

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

Oficio N° **15380**

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

Señor(a)
KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.
notificaciones.patentes@roclaw.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/US2014/058369				
Fecha de Presentación Internacional	30 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	NC2017/0003280	4 de abril de 2017
Reivindicaciones:	NC2017/0003280	4 de abril de 2017
	NC2017/0003280	29 de junio de 2017
	NC2017/0003280	26 de octubre de 2018
Dibujos:	NC2017/0003280	4 de abril de 2017

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

Respuesta del solicitante:	NC2017/0003280	26 de octubre de 2018
----------------------------	----------------	-----------------------

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

Se aceptan las modificaciones presentadas al capítulo reivindicatorio bajo radicado N° NC2017/0003280 del 26 de octubre de 2018 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 el 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 12 del capítulo reivindicatorio (Radicado N° NC2017/0003280 del 26 de octubre de 2018).

Título de la solicitud: “COMPOSICIÓN PREBIÓTICA SINÉRGICA QUE COMPRENDE UN AGENTE PREBIÓTICO Y UN ALFA-HIDROXIÁCIDO, Y TOALLITA HÚMEDA PREBIÓTICA QUE COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN PREBIÓTICA LÍQUIDA” (Radicado N° NC2017/0003280 29 de junio de 2017).

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

El problema planteado en esta solicitud consiste en necesidad de composiciones prebióticas más eficaces que soporten el crecimiento de 15 bacterias saludables de una manera sinérgica.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una nueva composición prebiótica que tiene una estimulación sinérgica del crecimiento de bacterias saludables.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 9/08, A61K 9/06, A61K 31/194, A61K 31/185.

5. De la solicitud de patente

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

La reivindicación 1 no se encuentra enteramente sustentada porque de la descripción solo se deriva inequívocamente la obtención de una composición que comprende inulina y ácido láctico. Se sugiere restringir la solicitud a lo que se encuentra enteramente sustentado.

Descripción (Art. 28 y 29 D 486)

La descripción no divulga de manera suficiente la invención porque la persona versada en la materia no podría evidenciar ni reproducir el efecto técnico de las formulaciones que comprende un agente prebiótico seleccionado de fructooligosacárido (FOS), lactulosa y galactooligosacárido y un α -hidroxiácido seleccionado del grupo ácido metil láctico, ácido fenil láctico, ácido malico, ácido mandélico, ácido glicólico, ácido tartrónico, ácido tartárico y agua. Se sugiere restringir la solicitud a lo que se encuentra enteramente sustentado.

6. Determinación del Estado de la Técnica

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud internacional: 30 de septiembre de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2012058181	"Prebiotic Suppositories"	8 de marzo de 2012
D3	CN102370598	"Prebiotics deodorant finishing liquor for wet tissues"	14 de marzo de 2012

El documento D1¹ divulga un líquido prebiótico que compre fructosa 2.00 % y ácido láctico 0,003 % (ejemplo 2 párr. [0064]).

El documento D3² divulga un líquido prebiótico que comprende surfactantes, oligosacáridos, preservativos, auxiliares, estabilizantes y agua para toallas húmedas (reiv. 1).

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: *"Un formulación prebiotica para aplicación a un usuario caracterizada porque comprende un agente..."* (Radicado NC2017/0003280 del 26 de octubre de 2018).

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

Características esenciales	D3	D1
Formulación prebiótica caracterizada porque comprende	Líquido prebiotico que comprende (reiv. 1 ejemplos 1 y 2)	Líquido prebiótico que comprende (ejemplo 2 párr [0064])
Un agente prebiótico seleccionado de inulina, fructooligosacárido (FOS), lactulosa, y	Lactulosa, oligofructosa, galactooligosacárido 0,01 a 3,0 partes en peso	Fructooligosacárido al 2,00 %

1 <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2012058181A1&KC=A1&FT=D>

2 <https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=CN&NR=102370598A&KC=A&FT=D>

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

galactooligosacárido (GOS), de 0,01 a 1,0 por ciento, en peso de la formulación	(reiv. 1, 3) Inulina (ejemplo 1 y 2)	
Un α -hidroxiácido seleccionado del grupo que consiste en ácido cítrico, ácido láctico, ácido metil láctico, ácido fenil láctico, ácido malico, ácido mandélico, ácido glicólico, ácido tartrónico, ácido tartárico en donde la relación en peso de α -hidroxiácido respecto al agente prebiótico es 1:100 a 1:200 y el pH de la formulación es de 4,0 a 6,0	Ácido cítrico, ácido láctico 0,001 a 1 partes en peso (reiv. 1, 3 y 5 ejemplos 1 y 2)	Ácido láctico al 0,03%
Agua	Agua (reiv. 1 ejemplos 1 y 2)	No menciona

El documento D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un líquido prebiótico para toallas húmedas que comprende surfactantes, oligosacáridos, preservativos, auxiliares, estabilizantes, y agua (reiv. 1). Los ejemplos 1 y 2 divulgan un líquido prebiótico que comprende 0,5 gramos de inulina, 0,02 gramos de ácido cítrico al 5%, donde dicha composición presenta una relación ácido cítrico/inulina de 1:500 (calculado). El pH es ajustado a un valor débilmente ácido por adición de un agente auxiliar.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el producto divulgado en D3 consiste en que la relación de α -hidroxiácido respecto al agente prebiótico es 1:100 a 1:200 mientras que la relación en D3 es de 1:500.

