

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

Señor(a)
INQPHARM GROUP SDN BHD
NOTIFPAT@CAVELIER.COM

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/MY2015/000098				
Fecha de Presentación Internacional	26 de noviembre 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	NC2017/0005383	26 de mayo de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0005383	26 de mayo de 2017

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

	NC2017/0005383	23 de agosto de 2017
Prioridad:	País: MY, MALASIA noviembre de 2014	Número: PI2014703552 Fecha: 27 de

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta 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. Contrato de Acceso a Recursos Genéticos (Art. 26 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. Revisando el Catálogo de plantas y líquenes de la Universidad Nacional de Colombia¹, *Zea mays* y algunas especies del género *Vitis* se encuentran reportadas en Colombia como nativas. Se solicita indicar las especies de *Vitis* utilizadas en la presente solicitud y si

1 <http://catalogoplantasdecolombia.unal.edu.co/es/>



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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

estas y *Zea mays* fueron obtenidas en Colombia, caso en el que la solicitante deberá adjuntar el contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.

5. 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 26 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2017/00053 del 23 de agosto de 2017).

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES INHIBIDORAS” (Radicado N°. NC2017/0005383 del 26 de mayo de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener composiciones útiles para reducir la absorción de grasas, carbohidratos y proteínas de la dieta (Radicado N°. NC2017/0005383 del 26 de mayo de 2017. Pág. 1, líneas 37 - 38).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende una pentosa y uno o más compuestos polifenólicos (Radicado N°. NC2017/0005383 del 26 de mayo de 2017. Pág. 1, líneas 40 - 41).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K31/05; A61K31/7004; A61K36/87; A61K45/06; A61P3/04; A61P3/10.

6. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 D 486 literal(es) (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 21 – 26 no es patentable de acuerdo con el artículo citado porque se refieren a métodos de tratamiento para controlar glucosa en sangre

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

y/o el nivel de lípidos en un sujeto en una cantidad efectiva y en un régimen de dosificación que comprende de 15 a 60 minutos antes o después de una comida.

7. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque la expresión “composiciones inhibidoras” no es clara ni concisa y hace alusión a una gran cantidad de composiciones que cumplan con esta función y los cuales no se encuentran contenidos en la descripción; la presente solicitud se refiere a composiciones orales que contienen L-arabinosa de *Zea mays*, extracto de orujo de uva y fibra de dieta derivada de *Abelmoschus*, por lo cual se sugiere a la solicitante hacer la corrección necesaria.

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

Las reivindicaciones 5, 8 – 12 no son concisas porque reivindican una composición que comprende 2 o más extractos vegetales, sin embargo, dado que los extractos vegetales son mezclas complejas caracterizadas porque los componentes y sus proporciones dependen del método de obtención y/o preparación, este Despacho concluye que los elementos (extractos) en la composición reclamada no están debidamente caracterizados, por lo que se hace necesario que la solicitante defina cada extracto vegetal en función de sus características técnicas esenciales y para ello se debe incluir la identificación de las fracciones de interés y del o los componentes utilizados como marcadores de dichas fracciones, es decir del o los compuestos que diferencian el extracto de interés de todos los demás y se debe indicar la técnica usada para la determinación de los marcadores en la fracción, por ejemplo, puede incluirse la huella cromatográfica donde se visualice el pico correspondiente al compuesto marcador.

Las reivindicaciones 4 y 14 no son concisas porque la solicitante indica que la composición puede contener cualquier planta perteneciente a los géneros *Vitis* y

Página 4 de 12

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

Abelmoschus. Esta definición abarca una indeterminada cantidad de plantas tanto aquellas conocidas como las que se puedan identificar en el futuro y clasificarse dentro de alguno de estos géneros. La solicitud carece de información que evidencie que cualquier planta que pertenezca a uno de estos géneros pueda solucionar el problema técnico. Es bien sabido por el técnico medio que los metabolitos secundarios existentes en cada planta difieren entre sí a pesar de pertenecer al mismo género, no solo entre plantas sino también en la parte de la planta que se utiliza para realizar el extracto, incluso muchas plantas de un mismo género pueden contener metabolitos altamente tóxicos que otras no, o también plantas de un mismo género pueden no contener los metabolitos terapéuticos deseados. Por lo tanto, no es posible afirmar que la indeterminada cantidad de mezclas reclamadas sean una solución al problema técnico y tampoco se puede concluir que exista sustento descriptivo suficiente para el amplio alcance propuesto en la presente solicitud.

