

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Señores
Symrise AG

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO QUE COMPRENDEN ÉSTERES DE CAPRILATO Y/O UNDECILENATO CON ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA SOBRE 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 29 de mayo de 2025 bajo el número NC2021/0011652, 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.

Toda vez que en el capítulo reivindicatorio se incluye que el producto comprende una cantidad de entre 0,05 % y el 5 % en peso, basado en el peso total del producto, de uno o más ésteres de ácidos grasos, rango que no había sido divulgado inicialmente, por lo cual se amplía el objeto de la solicitud.

En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2021/0011652 el 19 de diciembre de 2024.

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 proporciona 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.

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 19 de diciembre de 2024 bajo el radicado 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 23 a 28 no es patentable, toda vez que se refieren a un método para evitar y/o reducir la cantidad de caspa en la piel humana.

Sobre el particular vale la pena aclarar que, la mezcla de ésteres de la solicitud es para el tratamiento de afecciones y enfermedades cutáneas asociadas a *Malassezia* (género de hongos) donde se incluye la caspa, es decir, que lo reclamado en esta solicitud tiene una acción antifúngica (ver páginas 19 y 27 de la descripción de la presente solicitud), lo cual, se configura en un 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 23 a 28 no se consideran patentables, teniendo en cuenta que pese a que, se refieren a un método este se caracteriza por la aplicación del éster de ácido graso o la mezcla de estos una o varias veces a un área de la piel o cuero cabelludo, lo cual, realmente hace mención al uso del producto reclamado.

6. De la solicitud de patente

6.1. 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:

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

El capítulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la invención, que deberían ser parte de la reivindicación principal, se encuentran distribuidos en diferentes reivindicaciones. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que la reivindicación independiente incluya todas las características esenciales de la invención que se desea proteger, por mencionar un solo ejemplo la reivindicación dependiente 3 contiene elementos esenciales que deberían incluirse en la reivindicación independiente 1, toda vez que menciona que la mezcla comprende además 1,2-alcano diol (es); igualmente ocurre con las reivindicaciones 10 y 15. Asimismo, se recuerda al solicitante, que una composición o formulación (mezcla) debe caracterizarse por sus componentes definidos de manera inequívoca (esto se logra a través del nombre químico) y sus proporciones.

Los términos "*dos o más*", "*uno o más*" y "*o*", mencionados en las reivindicaciones 1, 3, 4, 6, 10, 15, 16 y 18 son relativos por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos o rangos concretos.

El capítulo reivindicatorio contiene 4 reivindicaciones independientes que repiten información y protegen básicamente la misma materia. En consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance, por lo cual el capítulo carece de concisión.

Las reivindicaciones 3 y 15 no son concisas porque la definición de 1,2-alcano diol (es) es general y 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.

Las reivindicaciones 3 y 15 no están debidamente sustentadas en la descripción porque la definición de 1,2-alkanodiol(es), es un grupo general de compuestos 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 probados en las formulaciones, 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.

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
D5	US20070202073	"Personal care and cosmetics compositions comprising biologically-based mono and di esters"	30 de agosto de 2007
D6	US20070265352	"Synergistic mixtures of at least one 1,2 alkanediol such as 1,2-hexanediol and 1,2-octanediol with a further compound having antimicrobial properties"	15 de noviembre de 2007



Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

D7	WO2018012021	"Hair cosmetic"	18 de enero de 2018
----	--------------	-----------------	---------------------

D5¹ divulga composiciones para el cuidado personal que comprende esteres de 1-3 propanodiol y portadores aceptables (Resumen).

D6² enseña composiciones y sustancias activas antimicrobianas que comprenden al menos uno, preferiblemente dos, 1,2-alcanodioles no ramificados (de cadena lineal) y preferiblemente un conservante adicional y también productos que contienen tales mezclas en una cantidad antimicrobianamente eficaz.