No se evidencia efecto técnico por el hecho de incluir la relación de α -hidroxiácido respecto al agente prebiótico de 1:100 a 1:200. De acuerdo a la descripción de la solicitud, solo se evidencia efecto sinérgico para la formulación que comprende inulina y ácido láctico en una cantidad de 0,61 mg y una relación ácido cítrico/inulina de 1:124.

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la formulación prebiótica conocida en D3 para proveer formulaciones prebióticas alternativas”.

Sin embargo, el documento D1 divulga un líquido prebiótico que comprende ácido láctico al 0,03 % y fructooligosacárido al 2,00 % donde la relación ácido a oligosacárido es de 1:66,6. Por otra parte la actividad sinérgica de una composición es una característica impredecible que debe ser probada por resultados experimentales para cada una de las formulaciones.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia modificaría la relación ácido/oligosacárido entre la relación 1:66,6 del documento D1 y la relación 1:500 del documento D3 para llegar así a composiciones alternativas de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, el documento D3 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: formulación líquida (ejemplos 1 y 2).
- Reivindicación 3 y 4: Surfactante lauril sulfato de sodio, betaina, aminoácidos (reiv. 2 ejemplos 1 y 2).
- Reivindicación 5: glicerina, propilenglicol, ácido hialurónico, aceite de jojoba, lanolin, escualeno, vitamina E,
- Reivindicaciones 6 a 12: toallitas prebióticas (reiv. 1 ejemplos 1 y 2).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 12 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

8. Conclusión

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

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2012058181	1 a 12	Nivel inventivo
D3	CN102370598	1 a 12	Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

El solicitante argumenta que la relación ácido a agente prebiótico que señaló este despacho de 1:150 del documento D1 es equivocada. El solicitante dice que esta relación de acuerdo al ejemplo 2 es de 1:66,6 y por tanto la diferencia entre la invención y el documento D1 es la relación 1:100 a 1:200 además de la presencia de agua.

Es oportuno aclarar que la relación correcta divulgada en el documento D1 es de 1:66,6 y que la diferencia establecida por el solicitante es correcta. Sin embargo, el documento D1 se encuentra en el campo técnico de la invención y divulga características técnicas que afectan el nivel inventivo de la solicitud.

El solicitante argumenta que teniendo en cuenta las diferencia establecidas, un segundo documento debería enseñar o sugerir la relación en peso de ácido a agente prebiótico que se reclama en la solicitud, donde existen actividad sinérgica. El solicitante dice que el documento D2 no enseña ni sugiere la relación reclamada, el efecto sinérgico. El solicitante resalta que D2 ni siquiera divulga la incorporación de α -hidroxiácido en la composición y por tanto no aporta ninguna motivación o sugerencia.

Es oportuno aclarar que el documento D2 si divulga la presencia de ácido cítrico pero no la relación ácido a agente prebiótico tal como se reivindica en la solicitud. Por otra parte, el documento D3 divulga una relación ácido a agente de 1:500 por lo que este documento afecta el nivel inventivo de la reivindicación 1.

El solicitante afirma que tal como se presenta en la descripción de la solicitud, las formulaciones de conformidad con la reivindicación 1 resultan en una relación

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

Oficio N° 15380

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

sorprendente entre la cantidad de *L. crispatus* y *E. coli*, con respecto a composiciones que no comprenden α -hidroxiácido de acuerdo a la relación ácido/prebiótico de la reivindicación 1. El solicitante cita el ejemplo la formulación que comprende ácido láctico e inulina en una relación 1:124 donde resalta la actividad sinérgica que esta presenta.

Es oportuno aclarar que la actividad sinérgica es totalmente impredecible y que solo por el hecho de haberse demostrado en la formulación ácido láctico e inulina en una relación 1:124, esta característica no se puede extrapolar a todas las posibles formulaciones en todo el intervalo reclamado 1:100 a 1:200 de la reivindicación 1. Por tanto, sin ser demostrada la sinergia para todas las formulaciones de la reivindicación 1, las soluciones son alternativas obvias respecto de los documentos D1 y D3.

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.

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

Oficio N° **15380**

Ref. Expediente N° NC2017/0003280

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 numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA
Revisado: JUAN NICOLAS TARQUINO CHIA