La materia ejemplificada y ensayada no especifica las especies de plantas utilizadas, así como tampoco las partes de estas ni los solventes utilizados para obtener los extractos reclamados los cuales deben definirse toda vez que son características esenciales que determinan los metabolitos contenidos en el extracto.

El Ejemplo 1, que es la única formulación ensayada comprende un contenido de taninos en el extracto de orujo de uvas entre el 33 – 35%, una relación de L-arabinosa a Extracto de orujo de uva de 93:3 y una proporción de L-arabinosa del 60% p/p y de extracto de orujo de uva del 4,5% p/p y 30% de excipientes. Por lo tanto, no existe soporte para todos los contenidos de taninos, las relaciones en peso descritas en las reivindicaciones y las proporciones en peso propuestas por la solicitante. Por tal motivo, las reivindicaciones 9, 11, 12 y 18 no serán tenidas en cuenta; tampoco se entiende por qué la fibra de dieta derivada de Abelmoschus spp. es opcional.

Las reivindicaciones 8, 12, 13, 15, 16 y 19 no son claras pues la expresión “cualquiera de las reivindicaciones” puede inducir a confusiones en la interpretación del objeto de la invención.

Las reivindicaciones 5, 8 - 14, 16 y 17 no son concisas debido a que las expresiones “taninos derivados de plantas”, “orujo de uva”, “fibra de dieta de origen vegetal y/o no vegetal”, “agente de recubrimiento” y los términos “vehículo”, “excipiente”, “diluyente”, “aglutinante” y “lubricante” pueden comprender una gran cantidad de compuestos que

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

cumplan con esta función y los cuales no se encuentran contenidos en la descripción. La solicitante tampoco indica el porcentaje de cada uno de estos compuestos en la formulación. Una composición farmacéutica debe caracterizarse por sus componentes específicos tales como ingredientes activos y auxiliares de formulación, así como la proporción de estos ya que ellos son los que confieren el efecto técnico. En consecuencia, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de componentes que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

La reivindicación 9 carece de concisión y sustento debido a que el rango propuesto es muy amplio y no existe ninguna evaluación relacionada con este; los rangos solicitados se encuentran soportados, pero no están sustentados en la descripción toda vez que no existe en la descripción evidencia alguna a través de ensayos de que los extractos de orujo de uva contengan los rangos de concentración de taninos entre el 25 – 40% reclamados. Por tal motivo no se tendrá en cuenta.

Las reivindicaciones 11 y 12 no son claras porque la expresión “extracto de L-arabinosa” es ambigua, se debe modificar la redacción indicando la fuente (planta) de la que obtuvo la L-arabinosa.

Las reivindicaciones 12 y 18 no son concisas porque las expresiones “al menos” y “no más de” haciendo referencia a una característica esencial no es limitativa, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.

En la reivindicación 14 debe ser corregir la palabra **app** por **spp**.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda ejecutarla toda vez que los elementos (extractos) en la composición reclamada no están debidamente caracterizados, por lo que se hace necesario que la solicitante defina cada extracto

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

vegetal en función de sus características técnicas esenciales y para ello se debe incluir la identificación de las fracciones de interés y del o los componentes utilizados como marcadores de dichas fracciones, es decir del o los compuestos que diferencian el extracto de interés de todos los demás y se debe indicar la técnica usada para la determinación de los marcadores en la fracción, por ejemplo, puede incluirse la huella cromatográfica donde se visualice el pico correspondiente al compuesto marcador. Adicionalmente, no existe en la descripción información que permita establecer si el solicitante obtuvo el extracto o se utiliza un extracto comercial.

Por otro lado, solamente se evidencia un ejemplo de formulación en la descripción, el cual se refiere a una tableta, sin embargo, esta se limita a mencionar las plantas y los excipientes de manera general de tal forma que no es posible establecer una composición adecuadamente. La solicitud carece de información que evidencie que cualquier planta de los generos Vitis y Abelmoschus pueda solucionar el problema técnico de la presente solicitud. Una composición farmacéutica debe caracterizarse por sus componentes específicos tales como ingredientes activos y auxiliares de formulación, así como la proporción de estos ya que ellos son los que confieren el efecto técnico.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

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: noviembre 27 de 2014 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	JP2008094754	"NUTRIENT COMPOSITION FOR DIABETES OR BLOOD SUGAR CONTROL"	24/Abril/2008

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

El documento D1² divulga una composición nutricional para control de glucosa en sangre o diabetes, la cual se caracteriza por contener L-arabinosa (Párrafo [0001]) y polifenoles provenientes de las semillas de la uva (Párrafos [0016 y 0026]; Párrafo [0027], tabla 2).

9. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Una composición que comprende una pentosa y uno o más compuestos polifenólicos ...”* (Radicado N°. NC2017/00053 del 23 de agosto de 2017).

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

Características esenciales	D1
Una composición que comprende: Una pentosa	Composición nutricional que comprende: L-arabinosa (Párrafo [0027], tabla 2)
Uno o más compuestos polifenólicos	Extracto de semillas de uva (Párrafo [0027], tabla 2; Párrafo [0026])

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1; esta

2

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=JP&NR=2008094754A&KC=A&FT=D&ND=3&date=20080424&DB=&locale=en_EP#

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

anterioridad enseña que las semillas de uva contienen polifenoles (Párrafo [0026]) por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación 2 es afectada por el documento D1 porque enseña que los compuestos polifenólicos son derivados de plantas, en este caso semillas de uva (Párrafo [0026]).

La reivindicación 3 es afectada por el documento D1 toda vez que muestra que entre los polifenoles de las plantas se encuentran taninos (Párrafo [0016]).

La reivindicación 4 es afectada por el documento D1 el cual divulga que las semillas de uva contienen polifenoles de tipo tanino (Párrafo [0016]).

La reivindicación 5 es afectada por el documento D1 porque enseña que compuestos polifenólicos tipo tanino (proanthocyanidina) se encuentran contenidos en el extracto de semillas de uva (Párrafos [0016 y 0026]).

La reivindicación 6 es afectada por el documento D1 toda vez que muestra que la pentosa es L-arabinosa (Párrafos [0001]; Párrafo [0027], tabla 2; Reiv. 1).

La reivindicación 7 carece de novedad porque la solicitud no posee información que permita establecer una ventaja relacionada directamente con la selección de L-arabinosa derivada de la planta Zea mays, no hay ejemplos de formulación que hayan sido objeto de evaluación que permitan determinar una ventaja directamente relacionada con este compuesto derivado de planta, por lo cual se considera una alternativa.

La reivindicación 8 es afectada por el documento D1 el cual divulga composiciones que contienen L-arabinosa y extracto de semillas de uva (Párrafo [0027], tabla 2; Reiv. 1 y 4).

La reivindicación 10 es afectada por el documento D1 el cual revela que la relación en peso de L-arabinosa y extracto de semillas de uva es de 3:1 (Párrafo [0027], tabla 2).

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

La reivindicación 13 es afectada por el documento D1 toda vez que muestra composiciones que contienen fibra dietaria (Párrafos [0010, 0012]; Reiv. 1).

La reivindicación 14 carece de novedad porque la solicitud no posee información que permita establecer una ventaja relacionada directamente con la selección de fibra de dieta derivada del género de plantas *Abelmoschus* spp, no hay ejemplos de formulación que hayan sido objeto de evaluación que permitan determinar una ventaja directamente relacionada con este compuesto derivado de planta, por lo cual se considera una alternativa.

La reivindicación 15 es afectada por el documento D1 el cual enseña composiciones nutricionales (Párrafo [0009]).

Las reivindicaciones 16 y 17 son afectadas por el documento D1 el cual divulga composiciones que pueden contener agentes convencionales tales como agua, agentes gelificantes y agentes emulsificantes, caseína de leche, dextrina (Párrafo [0021]; Párrafo [0027], tabla 2).

La reivindicación 19 es afectada por el documento D1 el cual enseña que las composiciones pueden ser orales (Párrafo [0022]).

La reivindicación 20 es afectada por el documento D1 toda vez que enseña que la composición puede ser polvo, una suspensión o una solución (Párrafo [0021]).

Las reivindicaciones dependientes 2 - 8, 10, 13 - 17, 19 y 20 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

10. Conclusión

Las reivindicaciones 1 - 8, 10, 13 - 17, 19 y 20 son afectadas por Novedad de acuerdo a lo mostrado en el numeral 9 de este Oficio.

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

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	JP2008094754	2 - 8, 10, 13 - 17, 19 y 20	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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10047

Ref. Expediente N° NC2017/0005383

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,



JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: LEONARDO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Revisado: LEONARDO FERNANDEZ RODRIGUEZ
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