D7³ revela un cosmético para el cabello que está hecho de un compuesto sin silicona y que puede impartir una sensación resbaladiza y una sensación de humedad similares a las obtenidas por un compuesto de silicona. El cosmético para el cabello según la presente invención contiene el componente (A) y el componente (B). (A) Un poliéster que contiene, como unidad estructural, al menos un componente seleccionado del grupo que consiste en ácidos dímeros y dioles dímeros (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 1 (NC2021/0011652 del 19 de diciembre de 2024) refiere a: “Éster de ácido graso (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D5
Éster de ácido graso o mezcla de uno o más ésteres de ácido graso, caracterizado porque:	Composición para el cuidado personal, caracterizada porque comprende: (Reiv. 1)
Se selecciona de caprilato de 3-hidroxipropilo y undecilenato de 3-hidroxipropilo.	Caprilato de propanodiol (caprilato de 3-hidroxipropilo) (Reiv. 14)

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

La reivindicación dependiente 2 tampoco cumplen con el requisito de novedad.

8.2. Nivel Inventivo

¹<https://patentimages.storage.googleapis.com/dd/16/d5/8c18e7bc4da6ce/US20070202073A1.pdf>
²<https://patentimages.storage.googleapis.com/c8/62/ff/6f696412a387df/US20070265352A1.pdf>
³<https://patentimages.storage.googleapis.com/41/e7/20/faa10e6e6c0376/WO2018012021A1.pdf>



Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, la reivindicación 3 (NC2021/0011652 del 19 de diciembre de 2024) refiere a: “La mezcla de conformidad con la reivindicación 1 (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D6	D5
Éster de ácido graso o mezcla de uno o más ésteres de ácido graso, caracterizado porque:	Una mezcla caracterizada porque comprende:	Composición para el cuidado personal, caracterizada porque comprende: (Reiv. 1)
Se selecciona de caprilato de 3-hidroxiopropilo y undecilenato de 3-hidroxiopropilo.	<u>El ácido 10-undecilénico y sus sales (sal de undecilenato);</u> (Pág. 4, párr. [0069])	Caprilato de propanodiol (caprilato de 3-hidroxiopropilo) (Reiv. 14)
Comprende además uno o más 1,2-alcano diol (es).	Al menos un 1-2-alcanodiol. (Resumen)	<u>1,3-propanediol (alquenodiol).</u> (Reiv. 29)

D6 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 3, ya que divulga una mezcla sinérgica caracterizada porque comprende al menos un 1,2-alcanodioles y puede contener un éster del ácido undecilénico, donde la mezcla es altamente efectiva contra los gérmenes y es útil como agente para combatir la caspa (Resumen, páginas 3 y 4, párr. [0059]).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 3 y la mezcla divulgada en D6, consiste en que el éster de ácido graso se selecciona de uno o más ésteres del grupo caprilato de 3-hidroxiopropilo y undecilenato de 3-hidroxiopropilo.

No hay evidencia de que el incluir específicamente uno o más ésteres del grupo caprilato de 3-hidroxiopropilo y undecilenato de 3-hidroxiopropilo proporcione una mezcla con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D6, puesto que la sinergia antimicrobiana ya había sido prevista en dicho documento (pág. 7, párr. [0102]). Es importante aclarar que, aunque D6 no especifique el género de hongo *Malassezia* es sus ensayos para demostrar la sinergia de la mezcla, realiza sus ensayos en gérmenes como *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*, *Aspergillus niger*, entre otros, y menciona específicamente, que la mezcla es apta para combatir la caspa. Por otro lado, es necesario mencionar que a lo largo de la descripción no existen datos comparativos que demuestren un efecto inesperado de la mezcla reclamada frente a las mezclas encontradas en el estado de la técnica.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la mezcla conocida en D6 con el fin de proporcionar otra mezcla alternativa?

Sin embargo, el incluir un éster de ácido graso seleccionado de 3-hidroxiopropilo o undecilenato de 3-hidroxiopropilo, ya está divulgado en D5 que se refiere a una composición para el cuidado personal que comprende el éster seleccionado de caprilato de 3-hidroxiopropilo (Reiv. 14).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el undecilenato de 3-hidroxiopropilo del D6 en la mezcla de D5, para así llegar al objeto de la reivindicación 3. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D6 menciona que el 1,2-alcanodiol se selecciona del grupo 1,2-



Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

pentanodiol, 1,2-hexanodiol, 1,2-octanodiol y 1,2-decanodiol; el producto para el cuidado personal puede ser para el cuidado de la piel y se selecciona de una emulsión O/W (resumen; pág. 6, párr. [0100]). Asimismo, D5 enseña que la mezcla es apta para un champú (pág. 1, párr. [0002]).

