

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

Señor
GIVAUDAN SA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “AGENTE DESODORIZANTE QUE COMPRENDE NEODECANOATO DE ZINC”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2017/078604

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 8 de noviembre de 2017.

PRIORIDADES: 10/11/2016, GB (REINO UNIDO DE LA GRAN BRETAÑA), 1619015.9

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 2 de septiembre de 2020, bajo el número NC2019/0004507, 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 9 del radicado N° NC2019/0004507 del 2 de septiembre de 2020.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un agente desodorizante, útil para desodorizar.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un agente desodorizante aromatizado que comprende neodecanoato de zinc.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

La frase de “para prevenir o suprimir el mal olor humano” de la reivindicación 1 indican el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminarlo.



Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de noviembre de 2016 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
D1	EP1145707	““Compositions for external use””	17 de octubre de 2001
D3	US8318806	“Deodorizing composition and method of forming thereof”	27 de noviembre de 2012

El documento D1¹ divulga una composición para uso externo que comprende un compuesto de zinc que se selecciona de neodecanoato de zinc, que previene problemas de olor desagradable en las composiciones (resumen; pág. 5, líneas 24 y 25; y reivindicaciones 1 y 4).

El documento D3² enseña composiciones desodorantes antitranspirantes que comprenden sales de carboxilato de zinc y fragancias (resumen y reivindicaciones 1 a 15).

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

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Un agente desodorizante...” (Radicado N° NC2019/0004507del 2 de septiembre de 2020).

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

Características esenciales	D1	D3
Un agente desodorizante, caracterizado porque comprende:	Un compuesto de zinc, caracterizado porque evita olores desagradables, que se selecciona de: (resumen; pág. 5, líneas 24 y 25 y reiv. 1)	Una composición desodorante, caracterizado porque comprende:
Neodecanoato de zinc	Neodecanoato de zinc (reiv. 4)	-----
Fragancia	-----	Fragancia (reiv. 1)

D3 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición desodorante que comprende una sal de carboxilato de zinc y una fragancia (reiv. 1).

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=1145707A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20011017&DB=&locale=en_EP

²<https://pdfstore.patentorder.com/pdf/us/806/us8318806.pdf>

Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D3, consiste en que la sal de carboxilato de zinc se selecciona de neodecanoato de zinc.

No se evidencia un efecto asociado al seleccionar como sal de carboxilato de zinc el neodecanoato de zinc.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D3 con el fin de tener una composición alternativa?

Sin embargo, el incluir el neodecanoato de zinc en una composición cosmética, ya está divulgado en el documento D1 que refiere un compuesto de zinc, caracterizado porque evita olores desagradables en composiciones, en los que se selecciona el neodecanoato de zinc (resumen; págs. 5, líneas 24 y 25 y reivindicaciones 1 y 4).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una sal de carboxilato de zinc como el neodecanoato de zinc del documento D1 en la composición de D3, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, una persona normalmente versada en la materia puede identificar y seleccionar fácilmente una o más fragancias y un solvente anhidro adecuado, sabiendo que sólo hay un número limitado de solventes adecuados para su aplicación en una composición desodorante. Con respecto a los ingredientes de la fragancia, es evidente que se puede utilizar cualquier ingrediente de fragancia comúnmente conocido.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 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.

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
D1	EP1145707	1 a 9	Nivel inventivo
D3	US8318806	1 a 9	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a D1

El solicitante argumenta que D1 no afecta la patentabilidad de la presente solicitud, porque D1 describe composiciones tópicas que comprenden un derivado de zinc y de tiol, y menciona de manera general el neodecanoato de zinc, esto se debe “a que esta sal de zinc en particular requeriría un proceso de purificación específico para ser adecuada para su uso en un producto de cuidado personal”.

Se aclara al solicitante que es cierto que D1 no divulga una composición que comprenda específicamente el neodecanoato de zinc, sin embargo, si lo incluye entre las



Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

posibilidades de selección, mostrando así que es un componente normalmente usado en este tipo de productos, respecto al argumento de que no menciona que el neodecanoato de zinc requiere un proceso de purificación, se aclara que este proceso no se menciona en D1 pero una persona experta en la materia está en la capacidad de seleccionar las materia primas más aptas para formular sus composiciones.

Argumentos respecto a D2

El solicitante manifiesta que D2 no afecta la novedad y el nivel inventivo, ya que D2 enseña el uso de neodecanoato de zinc para controlar olores producidos por derivados de sulfhidrido en los aceites de hidrocarburos, y no sugiere la necesidad de purificarse.

Este Despacho aclara al solicitante que contrario a sus argumentos D2 enseña el uso como desodorante del neodecanoato de zinc (col. 8, tab. 1 y reiv. 4), aunque mencione que se aplica en otro sector, por esta razón D2 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud, sin embargo, no se tendrá presente en el nuevo examen de patentabilidad.

Argumentos respecto a D3

El solicitante sostiene que D3 tampoco afecta la patentabilidad de la presente solicitud, porque no enseña el uso de neodecanoato de zinc, ni la necesidad de purificación de este componente.

Esta Oficina se permite aclarar que el análisis de nivel inventivo no se realiza evaluando las enseñanzas de los documentos de manera independiente, sino que es la combinación de las enseñanzas de D1 y D3 las que llevan a hacer obvia la materia reclamada (ver ítem 5.1), D1 divulga que los derivados de zinc son compuestos desodorizantes y dentro de estos se menciona el neodecanoato de zinc (resumen; pág. 5, líneas 24 y 25 y; reivindicaciones 1 y 4) y D3 menciona composiciones desodorantes para humanos que comprenden componentes normalmente utilizados en este tipo de productos como un carboxilato de zinc, fragancias y disolventes (reiv. 1), por lo tanto, una persona normalmente versada en la materia se vería motiva a incluir el neodecanoato de zinc y los componentes normalmente usados para las composiciones desodorantes para llegar al objeto de la presente solicitud. Adicionalmente la selección del derivado de neodecanoato no evidencia un efecto asociado, en la figura 1 de la presente solicitud se observa que el ricinolato de zinc es más efectivo, es decir, hay derivados de carboxilatos de zinc más efectivos como desodorantes.

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.



Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

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.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0004507		1°		2°	x	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/EP2017/078604		8 de noviembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
10/11/2016				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 9					
Palabras clave utilizadas				Zinc neodecanoate AND Deodorizing composition Deodorant composition AND zinc Perspiration reduction AND zinc neodecanoate					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A61K 8/27, A61K 8/36, A61Q 15/00				
				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⁾		
Espacenet	EP1145707	17/10/2001	1 a 9	Resumen; pág. 5, líneas 24 y 25; y reivindicaciones 1 y 4.			Y		
Patbase	US8318806	27/11/2012	1 a 9	Reivindicación 1			Y		
Patbase	US6599472	29/07/2003	-	-					
Orbit	US20060147390	6/07/2006	-	-					
STN	WO2006119981	16/11/2006	-	-					
Googlepatent	US2009092568	09/04/2009	-	-					
Googlepatent	EP2819750	07/01/2015	-	-					
Invenes	US20030049290	13/03/2003	-	-					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados									
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “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 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. “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. “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.									

Oficio N° 1020 de 29 de enero de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

Fecha del reporte de búsqueda: (28/09/2020)
Examinador: NINI JOHANA SCARPETA ROMERO