

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

Señores
SYMRISE AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “UNA COMPOSICIÓN A BASE DE TENSIOACTIVO ANTIMICROBIANO”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/083308

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 3 de diciembre de 2018.

PRIORIDAD: 8/11/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/757,292.

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

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 27 de septiembre de 2023 bajo el número NC2021/0007451, 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 no acepta las modificaciones propuestas, por cuanto aquellas amplían la materia divulgada inicialmente.

Las modificaciones de las reivindicaciones, no son aceptables porque contemplan la mezcla entre a) tensioactivos aniónicos y/o anfóteros, (b) 1,2- alcanodiolos seleccionados del grupo que consiste de 1,2- pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-heptanodiol, 1,2-octanodiol, 1,2-nonanodiol, 1,2-decanodiol, 1,2-undecanodiol, 1,2-dodecanodiol, y c) agentes antimicrobianos seleccionado del grupo que consiste de 2- bencilheptanol, 2-metil 5-ciclohexilpentanol, alcohol bencílico, climbazol, dimetilfenilpropanol, dimetilfenilbutanol, farnesol, laurato de glicerilo, alcohol laurílico, alcohol metilbencílico, o-cimen-5-ol, fenoxietanol, fenilpropanol y mezclas de los mismos lo cual no presenta sustento en la descripción.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de crear composiciones que tengan un rendimiento mejorado en cuanto espuma, poder limpiador y olor.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una barra de jabón que comprende tensioactivos aniónicos y/o anfóteros, que particularmente muestra un comportamiento mejorado con respecto al poder espumante y limpiador y la percepción olfativa.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 8 de junio de 2021, bajo el radicado N° NC2021/0007451.

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, sólo se estudiarán las

Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

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 13 del radicado N° NC2021/0007451 del 8 de junio de 2021.

4. De la solicitud de patente

4.1. Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción. (...)"

Esta oficina informa que:

La reivindicación 1 no es clara ni concisa, porque no define una composición en términos de sus características técnica esenciales, es decir mencionando la naturaleza química del principio activo y las cantidades de cada uno de los componentes. Se le recuerda al solicitante que una composición se define a partir de sus características técnicas esenciales, es decir especificando sus componentes activos, excipientes o adyuvantes en las cantidades o proporciones específicas característicos de dicha composición. Además, se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener las características esenciales de la formulación. Además, define el componente (a) de manera general como una base de jabón y el componente b) a partir de múltiples posibilidades de sustancias, lo anterior involucra un sin número de posibilidades no exploradas por el solicitante. Por lo tanto, se recomienda definir la reivindicación 1 con una razonable generalización de sus componentes, en donde se indique la sustancia química que corresponde a la base de jabón, así como las proporciones de los componentes (a) y (b).

La reivindicación 4 no es clara dado ya que, aunque el preámbulo es diferente a las reivindicaciones precedentes, el alcance de la reivindicación 4 en comparación con la 1 a 3 es el mismo. Se sugiere dejar solo una reivindicación independiente y las respectivas dependientes de acuerdo con las modalidades de interés, ya que como esta genera confusión en el objeto a reclamar.

Las reivindicaciones 5 y 6 no son claras, ya que el término "aproximadamente", es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

En las reivindicaciones 1 a 6 y 10 a 13, las expresiones: "preferiblemente", "opcionalmente" y "al menos" precediendo una característica no son limitativos, porque hacen opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

La reivindicación 9 no es clara, porque hace referencia al uso de la formulación. Se le sugiere al solicitante eliminar esta información.

El capítulo reivindicatorio contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes que repiten información y protegen básicamente la misma materia. En

Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance, por lo cual el capítulo carece de concisión.

El capítulo reivindicatorio no es claro porque menciona los enlaces gramaticales “comprende” y “consiste”, pero solo debe dejar uno de ellos, porque los dos son opuestos en la limitación que hacen. Por lo tanto, se sugiere dejar solo un enlace gramatical.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado artículo.

4.2. Descripción

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En particular con el literal e)

e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla (o reproducirla). En este sentido el capítulo descriptivo (Radicado N° NC2021/0007451 del 08 de junio de 2021) no presenta evidencia de una composición de barra de jabón que comprende “cualquier” de barra de jabón antimicrobiana que comprende o consiste en (a) una base de jabón, y (b) al menos un antimicrobiano seleccionado del grupo que consiste en 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-heptanodiol, 1,2-octanodiol, 1,2-nonanodiol, 1,2-decanodiol, 1,2-undecanodiol, 1,2-dodecanodiol, 2- bencilheptanol, 2- metil 5-ciclohexilpentanol, alcohol bencílico, climbazol, dimetilfenilpropanol, dimetilfenilbutanol, farnesol, laurato de glicerilo, alcohol laurílico, alcohol metilbencílico, o-cimen-5-ol, fenoxietanol, fenilpropanol y mezclas de los mismos.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 34 de la citada Decisión, dicha modificación no podrá ampliar la divulgación inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos elementos en la solicitud, la descripción modificada no será aceptada.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de noviembre de 2018, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encuentra el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2007/048782	“Use of 1,2-alkane diols for improving the feeling of alkaline cleansing preparations on skin”	3 de mayo de 2007

Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

D1¹ divulga una composición limpiadora alcalina que contiene entre un 5% y 50% en peso de sales alcalinas de ácidos grasos que contiene una cadena carbonada entre 10 y 20 átomos de carbono, dioles y un pH superior a 8.