Las reivindicaciones dependientes 4 a 9 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la mezcla de la reivindicación 3, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

La reivindicación independiente 10 (NC2021/0011652 del 19 de diciembre de 2024) refiere a: “Una mezcla (...)”. A continuación, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES	D7	D5
Una mezcla, caracterizada porque:	Una composición para la caspa caracterizada porque comprende: (Pág. 56, ej. 17)	Composición para el cuidado personal, caracterizada porque comprende: (Reiv. 1)
Caprilato de 3-hidroxipropilo y monoundecilenato de glicerilo, entre otras.	Monocaprilato de <u>glicerilo</u> y undecilenato de glicerilo. (Pág. 56, ej. 17)	Caprilato de propanodiol (caprilato de 3-hidroxipropilo) (Reiv. 14)

D7 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 10, ya que divulga una mezcla caracterizada porque comprende caprilato de glicerilo y undecilenato de glicerilo, donde la mezcla sirve para elaborar un champú que es capaz de suprimir la caspa (Pág. 56, ej. 17).

La diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 10 y la mezcla divulgada en D7, consiste en que el éster del ácido caprílico se selecciona caprilato de 3-hidroxipropilo.

No hay evidencia de que el incluir específicamente el caprilato de 3-hidroxipropilo proporcione una mezcla con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D7, puesto que un producto que es capaz de eliminar la caspa ya había sido previsto en dicho documento (Pág. 56, ej. 17)], adicionalmente, porque no hay evidencia que el seleccionar específicamente el éster de 3-hidroxipropilo del ácido caprílico proporcione algún efecto técnico inesperado o sorprendente, toda vez que a lo largo de la descripción no se encuentran datos comparativos que así lo demuestren.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la mezcla conocida en D7 con el fin de proporcionar otra mezcla alternativa?

Sin embargo, el seleccionar el caprilato de 3-hidroxipropilo, ya está divulgado en D5 que se refiere a una composición para el cuidado personal que comprende el éster seleccionado de caprilato de 3-hidroxipropilo (Reiv. 14).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el caprilato de 3-hidroxipropilo del D5 en la mezcla de D7, para así llegar al objeto de la reivindicación 10. Por lo cual se considera obvia.



Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Adicionalmente, D7 menciona que el producto para el cuidado personal se selecciona de una emulsión O/W o W/O o un champú y que la mezcla comprende un alcanodiol seleccionado de 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, entre otros (páginas 4 y 5, párr. [0013]; pág. 39, párr. [0048] y pág. 56, ej. 17). Asimismo, es importante mencionar que en el estado de técnica es ampliamente conocido que el germen causante de la caspa y otros enfermedades de la piel es la *Malassezia* y que los esteres de ácido grasos presentan actividad antimicrobiana contra este género de hongos, como lo muestra Mayser P.⁴

Las reivindicaciones dependientes 11 a 17 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo a la mezcla de la reivindicación 3, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

De igual manera la mezcla reclamada en las reivindicaciones 18 a 22, no tiene nivel inventivo porque la combinación de un éster de caprilato o undecilenato con un 1,2-alcanodiol seleccionado de 1,2-pentanodiol, 1,2-hexanodiol, entre otros y el éster seleccionado de caprilato de 3-hidroxipropilo, ya es sugerida en D7 y D5 (D7: páginas 4 y 5, párr. [0013] y pág. 56, ej. 17 y ; D5: reivindicaciones 1 y 14), y porque no hay evidencia del efecto logrado por la mezcla reivindicada.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D5	US20070202073	1 a 2	Novedad
		3 a 22	Nivel inventivo
D6	US20070265352	3 a 9	Nivel inventivo
D7	WO2018012021	10 a 22	Nivel inventivo

10. Respuesta a los argumentos del solicitante

Frente a la materia no patentable

El solicitante presenta los siguientes argumentos frente al método de tratamiento reclamado:

El Solicitante manifiesta su desacuerdo. No obstante, ha eliminado las reivindicaciones objetadas y ha incluido las nuevas reivindicaciones 5 a 7 dirigidas a un método cosmético.

