

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

Señor(a)
Johnson & Johnson Consumer Inc., Symrise AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIONES Y PRODUCTOS DE FRAGANCIA NOVEDOSOS CON EFECTOS MEJORADORES DEL ESTADO DE ÁNIMO”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/060691

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 26 de abril de 2018.

PRIORIDAD: 08 de mayo de 2017, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/502,928

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)

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 12 de diciembre de 2022 bajo el número NC2022/0017957, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina acepta las modificaciones presentadas 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 7 del radicado N° NC2022/0017957 del 12 de diciembre de 2022.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar una composición de fragancia que mejore el estado de ánimo de un sujeto.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende 10 a 20% en peso de compuestos con una impresión de olor a almizcle (grupo A); 5 a 15% en peso de compuestos con una impresión de olor a madera (grupo B); 1 a 2,5% de lactonas con una impresión de olor frutal (grupo C); 20 a 30% en peso de ésteres con una impresión de olor floral (grupo D); 1,3 a 2,5% en peso de cetonas con una impresión de olor frutal y/o flora (grupo E); 5 a 30% en peso de esterres con una impresión floral y/o frutal (grupo F); 0,5 a 10% en peso de aldehídos con una impresión de olor fresco (grupo G); 15 a 25% en peso de alcoholes con una impresión de olor fresco, verde, floral y/o frutal (grupo H); y 1 a 10% en peso de dipropilenglicol.

3. De la solicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

Las reivindicaciones 1, 2 y 4 emplean los términos: “*uno o más*”, “*dos o más*”; “*tres o más*”, “*cuatro o más*”, “*cinco o más*” y “*menos de*”, que son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

La reivindicación 1, emplea la expresión: “y/o”, que precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Las reivindicaciones 1 y 2 emplean modalidades preferidas de la invención, por ejemplo, “...*dos o más, cuatro o más compuestos del grupo (B)*...”, nótese que las modalidad preferida se refiere a cuatro o más, de igual manera reclama: “...*en una cantidad total de entre 1 y 25 % en peso, entre 5 y 15 % en peso*...”, nótese que la modalidad preferida en este caso es entre 5 y 15% en peso. Esto sucede desde el grupo A hasta el grupo I, por lo tanto, se hace necesario que las características opcionales o preferentes se reclamen en reivindicaciones dependientes.

La reivindicación 1 caracteriza al producto por sus parámetros como olor, masa molecular y el valor LOG KOW. Se le recuerda al solicitante que puede aparecer en las reivindicaciones, pero siempre acompañando las características técnicas que definen la invención, por lo tanto, los parámetros no son considerados características técnicas de la invención, de tal manera que no se tendrán en cuenta para el estudio.

La reivindicación 1 no es concisa, porque el término “*solvente*”, es bastante general y no permite determinar el alcance de lo que se desea proteger. Se sugiere definirlos por su nombre o estructura química, de acuerdo con lo soportado en la descripción.

La reivindicación 1 tiene errores tipográficos como:

(E)-2-etil-4-(2,2,3-trimetil-1-ciclopent-3-enil)but-2-en-1-ol se sugiere cambiarlo por: (E)-2-etil-4-(2,2,3-trimetil-1-ciclopent-3-enil)but-2-en-1-ol.

(Z)-3-hexenilmetilcarbonato se sugiere cambiarlo por: (Z)-3-hexen-1-il-metilcarbonato.

La reivindicación 1 reclama: “*donde uno o más compuestos del grupo (C) se eligen entre gamma decalactona, decalactona y dodecalactona*”. Se advierte al solicitante que en la memoria descriptiva existe sustento del compuesto gamma decalactona, más no del compuesto decalactona. Se sugiere hacer las respectivas correcciones y si se trata del mismo compuesto hacer las respectivas aclaraciones.

La reivindicación 3 emplea el término “*disolvente*”, mientras que, la reivindicación 1 emplea el término “*solvente*” para referirse al mismo material. Se sugiere emplear una sola definición en todo el capítulo reivindicatorio, para evitar confusiones e incoherencias.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de mayo de 2017 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:

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US20080096791	“FRAGRANCE COMPOSITIONS”	24 de abril de 2008
D2	US20130172429	“FRAGRANCE MIXTURES CONTAINING CYCLOPENT-2-ENYL ETHYL ACETATE”	4 de julio de 2013

D1¹ divulga una composición de fragancia destinada a brindar beneficios de bienestar a través de una estimulación positiva del ánimo (resumen).

