

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Señores
SYMRISE AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “ÉSTERES DE ÁCIDO GRASO COMO AGENTES ANTI-MALASSEZIA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/052576

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 4 de febrero de 2019.

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 12 de febrero de 2022 bajo el número NC2022/0001431, 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

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar agentes activos más eficaces y compatibles para el tratamiento de enfermedades asociadas a *Malassezia* y afecciones no deseadas, preferiblemente de la caspa en el cuero cabelludo humano.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtención de un éster de ácido graso o una mezcla de dos o más ésteres de ácido graso o una mezcla que comprende uno o más ésteres de ácido graso, en donde el éster de ácido graso o uno, dos, tres o más, preferiblemente todos, los ésteres de ácido graso se seleccionan del grupo que consiste en caprilato de 3-hidroxipropilo, monocaprilato de glicerilo, undecilenato de 3-hidroxipropilo y monoundecilenato de glicerilo, preferiblemente en donde el éster de ácido graso o uno, dos o tres, preferiblemente todos, de los ésteres de ácido graso se seleccionan del grupo que consiste en caprilato de 3-hidroxipropilo, monocaprilato de glicerilo y undecilenato de 3-hidroxipropilo, más preferiblemente en donde el éster de ácido graso o uno o dos, preferiblemente todos, del (de los) éster (es) de ácido graso se selecciona/n del grupo que consiste en caprilato de 3-hidroxipropilo y undecilenato de 3-hidroxipropilo, para su uso en el tratamiento de un exceso de *Malassezia* en la superficie de la piel, preferiblemente en el cuero cabelludo, de mamíferos, preferiblemente humanos.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 12 de febrero de 2022 bajo el número NC2022/0001431.

Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 7 a 9 no es patentable, toda vez que se refieren a un método para reducir o evitar la caspa que comprende aplicar sobre el cuero cabelludo la mezcla de ésteres de ácido graso de la solicitud.

Sobre el particular vale la pena resaltar que si bien es cierto que la prevención o disminución de la caspa en el cuero cabelludo es catalogable como un efecto cosmético, en este caso se configura como un método de tratamiento, en el sentido de que la aplicación de la mezcla de ésteres de la solicitud tiene como propósito eliminar al hongo causante de la caspa, de tal manera que esta acción antifúngica configura el método de tratamiento de las reivindicaciones mencionadas, y la excepción a la patentabilidad de las mismas.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia las reivindicaciones 1 a 3 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso de la mezcla de ésteres para el tratamiento de un exceso de *Malassezia* en la superficie de la piel, preferiblemente en el cuero cabelludo, de mamíferos, preferiblemente de humanos.

6. De la solicitud de patente

6.1. Título

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO QUE COMPRENDE MEZCLA DE ÉSTERES DE CAPRILATO Y UNDECILATO CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA SOBRE *MALASSEZIA*”.

6.2. Reivindicaciones

Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

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 las reivindicaciones 4 a 6 no son claras, porque las expresiones “preferiblemente”, “más preferiblemente” no se consideran limitativas. Se sugiere eliminar dichas expresiones e incluir las modalidades preferentes en reivindicaciones dependientes.

Esta Oficina informa que la reivindicación 5 no es clara ni está sustentada en la descripción, porque esta reivindicación es dependiente de la reivindicación 4, lo cual en cierto sentido es incorrecta dicha correlación. Esto, porque la reivindicación 4 refiere mezclas de ésteres que comprenden un éster de caprilato (y sus derivados) y un éster de undecilenato (y sus derivados), mientras que la reivindicación 5 refiere que la mezcla de ésteres de la reivindicación 4 comprende adicionalmente un alcanodiol, lo cual daría a entender que el producto final tendría una mezcla de estos tres productos. Sin embargo, al mirar el sustento descriptivo (Pág. 23 y 25, tablas 7 y 9) se observa que las mezclas siempre han de ser binarias, es decir, hay sustento para mezclas éster caprilato – éster undecilenato, éster caprilato – alcanodiol y éster undecilenato – alcanodiol, más no existe ninguna mezcla sugerida donde los tres componentes se encuentren. Por lo tanto, se sugiere realizar la respectiva corrección de esta reivindicación, de tal manera que en la misma y en el conjunto de las mismas se reclame lo que corresponde al verdadero alcance del objeto de la solicitud.

Finalmente, esta Oficina recomienda eliminar el término “Confidencial” que aparece en la parte superior derecha del pliego reivindicatorio, dado que esta referencia es contraria al carácter público de una solicitud de patente y su propósito de ser parte del estado de la técnica.

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

7. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de febrero de 2019, que corresponde a la fecha de presentación internacional de la solicitud.

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
D1	US2014328953	Skin preparation composition for external use having excellent antiseptic ability	6 de noviembre de 2014
D2	KR20170136478	Skin external composition having excellent bactericidal activities	11 de diciembre de 2017
D3	WO2011101239	Cosmetic or dermatological uses of a powder comprising a filler, an essential oil and a hydroxylated ester of polyol and of C4 to C16 carboxylic acid(s)	25 de agosto de 2011
D4	WO2018224413	Alkane diols in salt-containing cosmetic preparations	13 de diciembre de 2018



Ref. Expediente N° NC2021/0011652

D1¹ divulga una composición para uso tópico con excelente capacidad antiséptica. La composición comprende undecilenato de glicerilo y otros compuestos. (Resumen).

D2² divulga una composición de uso externo con excelente capacidad antiséptica que comprende undecilenato de glicerilo y otros. (Resumen).

D3³ divulga una composición cosmética para contrarrestar los olores corporales, que comprende un vehículo, un aceite esencial o una mezcla de aceites esenciales, y un éster hidroxilado resultante de la esterificación de poliol y de un ácido carboxílico C4 a C16. Además, dicha composición se puede emplear como agente anticasca, en particular en el tratamiento cosmético de afecciones caspa relacionadas con la proliferación excesiva de levaduras del género *Malassezia* en el cuero cabelludo. (Resumen).

D4⁴ divulga una preparación cosmética que contiene uno o más alcanodiolos seleccionados del grupo de compuestos, propilenglicol, butilenglicol, 2-metilpropano-1,3-diol, etilhexilglicerol, 1,2-pentanodiol, 1,2 -hexanodiol, 1,2-octanodiol y/o 1,2-decanodiol, y b) cloruro de sodio en una concentración del 0,25 al 5% en peso, respecto del peso total de la preparación (Resumen).

8. 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.

8.1. 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 4 (NC2022/0001431 del 12 de febrero de 2022) refiere a: *“Una mezcla, preferiblemente producto seleccionado del grupo que consiste en producto para el cuidado de la piel (...)”*. 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 mezcla, preferiblemente un producto para el cuidado de la piel	Una formulación en forma de loción tópica (Pág. 2, párr. [0014], tabla 1, ej. 2)
Comprende que comprende caprilato de 3-hidroxipropilo y undecilenato de 3-hidroxipropilo, o que comprende monocaprilato de glicerilo y undecilenato de 3-hidroxipropilo, o que comprende caprilato de 3-hidroxipropilo y monoundecilenato de glicerilo, o que comprende monocaprilato de glicerilo y monoundecilenato de glicerilo, o que comprende monocaprilato de glicerilo y monoundecilenato de glicerilo, o que comprende caprilato de 3-hidroxipropilo y monocaprilato de glicerilo	Comprende un conjunto de ingredientes, dentro de los cuales se encuentran undecilenato de glicerilo y caprilato de glicerilo

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 4 no es nueva.

1 <https://patents.google.com/patent/US20140328953A1/en?q=US2014328953>
2 <https://patents.google.com/patent/KR20170136478A/en?q=KR20170136478>
3 <https://patents.google.com/patent/WO2011101239A2/en?q=WO2011101239>
4 <https://patents.google.com/patent/WO2018224413A1/en?q=WO2018224413>



Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

La reivindicación independiente 4 (NC2022/0001431 del 12 de febrero de 2022) refiere a: *“Una mezcla, preferiblemente producto seleccionado del grupo que consiste en producto para el cuidado de la piel (...)”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D2
Una mezcla, preferiblemente un producto para el cuidado de la piel	Una formulación para aplicación en la piel (Pág. 5, párr. [0023], tabla 1, ej. 1 y 2)
Comprende que comprende caprilato de 3-hidroxi propilo y undecilenato de 3-hidroxi propilo, o que comprende monocaprilato de glicerilo y undecilenato de 3-hidroxi propilo, o que comprende caprilato de 3-hidroxi propilo y monoundecilenato de glicerilo, o que comprende <u>monocaprilato de glicerilo y monoundecilenato de glicerilo, o que comprende monocaprilato de glicerilo y monoundecilenato de glicerilo, o que comprende caprilato de 3-hidroxi propilo y monocaprilato de glicerilo</u>	Comprende un conjunto de ingredientes, dentro de los cuales se encuentran undecilenato de glicerilo y caprilato de glicerilo

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 4 no es nueva.