En este sentido, se hace referencia a la Guía para Examen de la SIC que en la página 148 establece que “los métodos cosméticos están asociados solo a efectos estéticos por lo que pueden ser objeto de patente”. Específicamente las nuevas reivindicaciones 5 a 7 están dirigidas a evitar o reducir la caspa, lo cual es un tratamiento cosmético y no antifúngico, en consecuencia, si pueden ser objeto de patente.

Para soportar esta objeción, el Examinador hace referencia a la página 27 de la descripción en la que se emplea la palabra “tratamiento”, sin embargo, una revisión completa de la descripción evidencia que el Solicitante en numerosas instancias (páginas

⁴ Mayser P. (2015). Medium chain fatty acid ethyl esters – activation of antimicrobial effects by *Malassezia* enzymes. *Mycoses*. Páginas 215 a 219. Recuperado desde: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25676074/>



Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

1 y 13 a 15) especificó explícitamente que el objeto de la invención es cosmético, no terapéutico.

De igual manera, se reitera que los hongos del género Malassezia son residentes naturales y ubicuos de la piel de humanos sanos y otros animales de sangre caliente. De esta manera, la presencia de Malassezia no es suficiente para provocar necesariamente caspa; de hecho, muchas personas albergan Malassezia sin mostrar ningún signo de caspa. Por lo tanto, Malassezia no necesariamente tiene que eliminarse del cuero cabelludo de un ser humano.

Es también pertinente resaltar que la presencia de caspa en el cuero cabelludo humano tampoco es una enfermedad que obligatoriamente deba tratarse, sino una cuestión puramente cosmética, ya que muchas personas encuentran que la presencia de caspa no es estéticamente agradable. Así, la reducción de Malassezia, y a su vez de la caspa, en la piel humana con el método según la presente invención sólo está relacionada con conseguir un efecto estético mejorado porque no se consigue ningún efecto terapéutico contra ninguna enfermedad cuando la cantidad de Malassezia se reduce.

De hecho, el hongo Malassezia podría permanecer sin tratar en la piel de un ser humano y esto no haría que se considerara que la persona tiene una enfermedad que deba ser tratada.

Teniendo en cuenta que los métodos de las nuevas reivindicaciones 5 a 7 solo están asociados a efectos estéticos, se solicita dar por superadas las objeciones en este aspecto”.

Primeramente, esta Oficina reitera al Solicitante que las modificaciones al capítulo reivindicatorio bajo el radicado NC2021/0011652 del 29 de mayo de 2025, no se aceptan por cuanto aquellas amplían la materia divulgada inicialmente, toda vez que, en el capítulo reivindicatorio se incluye una cantidad de entre 0,05 % y el 5 % en peso basado en el peso total del producto, de uno o más ésteres de ácidos grasos, rango que no había sido divulgado inicialmente, por lo cual se amplía el objeto de la solicitud (artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina).

En segundo lugar, esta Oficina aclara al solicitante que pese a sus argumentos no se supera la objeción frente a métodos terapéuticos, toda vez que, las reivindicaciones 23 a 28, se refieren a **un método para evitar la caspa y/o para reducir la cantidad de caspa**, y es ampliamente conocido en el estado de la técnica que los ésteres de ácidos grasos representan un concepto **terapéutico** en enfermedades cutáneas asociadas a *Malassezia* (implicada en la caspa) como lo muestra Mayser P.⁴ (pág. 215); tal cual el objeto de presente solicitud, donde el producto reclamado es útil para el tratamiento de afecciones y enfermedades cutáneas asociadas a *Malassezia* (género de hongos) donde se incluye la caspa, es decir, que lo reclamado en esta solicitud tiene una acción antifúngica (ver páginas 19 y 27 de la descripción de la presente solicitud), lo cual, dista de ser simplemente un efecto cosmético y se configura en un método de tratamiento de las reivindicaciones mencionadas, por lo tanto, estas reivindicaciones son excluidas de patentabilidad.

Por lo tanto, se mantienen las objeciones realizadas a materia no patentable de las reivindicaciones.

