

Doctora Sandra Isabel Calderón Rodríguez

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2022/0002583**

Solicitud de Patente de Invención titulada: *“Composición cosmética
tópica con extracto de candida saitoana”*

Solicitante: Natura Cosméticos S.A.

Asunto: **RESPUESTA OFICIO NO. 16531. EXAMEN DE FONDO**

JUAN PABLO CONCHA DELGADO, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término de prórroga solicitado el 3 de diciembre de 2024:

1. Reivindicaciones de uso

Su Despacho afirma: *“...(...)...según 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 7 a 13 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que reclaman el uso de la composición reclamada”.

Con el objeto de atender a la anterior observación y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, la solicitante presenta un pliego reivindicatorio modificado, donde se eliminaron las reivindicaciones de uso 7 a 13.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

2. Título de la invención

Su Despacho afirma lo siguiente:

“El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las reivindicaciones”.

Con el objeto de atender a la anterior observación, la solicitante está de acuerdo con la sugerencia del examinador y modifica el título de la siguiente forma: *“COMPOSICIÓN COSMÉTICA TÓPICA CON EXTRACTO DE CANDIDA SAITOANA”.*

De esta forma se da por superada la anterior observación.

3. Claridad de las reivindicaciones

Su Despacho afirma lo siguiente:

-Reivindicaciones 1 y 2:

Su Despacho afirma que en las reivindicaciones 1 y 2, los compuestos *“sal de zinc pirrolidona carboxílico”* y *“sal de zinc del ácido pirrolidona carboxílico”* no están nombrados de manera acorde con las normas técnicas de nomenclatura de compuestos orgánicos.

Con el objeto de atender a la anterior observación y siguiendo la sugerencia del examinador dichos términos se reemplazan por el nombre *“sal carboxílica de pirrolidona de zinc”*

-Reivindicaciones 4 y 5:

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 4, 5 no son concisas porque las definiciones de *“solventes”, “humectantes”, “emulsionantes”, “emolientes”, “conservantes”, “acondicionadores de la piel”, “desnaturalizantes”, “perfumantes”,*

“antioxidantes”, “quelantes”, “alcohol”, “colorantes” y “tampones” comprenden un número muy extenso de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la protección.

Con relación a la anterior observación, la solicitante respetuosamente aclara que estos términos están debidamente definidos en la reivindicación 4 del pliego reivindicatorio modificado. Por lo tanto, no es necesario hacer más limitaciones.

- **Reivindicación 5:**

Su Despacho afirma lo siguiente:

“La reivindicación 5 hace referencia a “PPG-5-Ceteth-20”, y “polisorbato 20”, que es una marca registrada que no define el producto, porque sus características técnicas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre”.

Con el objeto de atender a la anterior observación se aclara que el término “polisorbato 20” es un término ampliamente conocido para la persona versada en la materia técnica correspondiente.

Sin embargo, hemos modificado la reivindicación 4 incluyendo entre paréntesis el nombre químico del polisorbato 20 (monolaurato de sorbitán).

Con relación al término PPG-5-Ceteth-20, hemos modificado la reivindicación 4 incluyendo entre paréntesis su nombre químico (Oxirano).

De esta forma se da por superada la anterior observación.

- **Reivindicación 5:**

Su Despacho también afirma que en la reivindicación 5, la expresión: “o”, precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional la característica y no limita el alcance de la reivindicación.

Con relación a la anterior observación, vale la pena citar lo que establece el Manual Andino para el examen de patentes¹, en la página 57 con relación a los términos opcionales en una reivindicación.

¹ Manual Andino para el examen de patentes, Perú, Agosto de 2022.

“Expresiones del tipo “preferentemente”, “por ejemplo”, “tal como”, “en especial” precediendo una característica en una reivindicación se deben interpretar como no limitativos, es decir la característica es meramente opcional y no limita el alcance de la reivindicación (en particular al analizar novedad y nivel inventivo). Si causan confusión en la reivindicación se debe alegar falta de claridad y sugerir que las características opcionales o preferentes se conviertan en una reivindicación dependiente”.

En consecuencia, la Solicitante no considera necesario formular una reivindicación dependiente para limitarse a mencionar "o una mezcla de los mismos".

