1, 3 y 8, no es patentable, de acuerdo con el Art 14, ya que se refieren al uso de los extractos o composiciones reclamadas, de acuerdo a las expresiones “*para su uso como principio biológicamente activo*” y “*para su(s) uso(s) en el tratamiento dermatológico de las patologías que cursen con sequedad patológica de la piel*”, de forma que no corresponden a productos o procedimientos.

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

7. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se refiere a los usos de la materia reclamada, los cuales son materia no patentable de acuerdo al Art. 14 de la Decisión 486, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

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

1. La reivindicación 4 no es clara porque:
 - No existe precisión en cuanto a la composición del principio activo presente en la composición reclamada, toda vez que éste se caracteriza únicamente por ser un extracto de una planta tal como se encuentra en la naturaleza, el cual es materia no patentable como se determinó previamente. Se sugiere caracterizar el agente activo de la composición de acuerdo a su estructura o nombre IUPAC.
 - No se determinan las características estructurales de los ésteres de sacarosa mencionados. Se sugiere definir dichos ésteres de acuerdo a su nombre IUPAC o estructura completa.
 - El término “*un medio psicológicamente adaptado*” no es claro dentro del contexto de la solicitud, por lo cual se cree que es corresponde a un error en la traducción. Se sugiere revisar y corregir la traducción presentada, y sustituir esta expresión por “*un medio fisiológicamente adaptado*”.
2. La reivindicación 6 no es clara porque la expresión “*caracterizada por estar adaptada a una administración tópica*” se refiere únicamente a las características funcionales de la composición, mas no define las características estructurales de la misma. Se sugiere definir las características técnicas estructurales de las composiciones reclamada, por medio de la definición de la estructura y proporciones de sus componentes y el tipo de formulación(es) reclamada(s).
3. La reivindicación 7 no es clara porque a pesar de reclamar una técnica o método no se presentan las etapas que lo conforman, ni tampoco las condiciones en las que dichas etapas son llevadas a cabo, sino que, por el contrario, se refiere únicamente a la aplicación de un extracto, éster o composición sobre la piel o el cabello. Se sugiere definir de manera concreta las etapas comprendidas en el método o técnica reclamado.
4. La reivindicación 10 no es clara porque:
 - No se definen las condiciones bajo las cuales se llevan a cabo las etapas que conforman el método reclamado, de forma que no es posible limitar el alcance de la materia reclamada. Se sugiere incluir las condiciones de cada una de las etapas, tales como metodología de secado, temperatura, tamaño de partícula logrado por la trituration, tipo de extracción y método de purificación.
 - Los términos “*la parte de la planta*”, “*solvente orgánico adecuado*” y “*métodos adecuados*” son excesivamente generales y no permiten comprender el alcance de la materia reclamada. Se sugiere definir de manera precisa dichos términos y etapas.
 - El término “*desolvatación*” no es claro en el contexto del proceso reclamado, se sugiere sustituirlo por “*eliminación del disolvente de extracción*”.

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

- La expresión “*si es necesario*” hace opcionales o preferentes a las dos últimas etapas, por lo que no permite limitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere definir las etapas que son esenciales en la reivindicación independiente y las etapas opcionales o preferentes en reivindicaciones dependientes.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción presenta errores de diagramación o visualización en los nombres de algunos de los compuestos señalados, en los cuales existen espacios en blanco “□” (Pág. 43), y en las tablas de datos presentadas (Pág. 50, 52-55, 106), se sugiere hacer las correcciones correspondientes.