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Frente al uso del producto

El solicitante presenta los siguientes argumentos frente al uso del producto reclamado:

“Se señala que las reivindicaciones objetadas fueron eliminadas y que el nuevo capítulo reivindicatorio no reclama el uso del producto descrito, sino un método cosmético, lo cual es patentable a la luz del Artículo 14 de la Decisión 486.

En vista de lo anterior, las objeciones en este aspecto pueden darse por superadas.

Dado que la modificación a las reivindicaciones no se aceptó, se mantiene la objeción de reivindicaciones relativas a un uso, debido a que, las reivindicaciones 23 a 28 refieren a un método el cual se caracteriza por la aplicación del éster de ácido graso o la mezcla de estos una o varias veces a un área de la piel o cuero cabelludo, lo cual, realmente hace mención al uso del producto reclamado. Por lo tanto, no se supera la objeción por Artículo 14 de la Decisión 486.

Frente al capítulo reivindicatorio

El Solicitante presenta los siguientes argumentos frente a las objeciones de las reivindicaciones:

“El Solicitante manifiesta su desacuerdo. A pesar de lo anterior, presenta un capítulo reivindicatorio con una nueva reivindicación 1 en la que se definen todas las características esenciales del producto reclamado. Dicho producto comprende de 0,05 a 5 % en peso de los ésteres de ácidos grasos que actúan como ingredientes activos y una serie de surfactantes específicos.

Como se puede observar en la Tabla 3, los valores de MIC (concentración inhibitoria mínima) para el caprilato de 3-hidroxipropilo son tan bajos como 500 ppm para Malassezia globosa, que es relevante para la caspa. Por lo tanto, se demuestra que el caprilato de 3-hidroxipropilo funciona contra la caspa incluso a una concentración baja del 0,05 % en peso (500 ppm = 0,05 % en peso). Los ejemplos de formulación para champús cubren el 0,2 o el 0,15 % en peso para el undecilenato de 3-hidroxipropilo (véanse, por ejemplo, las Tablas 30 y 31). Formulaciones alternativas del champú tienen cantidades aún menores (véanse, por ejemplo, las Tablas 18, 23, 28, 29 y 39).

Adicionalmente, se reitera que la presencia de los 1,2-alcanodiolos no es necesaria para obtener los efectos reclamados, lo cual se demuestra en el Ejemplo 6 de la descripción, así como en los resultados in vivo presentados en la pasada respuesta. Específicamente, los champús evaluados no incluían dioles.

... Por un lado, la expresión “o más” establece implícitamente un rango de valores. Específicamente, el nuevo capítulo reivindicatorio utiliza la expresión “uno o más” para definir el número de surfactantes o de 1,2-alcanodiolos. En ambos casos, el capítulo reivindicatorio define un número limitado de opciones a partir del cual se seleccionan los surfactantes (10 opciones) o dioles (5 opciones), es decir, el límite superior puede inferirse de la redacción de las reivindicaciones.

Por su parte, el término “o”, es ampliamente utilizado en práctica de patentes para separar opciones en una reivindicación y no evita que la invención pueda ser distinguida del estado de la técnica.

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

El Solicitante manifiesta su desacuerdo. No obstante, con el fin de agilizar el trámite, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que contiene una única reivindicación independiente de producto.

El Solicitante manifiesta su desacuerdo. No obstante, con el fin de agilizar el trámite de la solicitud, presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el que se definen dioles específicos”.

Esta Oficina reitera que el nuevo capítulo reivindicatorio presentado no se acepta, toda vez que, amplía el objeto de la solicitud, por lo tanto, no se superan las objeciones de claridad, términos relativos, concisión y debido sustento en la descripción del capítulo reivindicatorio, por lo tanto, se mantienen las objeciones realizadas a las reivindicaciones.

Frente a la novedad

El Solicitante argumenta frente a la carencia de novedad lo siguiente:

“En este sentido, se resalta que junto a este memorial se presenta un capítulo reivindicatorio con la nueva reivindicación independiente 1...”

El documento D5 no divulga una formulación que comprenda caprilato de 3-hidroxipropilo y los surfactantes aniónicos definidos en la reivindicación 1.

