

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-112586- -2	FECHA: 2013-05-16 13:22:53
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 11-112586- -2
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 519
Oficio: 8828
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/US2009/039140				
Fecha de Presentación Internacional	01/04/2009				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicación 11-112586-00000	01/Septiembre/2011
Reivindicaciones:	Radicación 11-112586-00000. Como se presentaron originalmente. Radicación 11-112586-00000 modificadas artículo 34 del PCT.	01/Septiembre/2011

2. Análisis de la Prioridad

La solicitud no presenta prioridad.

3. Objeto de la invención

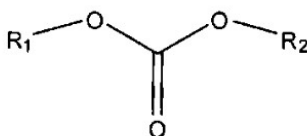
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales, por tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 20.

Título de la solicitud: “Compuestos carbonatos de anti-película para su uso en composiciones de cuidado oral”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una composición oral que inhiba la placa dental, caries y formación de bio-película

asociado al crecimiento de *Actinomyces naeslundii*.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición de cuidado oral que incluye una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto carbonato de la fórmula I y por lo menos un excipiente que inhibe la formación de bio-películas mediante la inhibición de la detección de quórum y/o actividad bactericida.



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 31/265 // A61P31/02

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

La reivindicación 1 y 20 no son patentables de acuerdo con el Art. 14 D 486 toda vez que definen un producto por referencia a un uso.

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

El objeto de las reivindicaciones 14 a 19 no es patentable de acuerdo con el artículo citado.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R1 y R2 son géneros funcionales, por ejemplo “radical arilo no sustituido”, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado ó probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

7. Determinación del Estado de la Técnica

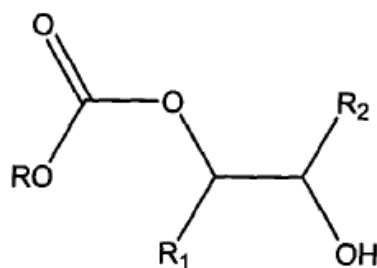
El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación internacional: abril 01 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	GB 2401865	“Antibacterial and antifungal glycerol monocarbonates”	24/Noviembre/2004
D2	US2008161394	“Cosmetic composition comprising at least one volatile carbonic acid ester”	03/Julio/2008

El documento D1¹ divulga una composición farmacéutica para la prevención o el

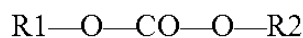
1 <http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=>

tratamiento de condiciones asociadas a bacterias u hongos que comprende: un compuesto glicerol monocarbonato de la fórmula 1 en una proporción de 0.1 a 3% p/p (Pág. 9, Párr. [002]), solo o junto con otros agentes activos anti bacteriales o anti fúngicos (Pág. 9, Párr. [003]), excipientes comúnmente utilizados en productos farmacéuticos (Pág. 10, Párr. [001]):



Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es H y R es seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado, C8-20 alquilarilo, C8-20 alquenilarilo, C8-20 alquilarilalquilo, C8-20 alquilarilalquenilo, C8-20 alqueniloarilalquenilo, b) R junto con el átomo de oxígeno al cual está unido es un radical de un alcohol (Pág. 3, Párr. [002] a Pág. 4, Párr. [001]).

El documento D2² divulga una composición cosmética que comprende un éster de fórmula (I) en un medio fisiológicamente aceptable (Pág. 1, Párr. [0013]) no tóxico y que puede ser aplicado en piel, labios o fibras de queratina (Pág. 5, Párr. [0192]).



(I)

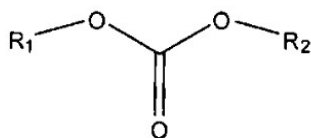
Donde R1 y R2 se seleccionan de radicales lineales o ramificados de carbono e hidrógeno donde la suma de los carbonos de R1 y R2 es entre 6 y 7 si son lineales o entre 6 y 9 si uno de los radicales es ramificado (Pág. 1, Párr. [0014] a [0015]).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

Reivindicación 1

La reivindicación 1 consiste en una composición para el cuidado oral que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I y al menos un excipiente



(I)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041124&CC=GB&NR=2401865A&KC=A

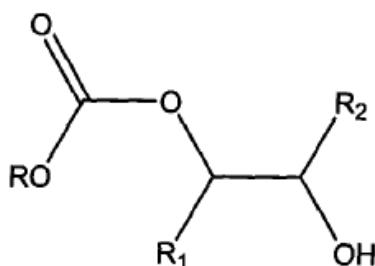
2 [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=)

DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=

3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080703&CC=US&NR=2008161394A1&KC=A1

Características esenciales	D1
Composición para el cuidado oral que comprende	Composición farmacéutica para la prevención o el tratamiento de condiciones asociadas a bacterias u hongos que comprende:
una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I $\text{R}_1-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}_2$ Donde R1 y R2 son independientemente un radical alifático, hidroxialifático, arilo.	un compuesto glicerol monocarbonato de la fórmula 1 en una proporción de 0.1 a 3% p/p (Pág. 9, Párr. [002]), $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{RO}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}(\text{R}_1)-\text{CH}(\text{R}_2)-\text{OH} \end{array}$ Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es H y R es seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado, C8-20 alquilarilo, C8-20 alquenilarilo, C8-20 alquilarilalquilo, C8-20 alquilarilalquenilo, C8-20 alqueniloarilalquenilo, b) R junto con el átomo de oxígeno al cual está unido es un radical de un alcohol (Pág. 3, Párr. [002] a Pág. 4, Párr. [001]).
y al menos un excipiente	Junto con excipientes comúnmente utilizados en productos farmacéuticos (Pág. 10, Párr. [001])