8.2. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación independiente 6 (NC2022/0001431 del 12 de febrero de 2022) refiere a: *“Una mezcla, preferiblemente producto seleccionado del grupo que consiste en producto para el cuidado de la piel (...)”*. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D3	D4
Una mezcla, preferiblemente un producto para el cuidado de la piel	Una composición desodorante (Pág. 42, ej. 2)	Una preparación cosmética (Pág. 7 – 11, ejemplos)
Comprende 1,2-pentanodiol y caprilato de 3-hidroxi propilo, o 1,2-hexanodiol y caprilato de 3-hidroxi propilo, o 1,2-octanodiol y caprilato de 3-hidroxi propilo, o 1,2-decanodiol y caprilato de 3-hidroxi propilo, o <u>1,2-pentanodiol y monocaprilato de glicerilo, o 1,2-hexanodiol y monocaprilato de glicerilo, o 1,2-octanodiol y monocaprilato de glicerilo, o 1,2-decanodiol y monocaprilato de glicerilo</u>	Comprende varios ingredientes, dentro de los cuales se incluye <u>caprilato de glicerilo</u> (1.5g) y N-octanolilglicina (1g)	Comprende varios ingredientes, entre los que encuentran: Caprilil glicol y hexanodiol (Pág. 7 y 8, composición C); Caprilato de glicerilo y pentanodiol (Pág. 11, composición B)

D3 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 6, ya que divulga una composición desodorante que comprende varios ingredientes, dentro de los cuales se incluye caprilato de glicerilo y N – octanolilglicina (Pág. 42, ej. 2), como agente anticaspa mediante la disminución de la proliferación de hongos del género *Malassezia* en el cuero cabelludo (Pág. 1, ln. 27 – 37).

Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 6 y la composición divulgada en D3, consiste en que la composición de la invención comprende un compuesto de tipo alcanodiol como por ejemplo 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-octanodiol y 1,2-decanodiol.

No hay evidencia de que el incluir específicamente alguno de esos compuestos de alcanodiol genere algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D3, puesto que este documento ya divulga la actividad de ésteres de caprilato y compuestos polioles como inhibidores de la proliferación de hongo *Malassezia* en el cuero cabelludo y de esta manera prevenir la caspa.

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

Sin embargo, el incluir un compuesto de alcanodiol en una composición cosmética, ha sido divulgado en el documento D4, el cual refiere una composición que comprende varios ingredientes, entre los que encuentran: Caprilil glicol y hexanodiol (Pág. 7 y 8, composición C); caprilato de glicerilo y pentanodiol (Pág. 11, composición B). Adicionalmente, la composición cosmética referida en D4 comprende uno o más de caprilato de glicerilo, 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-octanodiol, 1,2-decanodiol (Pág. 12, reiv. 6)

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el alcanodiol sugerido en D4, dentro de la composición de D3, para así llegar al objeto de la reivindicación 6. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, la reivindicación precedente 5 no menciona alguna característica que, junto con las características de la reivindicación 6, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2014328953	4	Novedad
D2	KR20170136478	4	Novedad
D3	WO2011101239	5 y 6	Nivel inventivo
D4	WO2018224413	5 y 6	Nivel inventivo

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.



**Superintendencia de
Industria y Comercio**



Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

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.

Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 17120 de 23 de septiembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. NC2021/0011652		Examen de patentabilidad							
		1°	Z	2°		3°		Revoca	
Solicitud Internacional No. PCT/EP2019/052576		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO) 4 de febrero de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO) 4 de febrero de 2019				Prioridad		Presentación X			
Solicitante SYMRISE AG									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	1 – 3	Art. 15	-	Art. 20	7 – 9	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	
CRITERIOS DE BÚSQUEDA									
Reivindicaciones objeto de búsqueda				3 – 6					
Palabras clave utilizadas				Mezcla OR composición cosmética OR champú OR emulsión Esteres de caprilato AND esteres de undecilato AND alcanodiol Caspa AND cuero cabelludo AND Malassezia					
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda				CIP: A61K 31/047, A61K 8/37, A61K 31/23, A61P 17/00					
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	NC2021/0003584	30/07/2021	-	-				A, P	
	NC2021/0002222	31/05/2021	-	-				A, P	
EPO	WO2011101239	25/08/2011	5 – 6	Pág. 1, ln. 27 – 37; pág. 42, ej. 2				Y	
	EP1864657	12/12/2007	-	-				A	
	EP1923041	21/05/2008	-	-				A	
	DE102013009616	11/12/2014	-	-				A	
	WO2018012021	18/01/2018	-	-				A	
PATBASE	US2014328953	06/11/2014	4	(Pág. 2, párr. [0014], tabla 1, ej. 2				X	
	KR20170136478	11/12/2017	4	Pág. 5, párr. [0023], tabla 1, ej. 1 y 2				X	
	WO2018224413	13/12/2018	5 – 6	Pág. 7 – 11, ejemplos				Y	
	US2018207068	26/07/2018	-	-				Y	
	WO2017216722	21/12/2017	-	-				A	
	WO2018202311	08/11/2018	-	-				A	
	ES2370133	13/12/2013	-	-				A	
	ES2175913	16/11/2002	-	-				A	
	CN101822620	08/09/2010	-	-				A	
	IN01400KO2012	13/12/2012	-	-				A	
ORBIT	JP2018104318	05/07/2018	-	-				A	
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP)									
⁽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: 17 de septiembre de 2024									