

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3176 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

Señor(a)
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.

PRIORIDAD(ES): 10/11/2016, GB (REINO UNIDO), 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. 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 composiciones desodorantes que presenten altos niveles de reducción de malos olores percibidos cuando se aplican a un sitio que contiene una fuente de mal olor, y que no provoquen ni contribuyan a una impresión de aroma general desequilibrada, poco atractiva o aún desagradable.

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

2. De la solicitud de patente

2.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 4 reclama diferentes rangos de ingredientes de perfume dentro de la misma reivindicación. Se le aclara al solicitante que las características preferentes deben presentarse en reivindicaciones dependientes.
- La reivindicación 1 no menciona las proporciones de los componentes de la composición. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina las proporciones, de acuerdo con el soporte presente en la descripción.
- La reivindicación 9 si bien hace referencia a las reivindicaciones 5 a 8, no depende de ellas, por lo tanto, se trata de una falsa dependencia. En consecuencia, el método de la reivindicación 9 debe definirse por sí mismo, incluyendo las condiciones en que debieran realizarse las etapas, tales como los componentes que son incorporados por su nombre



Oficio N° 3176 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

químico específico, para que se encuentre acorde a la composición reclamada. Se recuerda al solicitante que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de ellas.

3. 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:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D3	US8318806	“DEODORIZING COMPOSITION AND METHOD OF FORMING THEREOF”	27 de noviembre de 2012
D5	JPH1045543	“DEODORIZING COMPOSITION AND DEODORIZING SHAMPOO”	17 de febrero de 1998

D3¹ divulga una composición absorbente de olores que comprende sal de zinc del ácido ricinoleico, un promotor de la solubilidad que incluye iminodisuccinato de sodio, agua y, opcionalmente, otros ingredientes tales como perfumes y agentes antifúngicos o bactericidas (Resumen).

D5² enseña una composición desodorante o champú que contiene una sal de zinc de un ácido orgánico y un tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en una betaína del ácido alquildimetilaminoacético, un óxido de alquildimetilamina, una alquilalquilolamida (tipo 1:2), una sal de sodio del ácido polioxietilenalquiléter sulfúrico y sus mezclas (Resumen).

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

4.1. Novedad (Art 16 Decisión 486)

La reivindicación 9 consiste en: “Un método para fabricar la composición desodorante (...)” (Radicado N° NC2019/0004507 del 2 de septiembre de 2020).

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

Características esenciales	D3
Método para fabricar la composición desodorante:	Método para fabricar una composición desodorante: (Rev. 14)
incorporar el agente desodorizante en una base desodorante, en la cual el agente desodorizante es soluble o miscible	mezclar sal de zinc del ácido ricinoleico en una solución acuosa de iminodisuccinato de sodio, citrato de sodio y agua hasta que se disuelva dicha la sal (Rev. 14)

De acuerdo con la tabla anterior, el método de la reivindicación 9 no es nuevo porque sus características habían sido divulgadas previamente en D3.

¹<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040523418/publication/US8318806B2?q=pn%3DUS8318806B2>
²<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/016550415/publication/JPH1045543A?q=pn%3DJPH1045543A>

Oficio N° 3176 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

4.2. Nivel Inventivo (Art. 18 Decisión 486)

La reivindicación 1 consiste en: *“Un agente desodorizante para prevenir o suprimir el mal olor humano, caracterizado porque comprende (...)”* (Radicado N° NC2019/0004507 del 2 de septiembre de 2020).

Tabla 2. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D5
composición:	composición:
neodecanoato de zinc	sal de zinc de un ácido orgánico (neodecanoato de zinc) (Párr. 0008)
disuelto en o mezclado con	mezclado con (Párr. 0014)
un ingrediente de fragancia	fragancia (Párr. 0014)

D5 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición que tiene un efecto desodorante sobre al menos un olor a mercaptano y un olor a sulfuro de hidrógeno, que comprende una sal de zinc de un ácido orgánico, una betaína del ácido alquildimetilaminoacético, un óxido de alquildimetilamina, una alquilalquilolamida (1: tipo 2), un tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en polioxietilen alquil éter sulfato de sodio y mezclas de los mismos (Rev. 1). Ejemplos de sales de zinc de ácidos orgánicos incluyen nonanoato de zinc, isononanoato de zinc, decanoato de zinc, isodecanoato de zinc, neodecanoato de zinc, undecanoato de zinc, undecilato de zinc, laurato de zinc, isotridecanoato de zinc, miristato de zinc, entre otros (Párr. 0008).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D5 es que la solicitud bajo estudio selecciona la sal de zinc de un ácido orgánico (neodecanoato de zinc).

No hay efecto asociado al realizar la selección de neodecanoato de zinc en la composición desodorizante ahora reivindicada, porque no existe alguna evidencia que indique que dicha selección tenga alguna ventaja técnica en su actividad sobre las composiciones desodorizantes ya conocidas en la anterioridad D5.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D5 con el fin de obtener una composición alternativa?

