

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Por la cual se deniega una Patente de Invención

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26
del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de julio de 2016, con el N° NC2016/0000074, por COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "EXTRACTO VEGETAL CON ÉSTERES DE SACAROSA COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA SU USO EN COMPOSICIONES COSMÉTICAS, DERMATOLÓGICAS O NUTRICOSMÉTICAS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/FR2015/000011 del 9 de enero de 2015.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 780 el 30 de diciembre de 2016, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14159, notificado el 28 de septiembre de 2017, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara(n) respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2016/0000074 el 15 de febrero de 2018, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presenta(n) nueva(s) reivindicación(es) 1 a 10 que reemplaza(n) la(s) originalmente presentada(s), atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: *"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la(s) respuesta(s) del interesado a la(s) notificación(es) formulada(s) en virtud del mencionado artículo 45, subsisten los impedimentos para la concesión. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

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”.

La reivindicación 3 reclama “Ésteres de sacarosa... caracterizados por obtenerse del extracto vegetal según la reivindicación 1...”. Al ser compuestos aislados tal como se encuentran en la naturaleza no se consideran una invención.

Así mismo, las reivindicaciones 8 y 9 reclaman una “*Cantidad eficaz del extracto vegetal*” de forma que se refieren al extracto en sí, pues una cantidad eficaz no es una característica técnica esencial de un producto, y por lo tanto tampoco son susceptibles de patentabilidad.

SÉPTIMO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina “*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*”

Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 4 a 7 y 10 incluida(s) en el radicado bajo el N° NC2016/0000074 del 15 de febrero de 2018, no cumple(n) los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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.

Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de enero de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró (encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) 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. 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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).

Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

La reivindicación 10 consiste en: "*Proceso de preparación del extracto vegetal según la reivindicación 1 que comprende las siguientes etapas*" (Radicado NC2016/0000074 del 15 de febrero de 2017).

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> ")

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>

³Franco 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>

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

secado del caliz de una de las plantas de la familia <i>Solanaceae</i> , del género <i>Physalis</i>	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 que contenga acetato de etilo, ciclohexano, alcohol etílico o dióxido de carbono supercrítico con un co-solvente como alcohol, aceite vegetal y un éster	Extracción por percolación con etanol 96% (Pág. 111, Col. Derecha, “ <i>Fraccionamiento del material vegetal</i> ”)
Eliminación del solvente de extracción si es necesario,	Concentración del extracto en rotavapor (Pág. 112, Col. izquierda, primer párrafo)
una purificación, por cristalización o adsorción.	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. Es importante aclarar que la persona versada en la materia conoce que el éter de petróleo es una mezcla de solventes que puede contener los solventes orgánicos listados y la cromatografía es un método de purificación que incluye procesos de adsorción sobre una fase estacionaria.

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

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

La reivindicación 4 consiste en: “*Composición cosmética, caracterizada por incluir como principio activo, en un medio fisiológicamente adaptado, un extracto vegetal según las reivindicaciones 1 y 2 o los ésteres de sacarosa según la reivindicación 3*” (Radicado NC2016/0000074 del 15 de febrero de 2017).

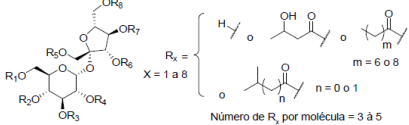
Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1	D2
----------------------------	----	----

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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
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 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, con fórmula general  Número de R_n por molécula = 3 a 5	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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

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).

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).

REPÚBLICA DE COLOMBIA

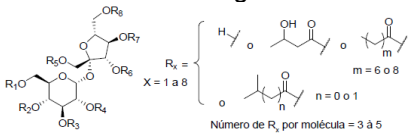
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

La reivindicación 7 consiste en: “*Técnica de tratamiento cosmético que incluye la siguiente etapa...*” (Radicado NC2016/0000074 del 15 de febrero de 2017).

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

Características esenciales	D1	D2
Técnica de tratamiento cosmético que incluye	Procedimiento cosmético: (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 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	aplicar a dicho material de una composición de acuerdo con la invención (Pág. 26, Reivindicación 10)	No se menciona
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 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, con fórmula general  Número de R_x por molécula = 3 a 5	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)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

--	--	--

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.

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).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, el extracto como se reclama en las reivindicaciones 1 y 2 no puede diferenciarse de la mezcla de componentes que pueden existir en la planta tal y como se encuentra en la naturaleza, ya que las reivindicaciones son independientes al proceso de extracción y no definen que el extracto queda libre de polifenoles, witanólidos y azúcares libres y tampoco indican la concentración de los metabolitos de interés.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el proceso reclamado en la reivindicación 10 involucra una sola etapa de extracción donde el solvente puede ser acetato de etilo, ciclohexano, etanol o dióxido de carbono supercrítico, se aclara que el éter de petróleo es una mezcla de solventes que puede contener los solventes orgánicos listados, así que tal y como se reclama este paso del proceso esta revelado en el documento D3.

Respecto al nivel inventivo de las reivindicaciones 4 y 7 la solicitante indica que el documento D1 describe un extracto obtenido mediante una extracción hidrófila y polar que extrae moléculas como polifenoles, witanólidos y azúcares, y que los ensayos comparativos muestran que el procedimiento no permite la extracción de ésteres de sacarosa y en contraste el proceso de hidrólisis de los cálices de *Physalis peruviana* descritos en la solicitud demuestra que es posible su extracción. Se aclara que en el examen de patentabilidad se tuvo en cuenta esta diferencia y el documento complementario D2 revela un extracto que contiene este tipo de compuestos.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud, el título quedará de la siguiente manera: “EXTRACTO VEGETAL CON ÉSTERES DE SACAROSA DEL CÁLIZ DEL GÉNERO *PHYSALIS* Y COMPOSICIONES COSMÉTICAS, DERMATOLÓGICAS Y NUTRACOSMÉTICAS QUE CONTIENEN EL EXTRACTO DE LA PLANTA”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “EXTRACTO VEGETAL CON ÉSTERES DE SACAROSA DEL CÁLIZ DEL GÉNERO *PHYSALIS* Y COMPOSICIONES COSMÉTICAS, DERMATOLÓGICAS Y NUTRACOSMÉTICAS QUE CONTIENEN EL EXTRACTO DE LA PLANTA”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 41614

Ref. Expediente N° NC2016/0000074

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a COSMO INTERNATIONAL INGREDIENTS, advirtiéndole(s) que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 14 de junio de 2018


PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