D2² enseña una mezcla de fragancias, que comprende los componentes (a) (ciclopent-2-enilacetato de etilo) y adicionalmente (b) una o varias fragancias, del grupo que consiste en alcoholes y aldehídos con un peso molecular de 210 g/mol o menos y/o (c) una o varias fragancias del grupo que consiste en cetonas, éteres y ésteres con un peso molecular en el rango de 190 g/mol a 250 g/mol. (resumen).

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

5.1. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: “Una composición de fragancia que consiste en o que comprende...” (Radicado N° NC2022/0017957 del 12 de diciembre de 2022).

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

Características esenciales	D1	D2
Composición de fragancia que comprende:	Composición de fragancia que comprende:	Composición de fragancia que comprende:
	Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Pág. 6, ej. 3, pág. 7, ej. 5
a) Grupo A Ambretolida, etilenbrasilato, (3E)-oxaciclohexadec-3-en-2-ona, muscenona, 16-oxaciclohexadecan-1-ona, 5 y 25% en peso	Ambretolido (0,3%), etilenbrasilato (12.3%) y muscenona (0,4%); 13% en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	16-oxaciclohexadecan-1-ona (macrolido supra 3%) 3% Pág. 7, ej. 5
b) grupo B Isobornilciclohexanol, ambroxido, ébanol, sandalore (E)-2-etil-4-(2,2,3-trimetil-1-ciclopent-3-enil)but-2-en-1-ol, tetrametilacetiloctahidronaftalenos 1 y 25% en peso	Isobornil ciclohexanol (sandela, 1,8%) Tetrametilacetiloctahidronaftalenos (Isoambois Q, 7%) 8,8% en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	(E)-2-etil-4-(2,2,3-trimetil-1-ciclopent-3-enil)but-2-en-1-ol (sandranol 0,5%), Ambroxide (0,4%) Tetrametilacetiloctahidronaftalenos (Iso E Super 4%) 4,9% en peso Pág. 7, ej. 5 Tetrametilacetiloctahidronaftalenos (Iso E Super 10%) 10% en peso Pág. 6, ej. 3.
c) grupo C Gamma decalactona, dodecalactona 0,5 y 5% en peso	Gamna undecalactona (0,6%) 0,6% en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Gamma decalactona (aldehído C14 – 0,5%) 0,5% en peso Pág. 7, ej. 7

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/037508196/publication/US2008096791A1?q=US20080096791>

²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/045400945/publication/US2013172429A1?q=US20130172429>



Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

d. grupo D Hedion, cis-3-hexenilsalicilato, dimetilbencilcarbinilbutirato, ciclohexilsalicilato, herbaflorato bencilacetato, herbilpropionato (Z)-3-hexen-1-il-metilcarbonato 15 y 35% en peso	Cis-3-hexenil salicitato (2,5%) Bencil acetato (0,7%) 3,2% en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Hediona (20%) Bencil acetato (2%) (Z)-3-hexen-1-il-metilcarbonato (leafovert 0,2%) 22,2% en peso Pág. 7, ej. 7 Hediona (3%) Herbil propionato (10%) Bencil acetato (3%) 16% en peso Pág. 6, ej. 3
e) grupo E Ionona, damascona y damascenona 1 y 5% en peso	Beta-ionona (1,1%) Alfa damascona (0,8%) Damascenona (0,5%) 2,4% en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Ionona alfa (1%) Damascona (2%) 3% Pág. 7, ej. 57 Isodamascona (1%) 1% en peso Pág. 6, ej. 3
f) grupo F Isobutirato de etilo, antranilato de metilo, acetato de 2-ciclopentenilo de etilo, agrumex, manzanato, hepilato de alilo, butirato de etilmetilo, oxiacetato de gálbano, isobutirato de fenoxietilo, acetato de citronelilo, acetato de isoamilo, acetato de prenilo, butirato de isoamilo, acetato de hexilo, propionato de alilciclohexilo y jasmapunato 5 a 30% en peso	Butirato de etilo (0,1%) Manzanato (0,2%), Acetato de hexilo (0,8%) Acetato de citronelilo (0,5%), Alilciclohexil propionato (0,2%) 1.8 % en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Hepilato de alilo (0,4%) Manzanato 0,5% 0,9% en peso Pág. 7, ej. 7 Acetato de citronelilo (2%) 2% en peso Pág. 6, ej. 3
g) grupo G Florazona aldehído C12, heliotropina/piperonal, citral FF vertocitral/ligustral, helional, ciclamenaldehído, melon heptenal. 0,1 a 15% en peso	Helional (1.2%) 1,2% Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Vertocitral, (0,5%) 0,5% Pág. 7, ej. 7 Florazon (1%), Heliotropina (2%) 3% Pág. 6, ej. 3
h) grupo H Tetrahidrolinalool, etilmaltol, florosa/piranol, etilinalool, feniletildimetilcarbinol, alcohol feniletílico, dihidromircenol, fenoxanol, cis-3-hexenol. 10 a 30% en peso	Etil maltol (0,3%) Florosa (2,4%) Etil linalol (3,6%) cis-hexenol (0,1%) 6,4% en peso Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Feniletildimetilcarbinol (0,7%) alcohol feniletílico (1,5%) 2,2% en peso Pág. 7, ej. 5 Tetrahidrolinalool (5%) Alcohol feniletílico (7%) Dihidromircenol (4%) 16% en peso Pág. 6, ej. 3
i) Dipropilenglicol y/o más solventes. 1 a 30% en peso	Dipropilenglicol 14,1% Pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4	Dipropilenglicol (DPG) 40,6% en peso Pág. 7, ej. 5