8. 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: 10 de enero de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	FR2896155	“Cosmetic/dermatological composition, useful e.g. as anti-aging and/or anti-radicalizing agents to treat skin and hair, comprises a <i>Physalis</i> (ground cherry) calyx extract”	20/Julio/2007
D2	E.M Talero Barrientos <i>et al.</i> <i>Abstract of the 6th European Congress of pharmacology.</i> Resumen P522	“Anti-inflammatory effect of the ether extract and major fraction of <i>Physalis peruviana</i> calyces in acute TNBS-induced colitis”	2012
D3	Franco L A, <i>et al.</i> <i>Biomedica: Revista Del Instituto Nacional De Salud</i> 2007. Vol. 27, No.1, Págs. 110–115	“Actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones obtenidas de cálices de <i>Physalis peruviana</i> L.”	2007

El documento D1¹ divulga composiciones cosméticas y/o dermatológicas que comprenden al menos un extracto de cáliz de *Physalis* en un medio fisiológicamente aceptable (Resumen).

El documento D2² divulga la caracterización de extractos de cálices de uchuva *Physalis peruviana* que comprenden ésteres de sacarosa y su actividad como agente antiinflamatorio. (Resumen).

El documento D3³ divulga la obtención de extractos de cálices de uchuva *Physalis peruviana* y su actividad como agente antiinflamatorio. (Resumen).

¹<https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=FR&NR=2896155A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070720&DB=&locale=>

² E.M Talero Barrientos *et al.* Anti-inflammatory effect of the ether extract and major fraction of *Physalis peruviana* calyces in acute TNBS-induced colitis. *Abstract of the 6th European Congress of pharmacology.* Resumen P522. <http://www.pa2online.org/abstracts/vol10issue3abst610p.pdf>

³ Franco L A, *et al.* Actividad antiinflamatoria de extractos y fracciones obtenidas de cálices de *Physalis peruviana* L. *Biomedica: Revista Del Instituto Nacional De Salud* 2007. Vol. 27, No.1, Págs. 110–115. <http://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/237/222>

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

9. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 10 consiste en: *“Proceso de preparación del extracto vegetal según la reivindicación 1 que comprende las siguientes etapas”* (Radicado NC2016/0000074 del 19 de diciembre de 2016).

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

Características esenciales	D3
Proceso de preparación del extracto vegetal según la reivindicación 1 que comprende las siguientes etapas:	Obtención de extractos de <i>P. peruviana</i> (Pág. 111, Col. Derecha, “ <i>Fraccionamiento del material vegetal</i> ”)
secado de la parte de la planta	Cálices de <i>P. peruviana</i> secados y pulverizados (Pág. 111, Col. Derecha, “ <i>Fraccionamiento del material vegetal</i> ”)
trituration	
extracción con un solvente orgánico adecuado	Extracción por percolación con éter de petróleo o etanol 96% (Pág. 111, Col. Derecha, “ <i>Fraccionamiento del material vegetal</i> ”)
desolvatación si es necesario, seguida por	Concentración del extracto en rotavapor (Pág. 112, Col. izquierda, primer párrafo)
una purificación si es necesario, por uno o varios métodos adecuados	Fraccionamiento por cromatografía en columna con silicagel (Pág. 12, Col. izquierda, primer párrafo)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en el documento D3, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 10 no es nueva, según lo divulgado en el documento D3.

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 4 consiste en: *“Composición cosmética, caracterizada por incluir como principio activo, en un medio psicológicamente adaptado, un extracto vegetal según las reivindicaciones 1 y 2 o los ésteres de sacarosa según la reivindicación 3”* (Radicado NC2016/0000074 del 19 de diciembre de 2016).

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

Características esenciales	D1	D2
Composición cosmética, caracterizada por	Composición cosmética o dermatológica que comprende: (Pág. 25, Reivindicación 1)	Extractos de <i>Physalis peruviana</i> (Resumen)
medio psicológicamente (fisiológicamente) adaptado	Medio fisiológicamente adaptado (Pág. 25, Reivindicación 1)	No se menciona