Las características esenciales de las composiciones de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual revela una composición farmacéutica para la prevención o el tratamiento de condiciones asociadas a bacterias u hongos que comprende: un compuesto glicerol monocarbonato de la fórmula 1 en una proporción de 0.1 a 3% p/p (Pág. 9, Párr. [002]), solo o junto con otros agentes activos anti bacteriales o anti fúngicos (Pág. 9, Párr. [003]), excipientes comúnmente utilizados en productos farmacéuticos (Pág. 10, Párr. [001]):



Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es H y R es seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado, C8-20 alquilarilo, C8-20 alquenilarilo, C8-20 alquilarilalquilo, C8-20 alquilarilalquenilo, C8-20 alqueniloarilalquenilo, b) R junto con el átomo de oxígeno al cual está unido es un

radical de un alcohol (Pág. 3, Párr. [002] a Pág. 4, Párr. [001]).

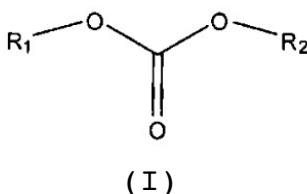
En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 7 no mencionan alguna característica que hagan nueva a las composiciones de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Novedad (Art 16 D486)

Reivindicación 1

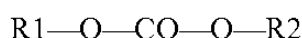
La reivindicación 1 consiste en una composición para el cuidado oral que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I y al menos un excipiente



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D2
Composición para el cuidado oral que comprende	Composición cosmética que comprende:
una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I $ \begin{array}{c} \text{R}_1 - \text{O} - \text{C}(=\text{O}) - \text{O} - \text{R}_2 \\ \text{(I)} \end{array} $ Donde R1 y R2 son independientemente un radical alifático, hidroxialifático, arilo.	un éster de fórmula (I) $ \begin{array}{c} \text{R}_1 - \text{O} - \text{CO} - \text{O} - \text{R}_2 \\ \text{(I)} \end{array} $ Donde R1 y R2 se seleccionan de radicales lineales o ramificados de carbono e hidrógeno donde la suma de los carbonos de R1 y R2 es entre 6 y 7 si son lineales o entre 6 y 9 si uno de los radicales es ramificado (Pág. 1, Párr. [0014] a [0015]).
y al menos un excipiente	en un medio fisiológicamente aceptable (Pág. 1, Párr. [0013]) no tóxico y que puede ser aplicado en piel, labios o fibras de queratina (Pág. 5, Párr. [0192]).

Las características esenciales de las composiciones de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, el cual divulga una composición cosmética que comprende un éster de fórmula (I) en un medio fisiológicamente aceptable (Pág. 1, Párr. [0013]) no tóxico y que puede ser aplicado en piel, labios o fibras de queratina (Pág. 5, Párr. [0192]).



(I)

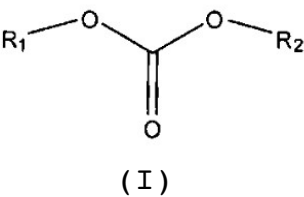
Donde R1 y R2 se seleccionan de radicales lineales o ramificados de carbono e hidrógeno donde la suma de los carbonos de R1 y R2 es entre 6 y 7 si son lineales o entre 6 y 9 si uno de los radicales es ramificado (Pág. 1, Párr. [0014] a [0015]).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D2.

Las reivindicaciones dependientes 2 – 7 no mencionan alguna característica que hagan nueva a las composiciones de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Reivindicación 9

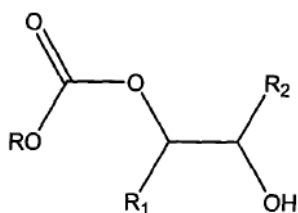
La reivindicación 9 consiste en una composición para el cuidado oral que comprende una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I y al menos un excipiente



Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición para el cuidado oral que comprende	Composición farmacéutica para la prevención o el tratamiento de condiciones asociadas a bacterias u hongos que comprende:
una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de fórmula I $\begin{array}{c} \text{R}_1-\text{O}-\text{C}(=\text{O})-\text{O}-\text{R}_2 \end{array}$ Donde R1 es un radical alifático ramificado y R2 es un radical hidroxialifático.	un compuesto glicerol monocarbonato de la fórmula 1 (Pág. 9, Párr. [002]), $\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ \text{RO}-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{R}_1)-\text{CH}_2-\text{OH} \\ \text{R}_2 \end{array}$ Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es H y R es seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado (Pág. 3, Párr. [002] a Pág. 4, Párr. [001]).
y al menos un excipiente	Junto con excipientes comúnmente utilizados en productos farmacéuticos (Pág. 10, Párr. [001])

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 9 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual revela una composición farmacéutica para la prevención o el tratamiento de condiciones asociadas a bacterias u hongos que comprende: un compuesto glicerol monocarbonato de la fórmula 1 en una proporción de 0.1 a 3% p/p (Pág. 9, Párr. [002]), solo o junto con otros agentes activos anti bacteriales o anti fúngicos (Pág. 9, Párr. [003]), excipientes comúnmente utilizados en productos farmacéuticos (Pág. 10, Párr. [001]):



Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es H y R es seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado (Pág. 3, Párr. [002] a Pág. 4, Párr. [001]).

En consecuencia, la reivindicación 9 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

La reivindicación dependiente 12 no menciona alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 9, por lo cual se considera que no es nueva.

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	GB 2401865	1 – 7, 9 y 12	Novedad
D2	US2008161394	1 - 7	Novedad

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 de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

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 2013-05-21

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez