

As. 118.013

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREAC
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y C**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-114790- -00004-0000

Fecha: 2013-07-26 16:14:37 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 11

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **11 114790**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY** Título **COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL**

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al oficio número 7415 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 30 de Abril de 2013.

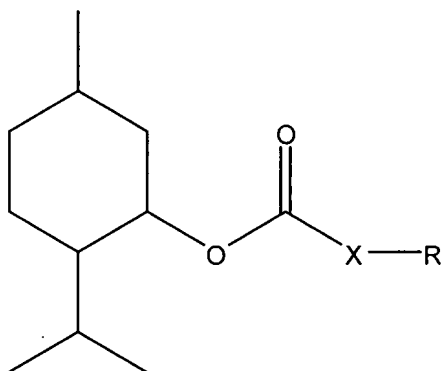
Nos permitimos presentar a consideración del señor Examinador un nuevo pliego reivindicatorio, compuesto por una (1) reivindicación, el cual reemplaza el pliego anterior, en donde no se amplía en ningún momento la materia inicialmente divulgada, y se encuentra enteramente sustentado en la descripción.

En respuesta a la objeción del señor Examinador sobre las reivindicaciones 1-8 y 11-13 nos permitimos informar que las mismas han sido eliminadas del pliego reivindicatorio. Por tanto, la totalidad del pliego reivindicatorio es plenamente patentable.

En relación con el título, solicitamos el cambio del mismo por **"COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL"**.

El nuevo pliego reivindicatorio se encuentra dirigido a una composición para el cuidado oral que comprende:

a) *al menos un compuesto derivado de mentol de acuerdo a la Fórmula 1:*



Fórmula 1

en donde,

X es un átomo de oxígeno o un radical NH; y

R es un radical de arilo o alifático, no sustituido o sustituido.

y,

b) *al menos un excipiente seleccionado del grupo conformado por: surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos, combinaciones de los mismos, y similares.*

la cual se caracteriza por proporcionar múltiples beneficios orales tales como beneficios anti-adhesión de biopelículas orales, anti-inflamatorios, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea, y anti-microbianos.

Así las cosas, la composición reivindicada se encuentra definida por sus componentes, y por tanto, la materia revelada es clara y concisa.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente al señor Examinador aceptar el nuevo pliego reivindicatorio como claro y conciso.

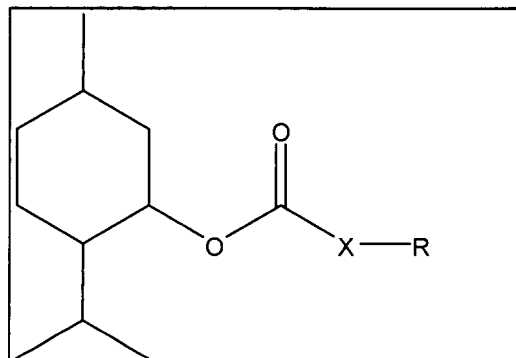
Novedad y nivel inventivo

Teniendo en cuenta que el señor Examinador reconoció la novedad de la anterior reivindicación 10, y que la nueva reivindicación 1 incluye la materia revelada por dicha reivindicación, damos por superada la objeción de novedad, toda vez que ninguna de las referencias D1 a D4 incluye todos y cada uno de los elementos técnicos que caracterizan a la presente invención.

Por tanto, la presente invención es novedosa a la luz del arte previo.

Ahora bien, la presente invención centra sus enseñanzas en una composición para el cuidado oral que proporciona beneficios anti-adhesión de biopelículas orales, anti-inflamatorios, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea, y anti-microbianos, con el fin de prevenir o combatir los efectos deletéreos de diversas condiciones orales, tales como el daño oxidativo y la inflamación de la cavidad oral.

Para dicho fin, la composición reivindicada comprende el compuesto de fórmula 1, el cual es un derivado del mentol que exhibe excelentes propiedades relacionadas con el impedimento de la adhesión bacteriana, y presenta la siguiente estructura,



Así las cosas, es claro que el concepto inventivo que caracteriza a la presente invención corresponde a una composición para el cuidado oral, debidamente definida por sus ingredientes, que comprende como ingrediente activo el compuesto de fórmula 1.

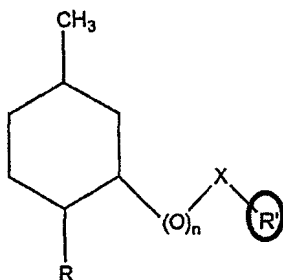
Ahora bien, en la relación con las referencias citadas por su Despacho, consideramos que ninguno de los documentos D1 a D4, enseña o sugiere el desarrollo de la presente invención, toda vez que:

- (i) La referencia **D1 (W02006032664)** se encuentra relacionada con el uso del compuesto eugenol con fines de combatir los problemas asociados con la halitosis, o mal aliento. Así las cosas, D1 reivindica como característica esencial lo siguiente:

“Uso del éter metílico de eugenol como un agente (i) para inhibir y/o prevenir el crecimiento y/o destruir los microorganismos causantes de mal aliento y/o (ii) para combatir el mal aliento.”