4. Nivel Inventivo

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 1-6, y 14 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas del arte previo citado CN105250189 “A kind of anti-acne maintenance essence cream and preparation method thereof” (D1) y US9849077B2 “Skin lightening compositions” (D2).

A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Composición cosmética tópica:	Composición de crema antiacné tópica:	Composición cosmética para la piel:
ácido salicílico	Ácido salicílico Reiv. 1	-----
sal de zinc pirrolidona carboxílico	PCA de zinc Reiv. 1	-----
extracto de <i>Candida saitoana</i>	-----	Extracto hidrolizado de <i>Candida saitoana</i> Reiv. 1

El examinador establece:

“D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una composición de crema tópica con efecto antiacné que disminuye la cantidad de lesiones inflamatorias en la piel, el tamaño de

los poros y la cantidad de grasa en la piel. (Resumen) y que la diferencia entre la composición definida en la reivindicación 1 y la invención divulgada en D1, consiste en que la composición comprende extracto de Candida saitoana.

El examinador considera que:

No hay evidencia de que el incluir específicamente extracto de Candida saitoana proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1...(…)...

El examinador afirma:

“...(…)...el incluir extracto de Candida saitoana en una composición cosmética tópica, ya está divulgado en D2, que se refiere a una composición cosmética para la piel que incluye una cantidad efectiva de extracto hidrolizado de Candida saitoana (Resumen).

El examinador concluye:

“En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir extracto hidrolizado de Candida saitoana del documento D2 en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia....(…)...

5. Modificación a una solicitud en trámite

Con el objeto de atender a las anteriores observaciones y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 se presenta un pliego reivindicatorio modificado que comprende 6 reivindicaciones.

La reivindicación 1 se ha modificado de tal forma que incorpora las características de la anterior reivindicación 2. También se especifica en la reivindicación 1 modificada que los porcentajes son % (p/p). La Tabla 1 de la solicitud PCT tal como se presentó muestra la composición de la presente invención y enumera las concentraciones en porcentaje en peso (% p/p).

La reivindicación 2 anterior se eliminó del pliego reivindicatorio.

6. Argumentos en favor del nivel inventivo de la solicitud en estudio con respecto a los documentos D1 y D2

Su Despacho afirma que las reivindicaciones 1-6, y 14 carecen de nivel inventivo debido a las enseñanzas del arte previo citado CN105250189 “*A kind of anti-acne maintenance essence cream and preparation method thereof*” (D1) y US9849077B2 “*Skin lightening compositions*” (D2).

Al respecto la solicitante respetuosamente no está de acuerdo con la anterior afirmación.

El artículo 18 define el nivel inventivo como:

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

A continuación se presentan los argumentos que sustentan el nivel inventivo de la presente invención con respecto a los documentos D1 y D2:

Como se mencionó anteriormente, se presenta un pliego reivindicatorio modificado en donde, en particular la reivindicación 1 especifica que la composición de la presente invención comprende de 0,1 a 3% (p/p) de ácido salicílico, de 0,2 a 2% (p/p) de sal carboxílica de pirrolidona de zinc y de 0,1 a 3% (p/p) de extracto de *Candida saitoana*.

En el párrafo [0029] de la presente solicitud se describe que la presente invención, tal como se reivindica, es capaz de eliminar la acumulación de impurezas en las células, mantener el pH fisiológico, ayudando así a reequilibrar la microbiota; reduciendo significativamente la grasitud de la piel a corto y largo plazo; y reduciendo el tamaño de los poros de la piel.

En otras palabras, la presente invención resuelve el problema técnico de proporcionar composiciones cosméticas tópicas que mejoren y mantengan el estado natural y saludable de la piel (tamaño de los poros, microbiota, pH de la piel, etc.).

El documento **D1** se refiere a composiciones antiacné. Se mencionan PCA zinc (sal de zinc del ácido carboxílico de pirrolidona) y ácido salicílico junto con muchos otros como posibles ingredientes antiacné.

Sin embargo, como bien lo reconoce el examinador, en el documento **D1** no se describe ningún extracto de *Candida saitoana*.