Así, dado que el documento D5 no divulga de forma TOTAL Y ABSOLUTA las características técnicas esenciales de la materia definida en el nuevo capítulo reivindicatorio, es posible concluir que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad estipulado en el artículo 16 de la Decisión 486.”

Frente a este argumento y dado que la modificación a las reivindicaciones no se aceptó, D5 continúa afectando la novedad de la presente solicitud, ya que, divulga un producto que comprende caprilato de propanodiol, también conocido como caprilato de 3-hidroxipropilo (Reiv. 14), tal cual lo reclamado por el solicitante.

Frente al nivel inventivo

El Solicitante presenta los siguientes argumentos frente a las objeciones al nivel inventivo:

*“...En primer lugar, se reitera que la nueva reivindicación 1 hace referencia a un **producto para el cuidado de la piel o el cabello** que comprende **entre el 0,05 % y el 5 % en peso de uno o más ésteres de ácidos grasos seleccionados entre caprilato de 3-hidroxipropilo, undecilenato de 3-hidroxipropilo** o una mezcla de los mismos, y **uno o más surfactantes aniónicos** seleccionados entre laureth sulfato de sodio, lauril sulfato de sodio, lauril sulfoacetato de sodio, lauril sulfosuccinato disódico, sulfonato de olefina de sodio C14-C16, oleoil sarcosinato de sodio, sulfoacetato de disodio, oleato de sodio, sulfato de sodio y isetionato de cocoilo de sodio.*

Respecto a la combinación de las enseñanzas de D6 y D5

Ahora, por un lado, el documento D6 se refiere a composiciones antimicrobianas activas que comprenden alcanodiolos y algunos conservantes específicos. Este documento no hace referencia a Malassezia ni a los ésteres de 3-hidroxipropilo mencionados en la reivindicación 1 (ni a la aplicación de ningún éster como antimicrobiano).

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Por su parte, el documento D5 no indica que los ésteres de 3-hidroxipropilo puedan ser útiles para el tratamiento de la caspa ni que tengan actividad contra Malassezia. Tampoco menciona la caspa.

Por el contrario, el documento D5 explica que los ésteres actúan como aditivo o adyuvante y, de forma no limitativa, pueden utilizarse como humectantes, opacificantes, agentes perlantes, gelificantes, emulsionantes, tensioactivos, estructurantes, espesantes, compatibilizantes o disolventes para cosméticos y productos de cuidado personal (párrafo [0022]).

Por lo tanto, D5 no describe que dichos ésteres puedan actuar como ingredientes activos contra Malassezia y no existiría motivación alguna para combinar sus enseñanzas con las de D6 y mucho menos para añadir los ésteres de 3-hidroxipropilo en las formulaciones de D6.

Tampoco es cierto que no exista evidencia de un efecto técnico asociado con la presencia de los ésteres de 3-hidroxipropilo. La Tabla 6 de la descripción, muestra las MIC de algunos alcanodíoles (los mismos que se mencionan en D6) frente a cepas de prueba de Malassezia, y la Tabla 3 muestra las MIC de los ésteres de 3-hidroxipropilo reivindicados frente a las mismas cepas de prueba de Malassezia. Una comparación de los resultados muestra que los ésteres de 3-hidroxipropilo mencionados en la reivindicación 1 funcionan significativamente mejor que los alcanodíoles”.

De lo anterior, esta Oficina aclara que, al no aceptarse el nuevo capítulo reivindicatorio, D5 y D6 continúan afectando el nivel inventivo de la presente solicitud, por las siguientes razones:

D6 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 3, ya que divulga una mezcla sinérgica caracterizada porque comprende al menos un 1,2-alcanodíoles y puede contener un éster del ácido undecilénico, donde la mezcla es altamente efectiva contra los gérmenes y es útil como agente para combatir la caspa (Resumen, páginas 3 y 4, párr. [0059]). La diferencia encontrada, consiste en que el éster de ácido graso se selecciona de uno o más ésteres del grupo caprilato de 3-hidroxipropilo y undecilenato de 3-hidroxipropilo. D5 complementa a D6 debido a que enseña una composición para el cuidado personal que comprende el éster seleccionado de caprilato de 3-hidroxipropilo (Reiv. 14). Por lo cual D5 y D6 motivan a la persona normalmente versada en la materia a llegar al objeto reclamado. Por lo cual se considera obvia.