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuación el análisis de los requisitos de patentabilidad.

6.1. Novedad

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 1 (NC2021/0007451 del 8 de junio de 2021) refiere a: “Una composición de barra de jabón antimicrobiano que comprende (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Una composición de barra de jabón antimicrobiana que comprende:	Una composición de barra de jabón que comprende: (Página 9, ejemplos)
Una base de jabón	Base de jabón (Página 10, línea 2)
Antimicrobiano seleccionado de 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-heptanodiol, 1,2-octanodiol, 1,2-nonanodiol, entre otros	Antimicrobiano seleccionado del grupo 1,2-alcanodiol: 1,2-hexanodiol (Página 3, línea 18)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 1 no es nueva.

Adicionalmente, D1 menciona que los tensioactivos pueden ser aniónicos y/o anfóteros y se pueden seleccionar de lauril sulfato de sodio, palmato o palmitato de sodio, miristato de sodio, cocoato de sodio, ácido de coco (...) (páginas 9 – 14), los cuales se encuentran en una concentración entre 0.001% - 3.0%, la base de jabón entre 10% - 91% y se completa el 100% de la composición con agua (páginas 9 a 11). Por otra parte, los productos obtenidos se seleccionan de un cosmético o detergente (página 2, línea 14) y se pueden aplicar en tratamientos de piel y cabello (página 1, línea 15).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 9 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 10 (NC2021/0007451 del 8 de junio de 2021) refiere a: “Un método para fabricación (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

¹<https://patents.google.com/patent/WO2007048782A1/en?q=WO2007048782>
Página 4 de 9



Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Método de fabricación que comprende los pasos:	Método de fabricación que comprende los pasos: (Página 9, ejemplos)
Proporcionar una base de jabón (A)	Proporcionar una base de jabón (Página 10, línea 2)
Proporcionar un antimicrobiano seleccionado de 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol , 1,2-heptanodiol, entre otros y mezclas de estos (B)	Proporcionar un antimicrobiano del grupo 1,2-alcanodiol: 1,2-hexanodiol (Página 3, línea 18)
Mezclar los componentes A y B.	Mezclar los componentes (páginas 9 a 11)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 10 no es nueva.

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 16 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 11 (NC2021/0007451 del 8 de junio de 2021) refiere a: “Un método para aumentar el (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Método para aumentar el poder espumante de un tensioactivo aniónico y/o anfótero que comprende o consiste en los siguientes pasos:	Método de fabricación que comprende los pasos: (Página 9, ejemplos)
Proporcionar un tensioactivo aniónico o anfótero	Proporcionar un tensioactivo anfótero o aniónico (Páginas 9 a 11)
Proporcionar un antimicrobiano seleccionado de 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol , 1,2-heptanodiol, 1,2-octanodiol, 1,2-nonanodiol, entre otros y mezclas de estos (B)	Proporcionar un antimicrobiano del grupo 1,2-alcanodiol: 1,2-hexanodiol (Página 3, línea 18)
Mezclar los componentes A y B.	Mezclar los componentes (páginas 9 a 11)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 11 no es nueva.

Asimismo, se indica que el examen de patentabilidad realizado a la reivindicación independiente 11, también aplica para las reivindicaciones independientes 12 y 13, puesto que dichas reivindicaciones también se refieren a un método que comprende: proporcionar un tensioactivo aniónico y/o anfótero, seleccionar un antimicrobiano del grupo 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-heptanodiol, 1,2-octanodiol, 1,2-nonanodiol, 1,2-decanodiol, 1,2-undecanodiol, 1,2-dodecanodiol, 2-bencilheptanol, 2-metil-5-ciclohexilpentanol, alcohol bencílico, climbazol, dimetilfenilpropanol, dimetilfenilbutanol, farnesol, laurato de glicerilo, alcohol laurílico, alcohol metilbencílico, o-cimen-5-ol, fenoxietanol, fenilpropanol y mezclar los componentes. En consecuencia, las reivindicaciones 12 y 13 tampoco cumplen con el requisito de novedad bajo las enseñanzas de D1 (páginas 9 a 11).

7. Conclusión

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



Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO/2007/048782	1 a 13	Novedad

8. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la modificación a las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que *“En primer lugar me permito informar a ese Despacho que presento con el presente memorial un nuevo pliego reivindicatorio en el que se han incorporado las siguientes enmiendas: (...)”*

Se debe aclarar que, el capítulo reivindicatorio radicado el 27 de septiembre de 2023 bajo el número NC2021/0007451 no fue aceptado, porque la mezcla entre a), b) y c) presenta ampliación de materia ya que no presenta sustento en la descripción. Por lo anterior, esta Oficina estudió el capítulo radicado el 08 de junio de 2021 bajo el número NC2021/0007451, el cual presenta objeciones de claridad y concisión. Por otro lado, las reivindicaciones de método presentan las mismas etapas y condiciones. Se recomienda restringir la reivindicación independiente de acuerdo a una razonable generalización, teniendo en cuenta los ejemplos de la descripción.

Argumentos respecto al examen de novedad

En lo referente a los argumentos del solicitante *“Informo a ese Despacho que la solicitante está de acuerdo con la objeción planteada en cuanto a la novedad de la presente invención con respecto a D1, en vista de la amplitud de la protección originalmente reivindicada. Así, con las enmiendas realizadas, el requisito de novedad ha sido restablecido dividiendo el grupo original (b) en un primer grupo que contiene los 1,2-alkandioles (b), y un segundo grupo que comprende todos los antimicrobianos restantes, formando ahora juntos el grupo (c).*

De modo adicional, me permito informar a ese Despacho que la invención tal y como se reclama no corresponde a una selección arbitraria, sino que está basada en el primer grupo inventivo señalado por la Autoridad encargada de la Búsqueda Internacional (ISA) en el Informe preliminar Internacional emitido dentro de la solicitud PCT que da origen a la presente solicitud en fase nacional. En específico, la ISA objetó falta de unidad, señalando que el componente (b) no representa un grupo homogéneo de compuestos, sino una composición de 7 grupos individuales, el primero de los cuales comprende los 1,2-alcanedioles (=b1) y los otros 6 (=b2 a b7) contienen cada uno una o más sustancias. Por último me permito manifestar que en vista de la limitación de la materia reclamada a la materia de la Reivindicación 4 original, y además se ha reformulado para definir que la formulación comprende: el componente a) tensioactivos aniónicos y/o anfóteros, + el componente b) 1,2 alcanodioles + el componente c) agentes antimicrobianos adicionales, nada en el documento D1 revela o sugiere la composición actualmente reivindicada. Por lo tanto, la materia ahora reclamada no sólo es novedosa sino que cumple también con el requisito de nivel inventivo.”

Se aclara que teniendo en cuenta la no aceptación del último capítulo radicado, se mantiene la objeción por novedad porque la invención se define a través de términos muy generales los cuales son divulgados por el documento D1 WO2007/048782. Toda vez que, D1 divulga una composición limpiadora alcalina que contiene entre un 5% y 50% en peso de sales alcalinas de ácidos grasos que contiene una cadena carbonada entre 10 y 20 átomos de carbono, dioles y un pH superior a 8. Se recomienda definir la naturaleza química de cada uno de los componentes, las proporciones de cada uno de estos, así

Oficio N° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

como limitar a una razonable generalización, de acuerdo a la información contenida en la descripción.

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° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2021/0007451		Examen de patentabilidad					
		1°		2°	X	3°	Revoca
Solicitud Internacional No. PCT/EP2018/083308		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 03/12/2018					
Fecha de determinación estado de la técnica 08/11/2018				Prioridad X		Presentación	
Solicitante 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 13
Palabras clave utilizadas	Antimicrobial soap, surfactant, anionic, amphoteric, 1,2-pentadienol, 1,2-alkanediol, lauryl alcohol, dimethyl phenyl propanol, glyceryl laurate, amphoteric surfactant, detergent, cosmetic, climbazole, dimethyl phenylpropanol, dime thyl phenylbutanol, farnesol, glyceryl laurate, lauryl alcohol, methylbenzyl alco hol, o-cymen-5-ol, phenoxyethanol, phenylpropanol
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C11D 3/48, C11D 17/00, C11D 3/20, C11D 3/28, C11D 1/02, C11D 1/88, C11D 1/94, C11D 3/00

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	00043128	09/06/2000	-	-	A
Google Scholar	¹ Iwata, H., Shimada, K.	01/01/2012	-	-	A
Patbase	WO9319154	18/03/1993	-	-	A
	WO13148247	14/03/2013	-	-	A
	US3936317	21/02/1975	-	-	A
Espacenet	WO/2007/048782	03/05/2007	1 a 13	Reivindicaciones, páginas 1, 2, 9 a 11, ejemplos	X
Googlepatent	WO1995001151	12/01/1995	-	-	A
	US5496489	05/03/1996	-	-	A
	US4980078	25/12/1990	-	-	A
	JP2004250332	19/01/2006	-	-	A
Orbit	EP2774481	13/06/2018	-	-	A

⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)

¹ Iwata, H., Shimada, K. (2013). Practice of Designing Cosmetics Formulations. In: Formulas, Ingredients and Production of Cosmetics. Springer, Tokyo.

⁽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.	“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° 21249 de 28 de diciembre de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0007451

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (22/10/2023)