En primer lugar, se hace notar a su Despacho que a partir del título y la sección de antecedentes del documento **D1** que dicho documento se centra en un problema de la piel muy específico, a saber, el acné. En el párrafo [0005] del documento **D1** (párrafo [0008] de la traducción al inglés) se revela que los ingredientes antiacné de **D1** pueden suprimir eficazmente *Propionibacterium acnes*, y los ejemplos de **D1** demostraron los efectos antiacné de las formulaciones de **D1**. En otras palabras, el PCA zinc y el ácido salicílico solo se revelan en **D1** para su uso en la supresión de *Propionibacterium acnes*. No se menciona en **D1** ningún otro efecto del PCA zinc o del ácido salicílico, ni otras afecciones de la piel, y ciertamente no se menciona ningún efecto a largo plazo.

También se revela en el mismo párrafo de **D1** que los ingredientes fueron "seleccionados" tanto por su buena eficacia como por su estabilidad mejorada. La estabilidad de las formulaciones se demostró en el Ejemplo 3 del documento de **D1**. Las formulaciones reveladas en **D1** son bastante detalladas, y cada una contiene una larga lista de ingredientes con concentraciones detalladas.

La persona versada en la materia que lea **D1** comprenderá inmediatamente que la enseñanza de **D1** se relaciona con las formulaciones detalladas en su conjunto, en lugar de ingredientes individuales.

No se discute que el extracto de *Candida saitoana* ya era conocido antes de la fecha de prioridad de la presente solicitud. Como se explica en el párrafo [46] de la presente solicitud, promueve una mejora en la uniformidad de la piel dejándola más radiante y con un aspecto más saludable. Sin embargo, el extracto de *Candida saitoana* ahora se conoce como un agente antiacné. No hay nada en **D1** que hubiera motivado al experto en la materia a agregar un nuevo ingrediente (a saber, el extracto de *Candida saitoana*)

a las formulaciones que se desarrollaron y probaron originalmente para el tratamiento del acné.

Por otro lado, el documento **D2** está dirigido a aclarar la piel, reducir la apariencia del tono desigual de la piel y/o tratar la piel melasmática (*melasmic skin*). Esta referencia menciona “extracto de *Candida saitoana*”, pero no revela ácido salicílico ni el ácido pirrolidona carboxílico de zinc. El documento **D2** no enseña ni sugiere el uso de “extracto de *Candida saitoana*” en composiciones para reducir y controlar la oleosidad de la piel.

Además, **D2** no enseña ni sugiere la reivindicación 1 modificada que especifica que la composición de la presente invención comprende de 0,1 a 3 % (p/p) de ácido salicílico, de 0,2 a 2 % (p/p) de sal carboxílica de pirrolidona de zinc y de 0,1 a 3 % (p/p) de extracto de *Candida saitoana*.

No hay ningún indicio en **D1**, ni en **D2**, de que la combinación específica de los tres ingredientes activos citados en la reivindicación 1 modificada de la presente solicitud proporcionaría composiciones cosméticas que mejorarían y mantendrían el estado natural y saludable de la piel.

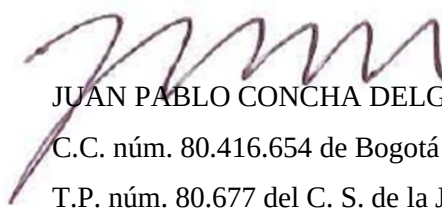
Sin el beneficio del “*hindsight*” o “retrospectiva”, el experto en la materia no habría encontrado nada en **D1** que le impulsara a modificar las formulaciones de **D1** con **D2** en la dirección de la presente invención tal como se reivindica.

Por lo tanto, se sostiene que el objeto de las reivindicaciones modificadas de la presente invención es inventivo con respecto a la técnica anterior.

Tomando en cuenta las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio así como los argumentos expuestos anteriormente, se puede concluir que la presente invención cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



JUAN PABLO CONCHA DELGADO
C.C. núm. 80.416.654 de Bogotá
T.P. núm. 80.677 del C. S. de la J.

Anexos:

- Pliego reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones
- Recibo de pago por modificación voluntaria.