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Extracto vegetal obtenido del cáliz de una de las numerosas plantas de la familia de las <i>Solanaceae</i>, género <i>Physalis</i> que se caracteriza por presentar uno o varios ésteres de sacarosa medianamente polares a apolares con un número de carbono de los grupos acilo de C1 a C10 para su uso como principio biológicamente activo en la piel, las faneras y las membranas mucosas, con excepción de la actividad antiinflamatoria o Ésteres de sacarosa que comprenden principalmente de uno o más ésteres de sacarosa medianamente polares a apolares con un número de carbono de los grupos acilo de C1 a C10 caracterizados por obtenerse del extracto vegetal según la reivindicación 1 o sintetizados, para su uso como principio biológicamente activo en la piel, las faneras y las membranas mucosas	Un extracto de cálices de <i>Physalis</i> (Pág. 25, Reivindicación 1)	Extracto de <i>P. peruviana</i> que comprende la mezcla de ésteres de sacarosa (Resumen)
---	--	---

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la composición definida en la reivindicación 4 porque divulga composiciones cosméticas o dermatológicas que comprenden un extracto de cálices de *Physalis* (Pág. 25, Reivindicación 1).

La diferencia entre la composición definida en la reivindicación 4 y la composición cosmética divulgado en el documento D1 consiste en que la solicitud especifica que el extracto comprende ésteres de sacarosa, mientras que el documento D1 no menciona la presencia de dichos compuestos.

No se evidencia un efecto técnico logrado por esta diferencia, toda vez que a pesar de que el documento D1 no menciona la presencia de dichos compuestos, no existe evidencia de que los mismos no se encuentren en el extracto descrito en este documento. Por otra parte, la solicitud no presenta datos comparativos que permitan evidenciar la existencia de un efecto técnico.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta solicitud se puede formular así: ¿cómo modificar las composiciones conocidas en el documento D1 para proporcionar composiciones alternativas?

Sin embargo, la presencia de ésteres de sacarosa en extractos de *Physalis peruviana*, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a la obtención y caracterización de extractos de *Physalis peruviana*, particularmente el documento enseña la presencia de ésteres de sacarosa en los extractos obtenidos y la actividad antioxidante de los mismos (Resumen).

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia incluiría extractos de *Physalis peruviana* que comprenden ésteres de sacarosa de acuerdo a lo enseñado en el documento D2 en la composición divulgada en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 5: Composiciones de protección solar que comprenden 2% de extracto de *Physalis* (Documento D1, Pág. 22, Ej. 1).
- Reivindicación 6: Composiciones que comprenden extracto de *Physalis* que se encuentran en forma de crema, gel, loción o spray (Documento D1, Pág. 21, líneas 4-7).

Las reivindicaciones dependientes 5 y 6 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 4, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Las reivindicaciones 4 – 6 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

La reivindicación 7 consiste en: “*Técnica de tratamiento cosmético destinada a mejorar el aspecto de la piel, las membranas mucosas y las faneras; prevenir y/o combatir la sequedad de la piel y las membranas mucosas; prevenir y/o combatir los signos de envejecimiento cutáneo y del fotoenvejecimiento; combatir la pérdida de elasticidad y de firmeza de la piel y despigmentación de la piel, un proceso que incluye aplicar sobre la superficie de la piel y/o el cabello una cantidad eficaz de un extracto vegetal como se define en la reivindicación 1 o ésteres de sacarosa como se define en la reivindicación 3 comprendiendo ente 10⁻⁶ y 50% del peso con respecto al peso total de una composición, como se define en cualesquiera de las reivindicaciones 4 a 6.*” (Radicado NC2016/0000074 del 19 de diciembre de 2016).