Sin embargo, el documento D5 enseña una composición desodorante que muestra un excelente efecto desodorante en al menos los olores de mercaptano tales como metil mercaptano y etil mercaptano y olor a sulfuro de hidrógeno, con una tasa de desodorización (Párr. 0007), que presentan una tasa de desodorización de 69 a 87% al emplear benzoato de zinc, 65 a 84% con gluconato de zinc, 50 a 86% empleando estearato de zinc, 50 a 86% empleando miristato de zinc (Tablas 1 y 3); de tal forma que la presente solicitud se limita a una simple selección de la sal de zinc de un ácido orgánico de las composiciones desodorizantes ya conocidas en la anterioridad D5. Es importante resaltar que de acuerdo con la información presente en la descripción de la presente solicitud al seleccionar el neodecanoato de zinc no se está modificando la actividad de la composición; por tanto, no se presenta un efecto particular e inesperado asociado a la

Oficio N° 3176 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

selección puntual de neodecanoato de zinc en las composiciones desodorizantes reclamadas en la presente solicitud. Se resalta que la simple selección de alternativas igualmente probables es un indicio de falta de nivel inventivo.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia estaría motivada a realizar la selección de neodecanoato de zinc de la composición divulgada en el documento D5 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, si bien D5 no especifica las fragancias, es ampliamente conocido por la persona del oficio normalmente versada en la materia³, que estos pueden ser citronelal, ciclal, aceite de naranja, entre otros.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 8 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.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D3	US8318806	9	Novedad
D5	JPH1045543	1 a 8	Nivel Inventivo

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a D4

El solicitante argumenta que *“El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 9 carecen de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas descritas en el documento Blog de Axe titulado “AX Anarchy for Her desodorante en spray corporal” (D4) (...)*

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea manifestar respetuosamente su desacuerdo, ya que inicialmente, el examinador alega que D4 fue publicado antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud de patente. Esta acusación es completamente incorrecta ya que como se puede ver en las capturas de pantalla adjuntas a este memorial, las cuales fueron tomadas de Wayback Machine (se agregaron marcas rojas), la publicación del blog se guardó 6 veces entre el 15 de abril de 2021 y el 19 de septiembre de 2022, así que No estaba disponible antes como lo indica el examinador.

En consecuencia, el examinador claramente no ha podido probar que este sitio web haya sido publicado antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud. (...)

Por lo tanto, D4 no forma parte de la técnica anterior para la presente invención.

*De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D4 **no menciona, describe o sugiere**, en forma individual o en combinación, todas las características técnicas reclamadas como se describe en la presente invención, **dichas reivindicaciones son novedosas, e inventivas sobre el estado del arte.**”*

Esta Oficina aclara que, tras los argumentos presentados por el solicitante D4 no es considerado como antecedente para realizar el estudio de patentabilidad. No obstante, se trasladadas los documentos D3 y D5 para realizar el examen de patentabilidad.

³Common Fragrance and Flavor Materials: Preparation, Properties and Uses, John Wiley & Sons, 11/07/2008, Kurt Bauer, Dorothea Garbe, Horst Surburg.

Oficio N° **3176** de **28 de febrero de 2023**

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

D3 enseña un método para formar una composición absorbente de olores que comprende mezclar dicha sal de zinc del ácido ricinoleico en una solución acuosa de iminodisuccinato de sodio, citrato de sodio y agua hasta que se disuelva dicha sal de zinc del ácido ricinoleico; y añadir proporcionalmente dicho uno o más ingredientes opcionales (Rev. 14); por lo tanto, dicho documento anticipa todas las características técnicas esenciales del método reclamado y no supera la novedad. Se reitera que las reivindicaciones de producto y de proceso son independientes, por lo tanto, el proceso no queda definido en términos del producto que se va a obtener.

Por otra parte, para evaluar el nivel inventivo de la composición reclamada se emplea a D5 que enseña composiciones desodorizantes que comprenden sales de zinc de ácidos orgánicos y donde la diferencia con la presente solicitud consiste en seleccionar la sal de neodecanoato de zinc. Sin embargo, de acuerdo con la información presente en la descripción no se observa un efecto técnico sorprendente asociado a la selección específica de la sal; por tanto, la selección no se considera inventiva pues no existe ninguna ventaja, sino que se trata de una actividad común a todos los elementos de grupo, es decir a todas las sales de zinc de ácidos orgánicos enseñadas en D5 (Párr. 0008).

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.

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° 3176 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0004507		1°		2°		3°		4°	x
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, deodorizing, deodorant, 84282-26-8, zinc isodecanoate, fragrance					
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⁾	
SIPI	NC2019/0004494	30/04/2019	-					E	
	98072830	07/12/1998	-					A	
ISR EPO USPTO	EP1145707	17/10/2001	-					A	
ISR EPO	US2009176676	09/07/2009	-					A	
	US2006147390	06/07/2006	-					A	
ISR CNIPA EPO JPO USPTO	US6599472	29/07/2003	-					A	
ISR EPO	US8318806	27/11/2012	9	Rev. 14				X	
CNIPA	CN1337873	27/02/2002	-					A	
EPO JPO	JPH1045543	17/02/1998	1 a 8	Rev.1, Párr. 0008				Y	
JPO	JP2008125810	05/06/2008	-					A	
	JP2000219607	08/08/2000	-					A	
USPTO	US7563461	21/07/2009	-					A	
	US20160108342	21/04/2016	-					A	
Patbase	WO2000044341	03/08/2000	-					A	
	US20120101171	26/04/2012	-					A	



Oficio N° 3176 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2019/0004507

Derwent	US20150335568	26/11/2015	-		A
	US6344218	05/02/2002	-		A
STNext	JP2002126060	08/05/2002	-		A
	EP1319394	18/06/2003	-		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. “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.					
Fecha del reporte de búsqueda: (23/02/2023)					

