

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

Señor
GIVAUDAN SA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“COMPUESTOS A BASE DE FENILO SUSTITUIDOS CON PORCIONES DE ALDEHÍDO”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2015/073374

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 9 de octubre de 2015.

PRIORIDAD: 10/11/2014, CN (REPUBLICA POPULAR DE CHINA),
PCT/CN2014/090675

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 28 de mayo de 2019, bajo el número NC2017/0005416, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 8 del radicado N° NC2017/0005416 del 28 de mayo de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar ingredientes para perfumería que no exhiban efectos tóxicos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos a base de fenilo, sustituidos con porciones de aldehído

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La reivindicación 2 no es clara, porque, el pro-perfume es un “producto de reacción de un compuesto amino adecuado y un compuesto representado por la fórmula 2”, lo cual, sugiere un proceso, es decir, el pro-perfume no se está definiendo por sus características estructurales. Se sugiere definir el proceso como una reivindicación independiente,



Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

donde; el proceso se defina mediante una secuencia lógica de etapas y mediante sus condiciones técnicas esenciales o hacer las aclaraciones pertinentes de las características estructurales esenciales.

Las reivindicaciones 2 a 6 no están sustentadas porque no hay información técnica relacionada con un pro-perfume, una composición de perfume o una composición de cuidado personal. Se aclara que no basta con la simple mención de esa materia, sino que se hace necesario una descripción técnica completa de la misma. Dado que el alcance de esta solicitud está dado por la materia contenida en la divulgación inicial, se le recomienda al solicitante que limite el alcance de la materia reclamada.

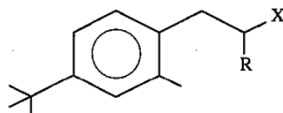
4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de noviembre de 2014 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Estado de la técnica			
Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D3	US5527769A	Aromatic compounds and their use in perfumery	18 de junio de 1996
D4	US2011308555	Perfume systems	22 de noviembre de 2011

El documento D3¹ se refiere a nuevos acetales aromáticos y aldehídos que son útiles como ingredientes perfumantes y a compuestos de fórmula 1, donde X representa un grupo CHO o un grupo acetal (campo técnico, pág. 1)



El documento D4² se refiere a materias primas de perfume, sistemas de suministro de perfume y productos de consumo que comprenden dichas materias primas y/o sistemas de suministro de perfume, así como a los procesos para fabricarlos (pág. 1, [0002]).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisión 486)

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un compuesto representado por la fórmula 2...” (Radicado N° NC2017/0005416 del 28 de mayo de 2019).

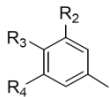
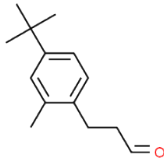
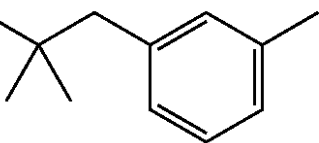
¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5527769A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19960618&DB=&locale=en_EP

²https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2011308555A1&KC=A1&FT=D&ND=5&date=20111222&DB=&locale=en_EP

Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica

Características esenciales	D3	D4
Un compuesto representado por la fórmula 2	Compuesto	Compuesto
 Formula 2	3-(4-terc-Butil-2-metil-1-fenil) propanal  (Ejemplo 1, pág. 7)	OHC (Ejemplo 46, pag 7)
R² es H CHR₅CHR₆CHO CR₅=CR₆CHO C(CH₃)CHO	CH₂CH₂CHO Propanal	Hidrógeno 2,2, dimetil propanal
R₃ es H CHR₅CHR₆CHO CR₅=CR₆CHO C(CH₃)CHO	Hidrógeno	Hidrógeno
R⁴ es alquilo de C₂-C₇ o alquenilo de C₂-C₇ ramificado o lineal Isobutilo Isoamilo	R⁴: C₄H₉ Isoamilo	Hidrógeno

D3 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga compuestos que poseen propiedades de olor muy útiles. En particular, 3- (4-terc-butil-2-metil-1-fenil) propanal es capaz de reemplazar ventajosamente, en sus aplicaciones típicas, p-terc-butil-α-metil- aldehído hidrocinámico o LILIAL® siendo, en la práctica, de un uso más amplio que este último (pág. 2, líneas 61-67) Adicionalmente, desarrolla un olor que recuerda al del aldehído conocido mencionado anteriormente, pero que además posee un anís perfectamente característico, lirio de los valles (pág. 5, líneas 18-23) y posee una mayor resistencia al olor y una mejor estabilidad contra la oxidación (pág. 5, 27-29).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D3 consiste en un grupo metilo en posición orto

No hay efecto asociado que se logre al incluir un grupo metilo en posición orto, dado que no hay evidencia de alguna ventaja técnica en la descripción.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar el compuesto de D3, para obtener compuestos alternativos?

