

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
jcadena@bc.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-134510- -00003-0000

Fecha: 2012-08-23 15:49:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicación	09 134 510
	Trámite	011
	Evento	378
	Actuación	519
	Oficio	015139
	Folios	

Patente de Invención	☒	Patente de Modelo de Utilidad	☐
Vía Nacional	☐		
Vía PCT (fase nacional)	☒	Cap.I	☒ Cap. II ☐
No. Solicitud Internacional PCT/US2008/070127			
Fecha de Presentación Internacional 16/Julio/2008			

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 8 a 18	25/Noviembre/2009
Reivindicaciones:	Folios 19 a 22	25/Noviembre/2009
Prioridad:	US 11/841.183	20/Agosto/2007

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

Título de la solicitud: "composición dentífrica que contiene perlas de aceite de silicón".

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una composición dentífrica para proporcionar una sensación de boca limpia y aliento fresco mientras mejora la percepción de boca seca y proporcionar beneficios positivos para la boca y/o sensación dental.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición dentífrica que incluye un vehículo oralmente aceptable que tiene perlas de silicón distribuidas en el, en donde la composición dentífrica tiene una viscosidad de al menos alrededor de 20.000 centipoises

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 8/11; A 61 Q 11/0.

Expediente 09 134 510 1er Art 45

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

El objeto de las reivindicaciones 9 – 21 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque

- El término “vehículo oralmente aceptable” no define inequívocamente la naturaleza de este componente dentro de la composición y configura opciones ilimitadas que no tienen soporte en el capítulo descriptivo. Adicionalmente, la expresión se encuentra en la parte caracterizadora de la reivindicación, que debe definir las características técnicas que hacen nueva e inventiva la composición y dicho término no permite distinguir estas características. Se sugiere al solicitante hacer una razonable generalización del vehículo, considerando que solamente se enseña una realización preferida de la composición reclamada con componentes específicos que componen el vehículo oralmente aceptable (folio 18).
- El término “perlas de aceite de silicón” no es claro y no define de manera precisa la naturaleza de dicho componente, considerando que, según el capítulo descriptivo, el término se refiere a encapsulados del aceite de silicón con diversos componentes como polímeros (folio 15, segundo párrafo) y que pueden incluir otros componentes como agentes activos (folio 15, último párrafo). Se sugiere definir inequívocamente la naturaleza del componente dentro de la composición.
- Define la composición por la viscosidad, lo cual se considera un resultado a alcanzar y es una manera inapropiada de reclamar una composición, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Las reivindicaciones 3, 4, 6, 7 y 8 no son concisas porque los términos “agente activo”, “abrasivos”, “superficie de iones de zinc”, “superficie de iones de cobre”, “aceite esencial”, “enzima”, “péptido”, “proteína”, “bacteriocina”, “humectante”, “saborizante” y “tensioactivo” no definen indistintamente los componentes dentro de la composición y configuran ilimitadas opciones que no tienen soporte en el capítulo descriptivo. Se sugiere al solicitante hacer una razonable generalización de los componentes, considerando que el capítulo descriptivo enseña solamente una realización preferida de la composición reclamada con componentes específicos y según dicho ejemplo, términos como “superficie de iones de zinc”, “superficie de iones de cobre”, “aceite esencial”, “enzima”, “péptido”, “proteína”, “bacteriocina” y “humectante” no tendrían soporte en el capítulo descriptivo que enseñara composiciones con estos componentes. Adicionalmente, se debe considerar que los términos “péptido” y “proteína” no tienen sustento en el capítulo descriptivo.

Descripción (Art 28 D 486)

La descripción no es clara porque la información que contiene no permite que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda comprender la naturaleza y la obtención de las perlas de aceite de silicón y la única realización

preferida no muestra la naturaleza de este componente, ni del saborizante y colorante. Se sugiere definir la obtención de dicho componente.

Por otra parte, la descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda reproducirla, por cuanto no se enseñan procedimientos para la realización de la composición objeto de la solicitud. Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: Agosto 20 de 2007 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO 99 59535	Oral composition comprising capsules	25/Noviembre/1999
D2	EP 1437126	Compositions used to alleviate xerostomia and to treat disorders associated with same	14/Julio/2004

D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19991125&CC=WO&NR=9959535A1&KC=A1 divulga (resumen) composiciones de cuidado oral que comprenden cápsulas de sustancias que proveen beneficios terapéuticos, protectivos y cosméticos a la cavidad bucal y están encapsuladas por material estable.

D2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=3&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20040714&CC=EP&NR=1437126A1&KC=A1 divulga (párrafo 1) composición para aliviar de xerostomía o “boca seca” y simultáneamente tratar los desordenes causados por esta condición.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición dentífrica caracterizada porque comprende un vehículo oralmente aceptable que comprende una o más perlas de aceite de silicón, en donde la composición dentífrica tiene una viscosidad de al menos alrededor de 20,000 centipoise.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Composición dentífrica	Pasta dental
Vehículo oralmente aceptable	Sorbitol 70% (45%), sílica abrasiva (10%), sílica espesante (8%), PEG Mr 1500 (5%), dióxido de titanio (1%), CMC sódica (0.90%), fluoruro de sodio (0.32%), sorbato de potasio (0.30%), sacarina sódica (0.17%).
Una o más perlas de aceite de silicón	Cápsulas de silicona encapsuladas por polivinilpirrolidona (ejemplo 2)

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña una composición de pasta dental con sorbitol 70% (45%), sílica abrasiva (10%), sílica espesante (8%), PEG Mr 1500 (5%), dióxido de titanio (1%), CMC sódica (0.90%), fluoruro de sodio (0.32%), sorbato de

potasio (0.30%), sacarina sódica (0.17%) y cápsulas de silicona (poli dimetilsiloxano o dimeticona) encapsuladas por polivinilpirrolidona (ejemplo 2).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 4 y 8 no mencionan alguna característica que hagan nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 5 consiste en la composición dentífrica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende al menos un agente elegido de cloruro de benzalconio, salicilanilida, bromuro de domifeno, cloruro de cetilpiridinio (CPC) , cloruro de tetradecilpiridinio (TPC) y cloruro de N-tetradecil-4-etilpiridinio (TDEPC).

