

Doctora Sandra Isabel Calderón Rodríguez

Directora de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Expediente Núm. **NC2022/0002584**

Solicitud de Patente de Invención titulada: “*Composición cosmética tópica, uso de la composición y serum para aplicación facial*”.

Solicitante: Natura Cosméticos S.A.

Asunto: **RESPUESTA OFICIO NO. 20606. 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:

1. Contrato de acceso a recursos genéticos

Su Despacho afirma lo siguiente.

*“En la presente solicitud se observa que el desarrollo de la invención involucra el empleo de la especie *Attalea speciosa*, la cual se encuentra reportada como nativa de la Amazonia, y distribuida en los países de la CAN (Perú y Bolivia); por lo cual es necesario que allegue el contrato de acceso correspondiente. En caso contrario, debe aportar la comunicación de la Autoridad Nacional Competente en el sentido de que dicha actividad no configura un acceso al recurso genético o sus productos derivados”.*

Con el objeto de atender a la anterior observación, se presenta los siguientes documentos que demuestran que el acceso a los recursos genéticos se realizó en Brasil:

(1) Babaçu farinha (*Orbignya speciosa*) - SISGEN AB2222D (Ubicación: Maranhão)

(2) Babaçu geral (*Orbignya phalerata*, *Orbignya* sp) - SISGEN A4EBF7C (Ubicación: Pará)

(3) Candeia (*Eremanthus erythropappus*) - SISGEN A2CABB7 (Ubicación: Minas Gerais)

(4) Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) - SISGEN AB80992 (Ubicación: Rondônia)

(5) Paraqueira (*Conobea scoparioides*) - SISGEN A80C825 (Ubicación: Pará)

(6) Fécula mandioca (*Manihot esculenta*) - SISGEN A7EA69B (Ubicación: Paraná)

De esta forma se da por superada la anterior observación.

2. Reivindicaciones relativas a un uso

Su Despacho afirma lo siguiente:

“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 6 a 21 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que se refieren al uso de la composición de la reivindicación 1 cuando se menciona “(...) Uso de la composición, (...)” (Rev. 6 a 20), “(...) Serum para aplicación facial (...)” (Rev. 21), lo cual se refiere a la forma de usar la composición. Por lo tanto, no se consideran patentables”.

Con el objeto de atender a la anterior observación, se presenta un pliego reivindicatorio modificado, en el cual se eliminaron las reivindicaciones 6 a 21.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

3. Claridad de las reivindicaciones

Su Despacho establece lo siguiente:

“..(...)...la reivindicación 1 no es clara debido a que reclama una composición pero no incluye la cantidad de cada uno de sus componentes. Además, en las reivindicaciones

dependientes 2 a 4 menciona componentes adicionales que hacen parte de esta composición. Se sugiere al solicitante definir cada uno de los componentes con sus proporciones en la reivindicación independiente.

La reivindicación 2 no se encuentra debidamente redactada debido que menciona “(...) 2 a 10 de extracto de semilla de Lens esculenta.” Pero no se menciona las unidades a las que hace referencia como “%”. Se sugiere corregir.

La reivindicación 2 no es concisa porque la definición de “(...)excipientes cosméticamente aceptables seleccionados entre la clase de: solventes, emolientes, absorbentes, emulsionantes, opacificantes, acondicionadores de la piel, conservantes, controladores de la viscosidad, protectores de la piel, desnaturalizantes, perfumantes, hidratantes, antioxidantes, estabilizadores de emulsión, plastificantes, quelantes, colorantes o tampones.” (Rev. 2), comprende 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”.

4. 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 presento un pliego reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones.

El pliego reivindicatorio está totalmente sustentado en la memoria descriptiva originalmente presentada.

En particular, se hicieron las siguientes modificaciones:

- Las características técnicas de la reivindicación 2 se incluyeron en la reivindicación 1.
- Se incluyó la unidad de % en : 2 a 10% de extracto de semilla de *Lens esculenta*.
- Con relación a los excipientes cosméticamente aceptables, aclaramos a su Despacho que dichos términos están debidamente definidos en la anterior reivindicación 4 que con la nueva numeración aparecen en la reivindicación 3 de la siguiente forma:

“...(...)..el solvente comprende agua, alcohol o una mezcla de los mismos; el emoliente comprende glicerina, carbonato de dicaprilo o una mezcla de los mismos; el absorbente comprende almidón de tapioca; el acondicionador de la piel comprende pentilenglicol; el emulsionante/estabilizante comprende alcohol araquidílico, copolímero de acrilato sódico, goma xantana, o una mezcla de los mismos”.

De esta forma se da por superada la anterior observación.

5. Nivel Inventivo

Su Despacho afirma que los documentos **D1** (ES2286770T3) “Kit for formulating cosmetic” y **D2** (KR20180082050) “Cosmetic composition comprising lens esculenta, ceratonia siliqua, nelumbo nucifera and chenopodium quinoa extract” afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio.