“Respecto a la combinación de las enseñanzas de D7 y D5

El documento D7 describe un champú anticaspa que comprende caprilato de glicerilo y undecilenato de glicerilo. Sin embargo, D7 no describe Malassezia ni los ésteres de glicerilo como ingredientes activos anticaspa.

De hecho, la invención de D7 consiste en una composición cosmética capilar capaz de proporcionar una sensación de hidratación similar a la obtenida con un compuesto de silicona que comprende como componente (A) un poliéster con un peso molecular promedio en peso de 30.000 a 1.000.000 [...] y como constituyente (B) al menos uno seleccionado del grupo que consiste en ácidos grasos saturados e insaturados lineales y ramificados, y ácidos grasos saturados e insaturados de cadena ramificada, de 12 a 31

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

átomos de carbono, y un ácido graso hidroxílico de 12 a 31 átomos de carbono, y un polímero de los mismos (véase el resumen y la reivindicación 1 de D7).

Por lo tanto, la persona versada en la materia no consideraría las enseñanzas de D7 pues este documento no enseña que el caprilato de glicerilo y/o el undecilenato de glicerilo sean agentes anticaspa.

El documento D5 tampoco sugiere que los ésteres de 3-hidroxiopropilo puedan ser útiles para tratar la caspa ni que tengan actividad contra Malassezia. Por lo tanto, nuevamente, no existe conexión entre D7 y D5 y, en ausencia de una perspectiva retrospectiva no permitida, no hay motivación para que el experto en la materia añada un éster de 3-hidroxiopropilo a las formulaciones de D7.

Tampoco es correcto que no exista evidencia de un efecto técnico asociado con la presencia de los ésteres de 3-hidroxiopropilo según la presente invención. La Tabla 3 de la presente solicitud de patente muestra las MIC para diferentes ésteres frente a las mismas cepas de prueba de Malassezia. Muestra, por ejemplo, que el caprilato de 3-hidroxiopropilo es mucho más eficaz contra M. furfur que el monocaprilato de glicerilo, y que el undecilenato de 3-hidroxiopropilo es mucho más eficaz contra M. pachydermatis que el undecilenato de glicerilo”.

De la misma manera que en los argumentos anteriores, esta Oficina considera que D5 y D7 afectan el nivel inventivo en lo reclamado, como se muestra a continuación:

D7 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 10, ya que divulga una mezcla caracterizada porque comprende caprilato de glicerilo y undecilenato de glicerilo, donde la mezcla sirve para elaborar un champú que es capaz de suprimir la caspa (Pág. 56, ej. 17). La diferencia encontrada, consiste en que el éster del ácido caprílico se selecciona caprilato de 3-hidroxiopropilo. D5 complementa a D7, toda vez que, divulga una composición para el cuidado personal que comprende el éster seleccionado de caprilato de 3-hidroxiopropilo (Reiv. 14). En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluirlas enseñanzas de D5 y D7, para así llegar al objeto de la reivindicación 10. Por lo cual se considera obvia y se concluye que la materia reclamada carece de nivel inventivo.

Respecto a las enseñanzas del artículo de Mayser (Mycoses, 58(4), 215-219.)

“Por último, se señala que el artículo de Mayser mencionado por el Examinador analiza los efectos de los ácidos grasos y sus ésteres etílicos en Malassezia. Se eligieron los ésteres etílicos, ya que estudios previos habían demostrado que la hidrólisis se realiza mejor con estos ésteres. Además, son fáciles de conseguir, estables y económicos. El éster etílico del ácido octanoico resultó ser el más adecuado.

*En este sentido, se enfatiza que el artículo no menciona que otros ésteres pudieran ser adecuados para este fin **ni describe ningún éster de 3-hidroxiopropilo.***

Se reitera que la Tabla 3 de la solicitud muestra que, sorprendentemente, el caprilato de 3-hidroxiopropilo funciona mucho mejor contra M. furfur que el caprilato de etilo, y que el undecilenato de 3-hidroxiopropilo funciona mucho mejor contra M. furfur que el undecilenato de etilo. Esto no se podría haber previsto a partir del artículo de Mayser.