La reivindicación 6 consiste en la composición dentífrica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende al menos un agente elegido de octenodina, octapinol, nisina, superficie de iones de zinc, fuente de iones de cobre, aceite esencial y furanona.

La reivindicación 7 consiste en la composición dentífrica de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque además comprende al menos un agente elegido entre una enzima, una proteína, un péptido, bacteriocina y honokiol.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2
Composición dentífrica	Pasta dental	Pasta dental
Vehículo oralmente aceptable	Sorbitol 70% (45%), sílica abrasiva (10%), sílica espesante (8%), PEG Mr 1500 (5%), dióxido de titanio (1%), CMC sódica (0.90%), fluoruro de sodio (0.32%), sorbato de potasio (0.30%), sacarina sódica (0.17%).	Goma Xantan (0.8%), Glicerina (12%), Sorbitol (35%), sacrina sódica (0.15%), polietilenglicol 400 (2%), aceite de castor hidrogenado PEG-40 (2%), cocamido propil betaina (2.5%), saborizantessilica, dióxido de titanio.
Una o más perlas de aceite de silicón	Cápsulas de silicona encapsuladas por polivinilpirrolidona (ejemplo 2)	Dimeticona en referencia SILICEX SH fluido (ejemplo 3)
Comprende al menos un agente elegido de cloruro de benzalconio, salicilanilida, bromuro de domifeno, cloruro de cetilpiridinio (CPC) , cloruro de tetradecilpiridinio (TPC) y cloruro de N-tetradecil-4-etilpiridinio (TDEPC) (reivindicación 5)	La composición puede comprender agentes antimicrobianos como triclosan, clorhexidina, sales de cobre, zinc y estaño, extracto de sangunaria, metronidazol, compuestos de amonio cuaternario como cloruro de cetilpiridinio, bi-guanidas como la clorhexedina digluconato, hexetidina, octenidina, alexidina y compuestos halogenados bifenólicos (pagina 6, líneas 4 al 12).	Comprende antisépticos orales seleccionados del grupo que consiste en triclosan clorhexidina y sus sales, benzalconio y sus sales y cetilpiridinio (párrafo 11, literal d).
Comprende al menos un agente elegido de octenodina, octapinol, nisina, superficie de iones de zinc, fuente de iones de cobre, aceite esencial y furanona (reivindicación 6).		
Comprende al menos un agente elegido entre una		

enzima, una proteína, un péptido, bacteriocina y honokiol (reivindicación 7).		
---	--	--

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en las reivindicaciones 5, 6 y 7 porque divulgan una composición dentífrico que contiene un vehículo oralmente aceptable y aceite de silicón encapsulado (ejemplos 2 y 3 respectivamente).

La diferencia entre la invención, definida en las reivindicaciones 5, 6 y 7 y el las composiciones enseñadas en los documento D1 y D2 consiste en que comprende componentes adicionales elegidos entre cloruro de benzalconio, salicilanilida, bromuro de domifenó, cloruro de cetilpiridinio (CPC) , cloruro de tetradecilpiridinio (TPC) y cloruro de N-tetradecil-4-etilpiridinio (TDEPC) (reivindicación 5); octenodina, octapinol, nisina, superficie de iones de zinc, fuente de iones de cobre, aceite esencial y furanona (reivindicación 6); y una enzima, una proteína, un péptido, bacteriocina y honokiol (reivindicación 7).

No hay evidencia que la inclusión de componentes adicionales como los definidos en las reivindicaciones 5, 6 y 7 presenten un afecto o actividad adicional a lo enseñado por los documentos D1 y D2, por cuanto el documento D1 ya anticipa que esta composiciones tienen propiedades terapéuticas, cosméticas y de protección (resumen) y el documento D2 enseña que la función está sobre la condición de boca seca o xerostomía (párrafo 1).

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición conocida en D1 para conseguir una composición alternativa para el tratamiento de la condición de boca seca”.

Sin embargo, la utilización de componentes como triclosan, clorhexidina, sales de cobre, zinc y estaño, extracto de sangunaria, metronidazol, compuestos de amonio cuaternario como cloruro de cetilpiridinio, bi-guanidas como la clorhexedina digluconato, hexetidina, octenidina, alexidina, compuestos halogenados bifenólicos y benzalconio y sus sales como componentes en formulaciones que contienen un vehículo oralmente aceptable y aceites de silicón encapsulados, ya está enseñado en los documentos D1 y D2 (D1, pagina 6, líneas 4 al 12; D2, párrafo 11, literal d).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tendría una motivación razonable de incluir tales componentes dentro de la composición ya divulgada por el documento D1, llegando así al objeto de las reivindicaciones 5, 6 y 7 de la solicitud. Por lo cual se consideran obvias.

Conclusión:
Las reivindicaciones 5, 6 y 7 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 99 59535	1 – 4 y 8	Novedad
		5 – 7	Nivel Inventivo
D2	EP 1437126	5 – 7	Nivel nventivo

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para dar respuesta y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha

28 AGO. 2012

Elaborado por: María del Pilar Obando Patiño.

Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón.