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición de fragancia de al menos 75 % en peso de materiales de perfume extraídos de los siguientes grupos: **A)** Al menos 5 % en peso en total de al menos tres materiales extraídos del grupo 'HMP' que comprende: 1-(2,6,6,8-tetrametiltriciclo[5.3.1.0{1,5}]undec-8-en-9-il)etanona; ciclohexilpropionato de alilo; heptanoato de alilo; manzana Olifac S pcmf; 7-metil-2H-1,5-benzodioxepin-3(4H)-ona; base de casis; salicilato de cis-3-hexenilo; damascenona; gamma-decalactona; acetoacetato de etilo; etil maltol; fenilglicidato de etilo y metilo; acetato de hexilo; (3E)-4-metildec-3-en-5-ol; 2,5,5-trimetil-6,6-bis(metiloxi)hex-2-eno; 4-(4-hidroxifenil)butan-2-ona; acetato de estiralilo; 2,2,5-trimetil-5-pentilciclopentanona; aceite de ylang y **B)** hasta un 95% del grupo 'HMR' que comprende: alil ionona; acetato de bencilo; cis-jasmona; citronelol; etil linalol; brasilato de etileno; 4-metil-2-(2-metilpropil)tetrahydro-2H-piran-4-ol; geraniol; aceite de geranio; iso-eugenol; aceite de limón; 3-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-eno-1-carbaldehído; 4-(4-hidroxi-4-metilpentil)ciclohex-3-eno-1-carbaldehído; alfa-iso-metil ionona; 3-metilciclopentadec-2-en-1-ona; ciclopentadecanona; ciclohexadecanolida; gamma-undecalactona. **Grupo 'HMI'** que comprende: 1-{[2-(1,1-dimetiletil)ciclohexil]oxi}butan-2 -ol; 3a,6,6,9a-tetrametildodecahidronafto[2,1-{b}]furano; alfa-damascona; dihidromircenol; eugenol; 3-(1,3-benzodioxol-5-il)-2-metilpropanal; 2,4-dimetilciclohex-3-eno-1-carbaldehído; aceite de mandarina; aceite de naranja; Acetato de 2-(1,1-dimetiletil)ciclohexilo. **Grupo 'RMP'** que comprende: aldehído anísico; (2Z)-2-etil-4-(2,2,3-trimetilciclopent-3-en-1-il)but-2-en-1-ol; resinoide de benjuí siam; etil vainillina; oxaciclohexadec-12(13)-en-2-ona; salicilato de hexilo; hidroxicitronelal; aceite de jazmín; 3-metil-5-fenilpentan-1-ol; 2-(feniloxi)etilo 2-metilpropanoato; alfa-terpineol; vanilina. **Grupo 'IMP'** que comprende: glicolato de alilo y amil; salicilato de bencilo; aceite de bergamota; aceite de cilantro; aldehído de ciclamen; 1-(2,6,10-trimetilciclododeca-2,5,9-trien-1-il)etanona; prop-2-enil(ciclohexiloxi)acetato; damascenia 185 SAE; 2,4-dimetilheptan-1-ol; bálsamo de abeto; aceite de aguja de abeto; 3-(4-etilfenil)-2,2-dimetilpropanal; entre otros; **Grupo 'GEN'** que comprende: ciclopentadecanolida; aldehído hexilcinámico; ionona beta; isobornil ciclohexanol; 1-(2,3,8,8-tetrametil-1,2,3,4,5,6,7(8),8(8a)-octahidronaftalen-2-il)etanona; 3-[4-(1,1-dimetiletil)fenil]-2-metilpropanal; linalol; dihidrojasmonato de metilo; 2-feniletanol (pág. 2, [0021] a [0032]).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada de D1 consiste en especificar una cantidad de 15 y 35% en peso del grupo D, una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo F y una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo H.