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, queda claro que las características de la materia reclamada en el capítulo reivindicatorio presentado junto al presente memorial no se derivan de manera obvia o evidente de las enseñanzas de D5, D6 y D7.

Por lo tanto, la presente solicitud cumple con el requisito de nivel inventivo estipulado en el artículo 18 de la Decisión 486”.

Frente al artículo de Mayser⁴, esta Oficina aclara que se menciona este documento simplemente para demostrar al solicitante que es ampliamente conocido en el estado de técnica (es decir que hace parte del conocimiento básico del experto medio en el arte) que el germen causante de la caspa es la *Malassezia* y que los esteres de ácido grasos específicamente los del ácido undecilénico presentan actividad antimicrobiana contra este género de hongos (pág. 215), por lo cual, el técnico medio se vería motivado a probar los esteres de este ácido graso para tratar enfermedades causantes por la *Malassezia* sin tener que recurrir a una experimentación excesiva.

Finalmente, como se ha demostrado la presente solicitud se deriva de manera obvia de lo conocido en el estado de la técnica, por lo cual se concluye que carece de nivel inventivo.

Concesiones en otros países y regiones

“Finalmente, se señala que otras oficinas de patentes han reconocido que solicitudes equivalentes a la presente solicitud cumplen con los requisitos de patentabilidad, y, en consecuencia, les han otorgado el privilegio de patente.

Se resalta en particular que el capítulo reivindicatorio presentado junto a este memorial presenta un alcance similar al concedido en la patente estadounidense US 12,274,775 B2.

La anterior información no pretende desconocer la independencia de la que goza la Superintendencia de Industria y Comercio, pero se proporciona como una indicación más de que la presente solicitud cumple efectivamente con los requisitos de patentabilidad”.

Frente a este argumento, se aclara que, imperan en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomía e independencia, siendo cada país autónomo e independiente al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, en virtud de sus propios análisis, exámenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Además, se aclara que la concesión en otros países no es argumento técnico que reemplace el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

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

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

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.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2021/0011652		1°		2°		3°	X	Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional:							
PCT/EP2019/052576		4 de febrero de 2019							
Fecha de determinación estado de la técnica:				Prioridad		Presentación			
4 de febrero de 2019				X					
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 23
Palabras clave utilizadas	Undecylate, caprylate, mix, alkanediol* 1,2-alkanediol, malassezia
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A61K 31/047, A61K 8/37, A61K 31/23, A61P 17/00
	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	NC2021/0003584	30/07/2021	-	-	A, P
ISA	JP2002114669	16/04/2002	-	-	A
	WO2011101239	25/08/2011	-	-	A
	WO2018012021	18/01/2018	10 a 23	páginas 4 y 5, párr. [0013]; pág. 39, párr. [0048] y pág. 56, ej. 17	Y
Orbit	US20070202073	30/08/2007	1 a 2 3 a 23	Pág. 1, reivindicaciones 1 y 14	X Y
	US20070265352	15/11/2007	3 a 9	Resumen, páginas 4 y 6	Y
Patbase	US2018207085	26/07/2018	-	-	A
STNext	EP2774481	10/09/2014	-	-	A
Googlepatent	EP1864657	12/12/2007	-	-	A
GoogleScholar	Mayser P. ⁽¹⁾	2015	-	-	A
	Draelos Z. D. ⁽²⁾	2005	-	-	A
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.		⁽¹⁾ Mayser P. (2015). Medium chain fatty acid ethyl esters – activation of antimicrobial effects by Malassezia enzymes. <i>Mycoses</i> . Páginas 215 a 219. Recuperado desde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25676074/ ⁽²⁾ Draelos Z. D. et al. (2005). A Comparison of Hair Quality and Cosmetic Acceptance Following the Use of Two Anti-Dandruff Shampoos. <i>The Journal of investigative dermatology. Symposium proceeding</i> . Páginas 201 a 204. Recuperado desde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16382664/			

Oficio N° 11142 de 16 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2021/0011652

(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: (14/07/2025)	