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

Características esenciales	D1	D2
Técnica de tratamiento cosmético destinada a mejorar el aspecto de la piel, las membranas mucosas y las faneras; prevenir y/o combatir la sequedad de la piel y las membranas mucosas; prevenir y/o combatir los signos de envejecimiento cutáneo y del fotoenvejecimiento; combatir la pérdida de elasticidad y de firmeza de la piel y despigmentación de la piel, un proceso que incluye	Procedimiento cosmético para el tratamiento de al menos un material queratinoso, en particular la piel y el cabello, que comprende: (Pág. 26, Reivindicación 10)	Extractos de <i>Physalis peruviana</i> (Resumen)
aplicar sobre la superficie de la piel y/o el cabello una cantidad eficaz de un extracto vegetal	aplicar a dicho material de una composición de acuerdo con la	No se menciona

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

como se define en la reivindicación 1 o ésteres de sacarosa como se define en la reivindicación 3 comprendiendo ente 10 ⁻⁶ y 50% del peso con respecto al peso total de una composición, como se define en cualesquiera de las reivindicaciones 4 a 6	invención (Pág. 26, Reivindicación 10)	
Una composición que comprende un extracto vegetal obtenido del cáliz de una de las numerosas plantas de la familia de las <i>Solanaceae</i> , género <i>Physalis</i> que se caracteriza por presentar uno o varios ésteres de sacarosa medianamente polares a apolares con un número de carbono de los grupos acilo de C1 a C10 para su uso como principio biológicamente activo en la piel, las faneras y las membranas mucosas, con excepción de la actividad antiinflamatoria o Ésteres de sacarosa que comprenden principalmente de uno o más ésteres de sacarosa medianamente polares a apolares con un número de carbono de los grupos acilo de C1 a C10 caracterizados por obtenerse del extracto vegetal según la reivindicación 1 o sintetizados, para su uso como principio biológicamente activo en la piel, las faneras y las membranas mucosas	Composición cosmética o dermatológica que comprende un extracto de cálices de <i>Physalis</i> en un medio fisiológicamente adaptado (Pág. 25, Reivindicación 1)	Extracto de <i>P. peruviana</i> que comprende la mezcla de ésteres de sacarosa (Resumen)

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la técnica o tratamiento cosmético definido en la reivindicación 7 porque divulga un procedimiento cosmético que comprende aplicar sobre la piel o cabello una composición cosmética o dermatológica que comprende un extracto de cálices de *Physalis* (Pág. 26, Reivindicación 10).

La diferencia entre la técnica definida en la reivindicación 7 y el método divulgado en el documento D1 consiste en que la solicitud emplea para dicho método un extracto de *Physalis* que comprende ésteres de sacarosa, mientras que el documento D1 no menciona la presencia de dichos compuestos.

No se evidencia un efecto técnico logrado por esta diferencia, toda vez que a pesar de que el documento D1 no menciona la presencia de dichos ésteres, no existe evidencia de que los mismos no se encuentren en el extracto descrito en este documento. Por otra parte, la solicitud no presenta datos comparativos que permitan evidenciar la existencia de un efecto técnico.

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta solicitud se puede formular así: ¿cómo modificar el método cosmético enseñado en el documento D1 para proporcionar un método alternativo?

Sin embargo, la presencia de ésteres de sacarosa en extractos de *Physalis peruviana*, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a la obtención y caracterización de extractos de *Physalis peruviana*, particularmente el documento enseña la presencia de ésteres de sacarosa en los extractos obtenidos y la actividad antioxidante de los mismos (Resumen).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia emplearía extractos de *Physalis peruviana* que comprenden ésteres de sacarosa de acuerdo a lo enseñado en el documento D2 en métodos cosméticos divulgados en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 7 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 7 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

10. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	FR2896155	4-7	Nivel inventivo
D2	E.M Talero Barrientos <i>et al.</i> <i>Abstract of the 6th European Congress of pharmacology.</i> Resumen P522	4-7	Nivel inventivo
D3	Franco L A, <i>et al. Biomedica: Revista Del Instituto Nacional De Salud</i> 2007. Vol. 27, No.1, Págs. 110–115	10	Novedad

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.

Oficio N° 14159

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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: RUTH ANDREA RODRÍGUEZ CASTRO
Revisado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