Sin embargo, el emplear un metilo en posición orto está divulgado en D4, que enseña compuestos como 2,2-dimetil-3-m-tolilipropanal (ejemplo 47, pág. 7) 2-metil-2-m-

Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

tolilpropanal (ejemplo 45, pág. 7), que tienen como características generar olores de composiciones de fragancia fina (pág. 11, [0018])

Adicionalmente, D4 enseña que los pro-perfumes pueden proporcionar propiedades mejoradas de liberación de perfume tales como una mayor disposición, longevidad, estabilidad y retención. Pueden estar preformados o formarse in situ en condiciones de equilibrio, tales como las que pueden estar presentes durante el almacenamiento en el producto o en el emplazamiento seco o húmedo. Típicamente, las aminas reactivas son aminas primarias y/o secundarias y pueden formar parte de un polímero o un monómero, la ventaja incluye una liberación mejorada del perfume, así como una liberación controlada del perfume (pág. 15, [0038], [0039]). Entre los compuesto amino se mencionan: altralinatos, aminas primarias, polialquilimina, polietilenimina, polivinilamina, (pág. 14, [0034]).

D4 también divulga que la cantidad total de perfume basado en el peso total de sistema de liberación asistida por amina está comprendida en un intervalo de 1% a aproximadamente 99%, de 2,5% a aproximadamente 75%, de 5% a aproximadamente 60%, de 5% a aproximadamente 50% o 5% a aproximadamente 25% (pág. 16, [0046]).

Las composiciones de perfumes, se pueden utilizar en múltiples aplicaciones en estado puro o usarse en un producto de consumo, composición de limpieza y/o tratamiento de tejidos de superficies duras, detergentes y/o detergentes muy compacto (pág. 16, [0046]). Adicionalmente, D2 divulga que, el disparador típico de liberación del perfume puede incluir enzimas, (pág. 15, [0038]).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaría motivada a incluir un grupo metilo en posición orto del documento D4, en la composición de D3 para así llegar al objeto de la reivindicación 2. Por lo cual se considera obvia

La reivindicación dependiente 2 a 8 no menciona alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual, se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusión con respecto a nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	US5527769A	2 a 8	Nivel inventivo
D4	US2011308555	2 a 8	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a Novedad

El solicitante argumenta que *“Teniendo en cuenta lo mencionado, nos apartamos de la opinión del examinador, toda vez que el documento D1 no revela todas y cada una de las características técnicas del compuesto definido en la reivindicación 1.*

Específicamente, los ejemplos de D1 corresponden *parcialmente* al compuesto de fórmula 2, en el que $R_2 = H$ y R_3 es el grupo portador de aldehído.

Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

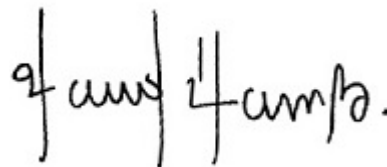
Sin embargo, los compuestos descritos en la presente invención solo caerían dentro del alcance de la reivindicación 1, si R₄ fuera un grupo metilo. Pero este no es el caso: R₄ se define como *un residuo alquilo C₂-C₇ o alquenilo C₂-C₇*. El grupo metilo fue removido de la definición de R₄ en la respuesta al Oficio de Forma 8869.”

Tras la modificación del capítulo reivindicatorio se realiza un nuevo examen de patentabilidad, tal como se menciona en el literal 5. del presente documento.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0005416		1°		2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2015/073374		9 de octubre de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
10/11/2014				X					
Solicitante									
GIVAUDAN SA									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 8
Palabras clave utilizadas	Methylphenyl-propanal and perfumed and pro-perfum and amine and imina
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C07C 47/21
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
Patbase	CN1130169A	04/09/1996	-	-	Y
	JP2011079764	21/04/2011	-	-	X
	US2009131299	21/05/2009	-	-	X
Patbase ISA	US5527769A	18/06/1996	1 a 8	Pág. 1 y 7	Y
Orbit	US2011308555	22/11/2011	1 a 8	Pág. 1, 3, 14 a 16	Y
	US2013230476	05/09/2013	-	-	X
	US4837201	06-06-1989	-	-	X
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.					
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la					

Oficio N° 13071 de 5 de diciembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0005416

fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: (14/11/2019)	
Examinador: Cristina Mejía Hernández	