No hay evidencia de que el incluir específicamente una cantidad de 15 y 35% en peso del grupo D, de 5 a 30% en peso del grupo F y 5 a 30% en peso del grupo H, proporcione un producto con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1, puesto que una composición de fragancia útil para estimular positivamente el estado de ánimo ya había sido prevista en dicho documento (resumen, páginas 8 a 11).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de proporcionar una composición de fragancia alternativa?

Sin embargo, incluir una cantidad de 15 y 35% en peso del grupo D y una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo H, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a una composición de fragancia que comprende acetato de ciclopent-2-enil etilo, fragancias que se seleccionan de alcoholes, aldehídos, cetonas, éteres y esteres, en diferentes proporciones (pág. 6 y 7).

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

Es importante aclarar que, si bien D1 y D2 no describe puntualmente una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo F, estas son variaciones que realiza de manera rutinaria la persona del oficio normalmente versada en la materia, y cuyo resultado no representa un salto cualitativo en la técnica, además, elegir esa proporción es una alternativa sin un efecto inesperado, porque no hay una relación de causalidad entre la diferencia y el efecto.

Además, se resalta que la composición reclamada en la presente solicitud corresponde tan solo a una yuxtaposición de componentes ya conocidos. La descripción solo menciona la simple agregación de compuestos, pero sin evidencia de un efecto técnico debido a su combinación, por lo cual esta Oficina considera que la materia reclamada no tiene nivel inventivo.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir una cantidad de 15 y 35% en peso del grupo D y una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo H enseñados en D2 en la composición de D1, junto con variaciones rutinarias en la técnica para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D1 menciona que la composición comprende 0,3% de veloutone y en total contiene 45 compuestos (pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4). Por otro lado, los disolventes que se pueden emplear incluyen dipropilenglicol, miristato de isopropilo y citrato de trietilo en un cantidad menos del 60 %, preferiblemente menos del 20 % (pág. 5, [0150]).

Por su lado, D2 describe que la composición comprende 3% de etil vainiliina y en total comprende 28 sustancias diferentes (pág. 6, ejemplo. 3). Los disolventes se seleccionan de etanol, dipropilenglicol, citrato de trietilo y miristato de isopropilo (pág. 3, [0042]).

Por lo tanto, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan 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.

De igual forma, se señala que el producto perfumado en la reivindicación 5 no tiene nivel inventivo, porque un producto que comprende una composición de fragancia de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 ya está sugerido en el estado de la técnica (D1: pág. 8 a 11, Tabla. 4, comp. H4 – D2: pág. 6, ejemplo 3 y pág. 7, ejemplo 5) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el producto perfumado reivindicado.

Así mismo, D1 enseña que la composición fragante se puede emplear en productos como suavizantes de telas; productos de limpieza para el hogar; limpiadores de inodoros; productos cosméticos como polvos, cremas, desodorantes, lociones para manos y protectores solares; productos para el cuidado personal tales como antitranspirantes y desodorantes para las axilas, desodorantes corporales generales, productos para el cuidado del cabello, acondicionadores, enjuagues, champús; productos para el cuidado de los pies; colonias, lociones para después del afeitado y para el cuerpo; jabones sólidos o líquidos, productos para el control de olores; polímeros perfumados; odorantes espaciales; colonias, aguas de tocador, preparaciones para el cabello (pág. 5 [0152]).