Su Despacho hace la siguiente comparación:

“...(...)... entre las características de la reivindicación independiente 1 (NC2022/0002584 del 03 de marzo de 2022) refiere a: “Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende (...)” y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D1	D2
Composición cosmética tópica caracterizada porque comprende:	Composición que comprende: (Rev. 1)	Composición que comprende: (Rev. 1)
Almidón de babasú	Almidón (Pág. 4, línea 47)	Almidón (Párr. 0012)
Ácido mandélico	Acido mandélico (Pág. 9, línea 34)	---
Ácido capriloil salicílico	Derivados de ácido salicílico (Pág. 9, línea 35)	---
Extracto de semilla de Lens esculenta.	Extracto de planta (Pág. 9, línea 5)	Extracto de semilla de Lens esculenta. (Rev. 1)

D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga una composición que comprende (Rev. 1), almidón (Pág. 4, línea 47), ácido mandélico (Pág. 9, línea 34), derivados de ácido salicílico (Pág. 9, línea 35) y extracto de planta (Pág. 9, línea 5).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en D1, consiste en que no se especifica que es almidón de babasú y el extracto de planta empleado es de semilla de Lens esculenta.

No hay evidencia de que el incluir específicamente almidón de babasú y extracto de semilla de Lens esculenta proporcione una composición con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D1.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en D1 con el fin de proporcionar otra composición alternativa?

Sin embargo, el incluir el extracto de semilla de Lens esculenta en una composición cosmética ya está divulgado en D2 que se refiere a una composición cosmética que comprende (Rev. 1), almidón (Párr. 0012) y extracto de semilla de Lens esculenta (Rev. 1). Esta composición que puede emplearse para la contracción de poros, supresión de la secreción de sebo, mejorar la hidratación y la vitalidad de la piel (Resumen).

Asimismo es importante mencionar que emplear almidón de babasú en la industria cosmética hace parte del conocimiento general de la persona del oficio versada en la materia, por lo que esté corresponde a un equivalente técnico conocido y seleccionarlo entre un número de posibilidades conocidas no brinda ningún efecto inesperado.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el extracto de semilla de Lens esculenta del D2 junto con su conocimiento general en la composición de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia....(....)...

Las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo”.

6. Argumentos en favor del nivel Inventivo con respecto a los documentos D1 y D2

Su Despacho afirma que los documentos **D1** (ES2286770T3) “*Kit for formulating cosmetic*” y **D2** (KR20180082050) “*Cosmetic composition comprising lens esculenta, ceratonia siliqua, nelumbo nucifera and chenopodium quinoa extract*” afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud en estudio.

El artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“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 presento los argumentos que sustentan el nivel inventivo de la solicitud en estudio con respecto a los documentos **D1** y **D2**:

Como se mencionó anteriormente se presenta un pliego reivindicatorio modificado.

La reivindicación 1 modificada especifica ahora que la composición cosmética tópica de la presente invención comprende de 0,2 a 20 % en peso de almidón de babasú, de 0,5 a 8 % en peso de ácido mandélico, de 0,1 a 2 % en peso de ácido caprilóil salicílico y de 2 a 10 % en peso de extracto de semilla de *Lens esculenta*.

D1 y **D2** no divulgan ni sugieren la presente composición con los componentes y proporciones específicas. Como reconoce el examinador, la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y la composición divulgada en **D1** es que no se especifica que se trata de almidón de babasú y el extracto de planta utilizado es de semilla de *Lens esculenta*.

Por lo tanto, ni **D1** ni tampoco **D2** divulgan ni sugieren el empleo de almidón de babasú, junto con los demás ingredientes en las concentraciones específicas como se reivindica, para el uso específico de reducción y control de la oleosidad de la piel. El experto en la

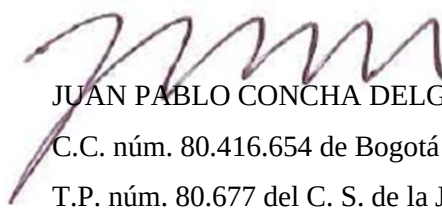
materia no habría encontrado nada en la técnica anterior que le impulsara a modificar **D1** o **D2** en la dirección de la presente invención como se reivindica.

Por lo tanto, se sostiene respetuosamente que la presente invención tal como se reivindica es inventiva con respecto a la técnica anterior.

Teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al pliego reivindicatorio así como los argumentos arriba expuestos se puede concluir que la presente invención no solamente es novedosa como ya lo ha reconocido su Despacho sino que también cumple 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 conformado por 4 reivindicaciones
- Recibo de pago por modificación voluntaria
- Documentos que demuestran que el acceso a recursos genéticos se hizo en Brasil:
 - (1) Babaçu farinha (*Orbignya speciosa*) - SISGEN AB2222D (Maranhão)
 - (2) Babaçu geral (*Orbignya phalerata*, *Orbignya sp*) - SISGEN A4EBF7C (Ubicación: Pará)
 - (3) Candeia (*Eremanthus erythropappus*) - SISGEN A2CABB7 (Ubicación: Minas Gerais)
 - (4) Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) - SISGEN AB80992 (Ubicación: Rondônia)
 - (5) Paraqueira (*Conobea scoparioides*) - SISGEN A80C825 (Ubicación: Pará)
 - (6) Fécula mandioca (*Manihot esculenta*) - SISGEN A7EA69B (Ubicación: Paraná)