

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 20241 de 19 de noviembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0011814

Señores
GIVAUDAN SA

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIÓN COSMÉTICA”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2021/055532
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 5 de marzo de 2021.
PRIORIDAD: 5/03/2020, GB (REINO UNIDO), 2003184.5

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

El problema planteado consiste en la necesidad de proveer un medio cosmético para prevenir los efectos negativos causados por la exposición a luz azul.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un agente activo cosmético y la composición cosmética de la presente invención. El agente activo cosmético que comprende un extracto del fruto de Gardenia.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el día 30 de agosto de 2022.

3. 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.

El objeto de la reivindicación 9 no es patentable porque a pesar de señalar en su preámbulo “una composición” se refiere al uso de la composición cosmética que comprende el agente activo cosmético, toda vez que la expresión: “*que es una composición para el cuidado de la piel, y en particular, una composición antienvjecimiento para el cuidado de la piel*” se refiere al uso de la composición y no son características técnicas esenciales de una composición.

El objeto de las reivindicaciones 10 a 14 no es patentable porque a pesar de señalar en su preámbulo “un método”, se refieren al uso del agente activo cosmético reclamado en la reivindicación 1, toda vez que la expresión: “*aplicar de forma tópica el agente activo cosmético*” (Reivindicación 10 a 14), se refiere a la forma de usar el agente activo y no son características técnicas esenciales de un proceso para la obtención de un producto.

Oficio N° 20241 de 19 de noviembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0011814

La reivindicación 15 no se consideran patentable, teniendo en cuenta que reclama un uso.

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 porque no define una composición en términos de sus características técnica esenciales, es decir mencionando la naturaleza química de cada uno de sus componentes y las cantidades en que estos se encuentran. 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.

En las reivindicaciones 1, 2, 5, 6 y 7 los términos: "al menos", "aproximadamente" son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

En las reivindicaciones 2, 5, 6, 7 la expresión: "preferentemente", precediendo una característica no es limitativo, 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 8 no son concisas porque las definiciones de "disolvente eutéctico" y "excipiente cosméticamente aceptable" comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección. Se sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalización y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripción.

Las reivindicaciones 1 y 8 no están debidamente sustentadas en la descripción porque las definiciones de "disolvente eutéctico", "excipiente cosméticamente aceptable" son muy amplias y no existe evidencia de que todos ellos conserven la misma actividad, se sugiere restringir a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido formulados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados.

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

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 5 de marzo de 2020, que corresponde a la fecha de prioridad.

Oficio N° 20241 de 19 de noviembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0011814

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	KR20100038797	“Composition comprising a crude complex herb extract showing anti-aging and anti-wrinkle activity”	25 de noviembre de 2021

D1¹ divulga una composición farmacéutica para prevenir y tratar el envejecimiento de la piel y las arrugas contiene *Coptis chinensis F.*, *Phellodendron amurense R.*, *Scutellaria baicalensis G.*, *Forsythia suspensa V.*, *Lonicera japonica T.* y *Gardenia jasminoides F.* El extracto se aísla utilizando agua, alcohol de bajo contenido en carbono de 1 a 4 átomos de carbono, o una mezcla de estos, acetonitrilo, propilenglicol, ácido acético etílico, butilenglicol, éter, glicerina y cloroformo. La composición farmacéutica se utiliza en forma de crema, gel, parche, aerosol, ungüento, loción, linimento, pasta o cataplasma. (Resumen).

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 (NC2022/0011814 del 20 de agosto de 2022) refiere a: “Agente activo cosmético que comprende extracto del fruto de *Gardenia* y un disolvente, en donde el disolvente es un disolvente eutéctico que tiene un pH de al menos 5.” A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Agente activo cosmético que comprende	Composición (Ejemplo 2)
Extracto del fruto de <i>Gardenia</i>	Extracto de <i>Gardenia</i> (Ejemplo 2)
Disolvente es un disolvente eutéctico que tiene un pH de al menos 5	Betaina, glicerina y agua purificada (Ejemplo 2)

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

Adicionalmente, D1 menciona que *Gardenia jasminoides F.* es el fruto de *Gardenia jasminoides* u otras plantas relacionadas, y sus componentes incluyen gardenia, pectina, tanino, crocina y crocetina. Estos ingredientes son conocidos y se han reportado efectos sedantes y reductores de la presión arterial (Párr. 0036).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 7 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

¹<https://patents.google.com/patent/KR20100038797A/en?q=KR20100038797>



Oficio N° 20241 de 19 de noviembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0011814

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 8 (NC2022/0011814 del 20 de agosto de 2022) refiere a: “*Composición cosmética que comprende el agente activo cosmético de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7 y un excipiente cosméticamente aceptable.*” A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1
Composición cosmética	Composición (Ejemplo 2)
Agente activo cosmético de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7	Extracto de Gardenia, glicerina, betaina (Ejemplo 2)
Excipiente cosméticamente aceptable	Metilparabeno, Aceite de ricino hidrogenado polioxietilenado, fenoxietanol, hialuronato de sodio, ácido cítrico, citrato de sodio. (Ejemplo 2)

De acuerdo con la comparación realizada anteriormente se concluye que la materia de la reivindicación 8 no es nueva.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	KR20100038797	1 a 8	Novedad

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.

Diana Sánchez.

DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS



Oficio N° 20241 de 19 de noviembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0011814

DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad						
NC2022/0011814		1°	X	2°		3°		Revoca
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:						
PCT/EP2021/055532		5 de marzo de 2021						
Fecha de determinación estado de la técnica				Prioridad		Presentación		
5 de marzo de 2020				X				
Solicitante								
GIVAUDAN SA								
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:								
Art. 14	9 a 15	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 8
Palabras clave utilizadas	glycerol-betaine fraction Topical cosmetic active agen Gardenia fruit extract eutectic solvent Crocinas Topical cosmetic active agent
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61P 5/00, A61P 25/00, A61Q 17/04, A61Q 19/08, A61K 8/9789, A61K 36/744, A61K 8/34, A61K 8/44, A61K 8/60
	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	WO2013112569	01/08/2013	-	-	A
ISA	US2014141082	22/05/2014	-	-	A
	KR20100038797	15/04/2010	1 a 8		
	EP3280276	14/02/2018	-	-	Y
	WO2010061574	03/06/2010	-	-	Y
Patbase	WO2018/162760	13/09/2018	-	-	A
Orbit	US20140141082	2014-05-22	-	-	A
Espacenet	KR20100038797	15/04/2010	-	-	A
Google patent	ES2651463T3	26/01/2018	-	-	A
Origin	JP5020475	05/09/2012	-	-	A
	JP5506247	29/05/2009	-	-	A
	KR20160071862	22/06/2016	-	-	A



Oficio N° 20241 de 19 de noviembre de 2024

Ref. Expediente N° NC2022/0011814

(¹) Cita completa literatura no patente (LNP)	
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (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: (18/11/2024)	