De igual manera, D2 describe que los productos perfumados se seleccionan del grupo que consiste en: lociones de afeitar, productos para antes del afeitado, colonias, toallitas



Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

de papel perfumadas, agentes de limpieza, ambientadores textiles, productos para planchar, detergentes líquidos, detergentes en polvo, agentes de pretratamiento de ropa, suavizantes de telas, jabones para lavar, pastillas para lavar, desinfectantes, desinfectantes de superficies, ambientadores, productos para el cuidado del cuerpo, cremas para manos y lociones, cremas y lociones para los pies, productos para el cuidado del cabello, desodorantes y antitranspirantes, productos cosméticos decorativos (pág. 5, [0065]).

En consecuencia, las reivindicaciones dependientes 6 y 7 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación dependiente, aporte nivel inventivo al producto perfumado de la reivindicación 5, 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	US20080096791	1 a 7	Nivel inventivo
D2	US20130172429	1 a 7	Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a claridad.

El solicitante argumenta que: *“En este respecto, el solicitante desea manifestar su desacuerdo con la objeción, pues los términos y expresiones objetados por el examinador son adecuados para definir los compuestos incluidos en la materia reivindicada. Cada una de las expresiones son empleadas para detallar las características técnicas esenciales de los compuestos incluidos en la materia reclamada, algo que una persona versada en la materia comprendería. Sin embargo y con el fin de acelerar el proceso, se ha modificado la reivindicación 1, incluyendo características estructurales de los compuestos de la antigua reivindicación 3, con el fin de superar las objeciones del examinador y dar mayor claridad a la materia reclamada. Por tanto, se supera dicha objeción.”*

Esta Oficina aclara que, una vez analizados los documentos y argumentos presentados por el solicitante en su respuesta, las modificaciones son aceptadas, no obstante, se mantiene la objeción respecto a que los parámetros no son considerados como características técnicas esenciales de la invención, y aunque pueden aparecer estas deben ir acompañadas de las características técnicas que definen la invención.

El solicitante argumenta que: *“En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo ya que dichos términos son claros para una persona versada en la materia y están haciendo referencia a las cantidades mínimas de los componentes dentro de la presente invención. Por lo tanto, se solicita amablemente se mantengan dentro del capítulo reivindicatorio.”*

Esta Oficina reitera que: los términos: *“uno o más”, “dos o más”; “cuatro o más”; “tres o más”, “cinco o más” y “menos de”,* se consideran imprecisos y no permiten distinguir la invención de estado de la técnica. Si bien, hay un rango mínimo implícito, se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por sí mismas, además,

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

no deben de términos ambiguos que lleve a la confusión o la interpretación errónea de la invención. Por lo tanto, la objeción de emplear términos imprecisos se mantiene.

El solicitante argumenta que: “

3.3. “...En este sentido, se han eliminado dichos términos del nuevo capítulo reivindicatorio. Por tanto, se supera dicha objeción.”

3.4. “... En este sentido, se ha eliminado dicha reivindicación del nuevo capítulo reivindicatorio. Por tanto, se supera dicha objeción.”

3.5. “Las reivindicaciones restantes, así como sus dependencias, fueron reenumeradas.”

Este Despacho acepta las modificaciones realizadas y las respectivas aclaraciones, en consecuencia, se supera dichas objeciones.

Argumentos respecto a la descripción.

El solicitante argumenta que: “En este respecto, el solicitante desea manifestar respetuosamente que, a la fecha de presentación de la presente solicitud, era obvio para el experto en la materia que estas expresiones definen los respectivos compuestos químicos.”

(...)

Expression	Chemical name	Internet archive recording date	Link to internet archive entry
Globalide®	(3E)-oxacyclohexadec-3-en-2-one	11 March 2018	https://web.archive.org/web/20180311045915/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1016021.html
Macrolide® Supra	16-oxacyclohexadecan-1-one	12 March 2018	https://web.archive.org/web/20180312172202/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1004211.html
Sandranol®	(E)-2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-1-cyclopent-3-enyl)but-2-en-1-ol	28 March 2018	https://web.archive.org/web/20180328023044/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1009652.html
Leafovert®	(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate	21 April 2018	https://web.archive.org/web/20180421231830/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1028731.html
Sultanene®	Ethyl-2-cyclopentenyl acetate	30 December 2017	https://web.archive.org/web/20171230234212/http://www.thegoodscentscompany.com:80/data/rw1804521.html
Cyclogalbanate®	Galbanum oxyacetate	22 March 2018	https://web.archive.org/web/20180322010633/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1038701.html
Phenirat®	Phenoxyethyl isobutyrate	28 March 2018	https://web.archive.org/web/20180328010148/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1031511.html
Melonal®	Melon heptenal	24 April 2018	https://web.archive.org/web/20180424121309/http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1019891.html

“Sin embargo y con el fin de acelerar el proceso, se informa que se reemplazó el nombre comercial con el nombre químico correspondiente con el fin de superar la objeción, y se adjunta a este memorial una copia del capítulo descriptivo modificado. Por tanto, se supera dicha objeción.”

Esta Oficina aclara que, analizando los argumentos del solicitante con relación a las modificaciones realizadas a la memoria descriptiva, dichas modificaciones son aceptadas, en consecuencia, se supera dicha objeción.

Argumentos respecto a nivel inventivo.

El solicitante argumenta que: “De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea indicar que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capítulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto **dichas características no se encuentran divulgadas individualmente en los documentos citados por el**



Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

examinador, y adicionalmente no revelan ni sugieren una composición de fragancia como se está reclamando en la presente solicitud.

*De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 **no mencionan, describen o sugieren**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas en el nuevo capítulo reivindicatorio presentado por el solicitante, **las nuevas reivindicaciones presentadas son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.***

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invención tal y como se encuentra definida en las reivindicaciones 1 a 7, tiene diferencias con el estado del arte e implicó un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser considerada como novedosa e inventiva según las disposiciones de los artículos 16 y 18 de la Decisión 486.”

Esta Oficina aclara al solicitante 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 D2 las que llevan a hacer obvia la materia reclamada. Por lo tanto, aunque D1, no enseñe específicamente una cantidad de 15 y 35% en peso del grupo D, una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo F y una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo H, sí enseña claramente una composición fragante, compuesta por los grupos A, B, C, E, G y H tal como se describe en la presente invención, útil para estimular positivamente el estado de ánimo (resumen, páginas 8 a 11), que es el propósito de la presente solicitud. Mientras que D2, enseña una composición fragante con una cantidad de 15 y 35% en peso del grupo D y una cantidad de 5 a 30% en peso del grupo H polvo (pág. 6, ejemplo 3 y pág. 7, ejemplo 5), que es la composición que se desea obtener, por tanto, D2 complementa el documento D1. Adicionalmente, no se observa un efecto técnico sorprendente en comparación a sus equivalentes conocidos, por lo tanto, la presente invención carece de nivel inventivo.

Adicionalmente se reitera que la composición resulta de la adición de componentes conocidos y cuyos efectos también son conocidos, por lo tanto, los posibles efectos técnicos son la suma de cada parte, pero no se presenta ninguna interrelación funcional entre las características técnicas combinadas. Por lo tanto, el nivel inventivo de la presente solicitud se sigue afectando a la luz de las anterioridades D1 y D2 como se observa en el numeral 5 del presente Oficio.

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 el 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 de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

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° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0012475		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2018/060691		26 de abril de 2018							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
08/05/2017				X					
Solicitante									
Johnson & Johnson Consumer Inc., Symrise AG									
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 7					
Palabras clave utilizadas				FRAGRANCE; COMPOSITIONS; STIMULATION; MOOD.					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP:	A61K 8/33, A61K 8/34, A61K 8/35, A61K 8/37, A61Q 13/00, A61K 8/02				
				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	US20080096791	24/04/2008	1 a 7	Pág. 7 a 11			Y		
	US20130172429	4/07/2013	1 a 7	Pág. 6 y 7			Y		
Derwent	EP2084254	25/02/2015	-	-			A		
	FR3002848	12/09/2014	-	-			A		
Patbase	US20080096790	24/04/2008	-	-			A		
STNext	WO2006136828	28/12/2006	-	-			A		
Googlepatent	WO2008107140	12/09/2008	-	-			A		
Epoquenet	US8435572	07/05/2013	-	-			A		
⁽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.									



Oficio N° 207 de 5 de enero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0012475

“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.	“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: (13/12/2022)	