Por tanto, D1 no se relaciona con los compuestos derivados de mentol considerados por la fórmula 1 que hace parte de la presente invención. Así las cosas, dicha referencia no enseña, ni sugiere, una composición para el cuidado oral que comprenda como principio activo el compuesto de fórmula 1.

- (ii) La referencia **D2 (W02006034495)** se relaciona con el uso de compuestos derivados del mentol como agentes antiangiogénicos. Así las cosas, dicha referencia divulga un método para alcanzar un efecto angiogénico sistémico, mediante la administración del siguiente compuesto:



En este sentido, es claro que la referencia D2 presenta una definición sustancialmente diferente con respecto al radical R del compuesto de la fórmula 1 (radical R' en el caso del compuesto de D2), toda vez que dicha referencia no contempla que el radical en mención incluya **radicales arilo o radicales alifáticos**.

Por tanto, dicha referencia no se constituye como una motivación para el desarrollo de la presente invención por parte de un versado en la materia.

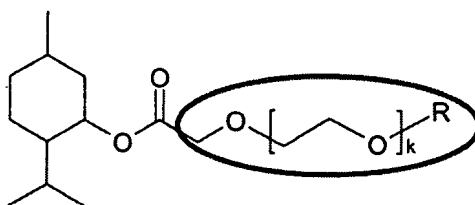
- (iii) Por su parte, la referencia **D3 (EP1466949)** revela composiciones, tipo barniz, que se caracterizan por proteger diversas superficies de la contaminación biológica. En este sentido, D3 se refiere al desarrollo de composiciones de recubrimiento no tóxicas que comprenden (i) mentol y/o isopulegol y (ii) un ingrediente activo adicional.

En este orden de ideas, la descripción de la referencia D3 establece la utilidad de las composiciones biocidas en campos tales como el desarrollo de:

- Pinturas marinas,
- Pinturas arquitectónicas de latex,
- Tintes para madera.

Los cuales en definitiva se alejan del campo técnico de las composiciones para el cuidado oral.

Para dicho fin, D3 revela compuestos de diversas fórmulas generales, dentro de los cuales incluye:



No obstante, es claro que la cadena $-\text{CH}_2\text{O}(\text{CH}_2\text{CH}_2\text{O})_k-\text{R}$, no corresponde con la cadena X-R que hace parte de los compuestos de fórmula 1 incluidos como parte de la composición acá reivindicada, toda vez que en el caso de la presente invención X corresponde a O o a NH.

Por tanto, las divulgaciones de la referencia D3 alejan al normalmente versado en la materia del desarrollo de la presente invención.

(iv) Finalmente, la referencia **D4 (US2007092476)** se relaciona con composiciones que reducen el **mal olor corporal derivado de la sudoración**.

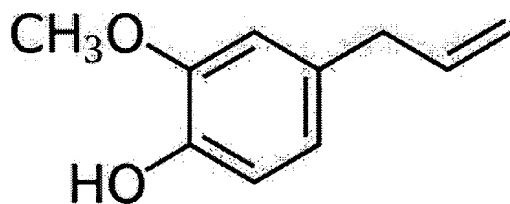
Así las cosas, D4 revela diversos compuestos que no corresponden con los compuestos de fórmula 1 contemplados por la presente invención, toda vez que no cumplen la definición del correspondiente radical R.

De esta manera, la referencia D4 al dirigirse a composiciones para la reducción del malo olor corporal no corresponde a un documento de interés para el normalmente versado en la materia enfrentado a la necesidad desarrollar composiciones para el **cuidado oral** que proporcionen beneficios anti-adhesión de biopelículas orales, anti-inflamatorios, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea, y anti-microbianos, con el fin de prevenir o combatir los efectos deletéreos de diversas condiciones orales, tales como el daño oxidativo y la inflamación de la cavidad oral.

Sumado a lo anterior, es claro que ninguna de las referencias mencionadas enseña, o sugiere, la inclusión de los excipientes revelados por la nueva reivindicación 1, en combinación con el compuesto de fórmula 1.

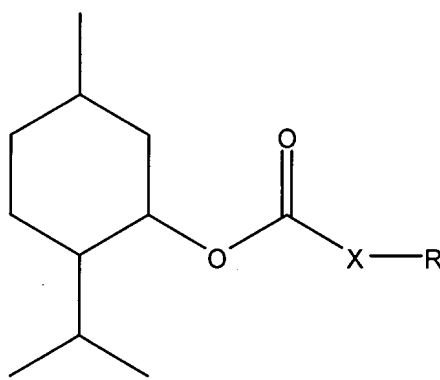
En este orden de ideas, vemos que el documento más cercano a la invención es la referencia D1 (tal y como lo reconoce su Despacho en el oficio técnico). Sin embargo, dicho documento no hace obvia la presente invención porque:

- (i) La referencia D1 considera como agente activo el compuesto eugenol, el cual presenta la siguiente estructura:



Eugenol

En contraste, la presente invención revela composiciones que comprenden compuestos de fórmula 1,



Fórmula 1

Así las cosas, es claro que el eugenol revelado por D1 no se relaciona con los compuestos de fórmula 1 objeto de la presente invención, y por tanto, el normalmente versado en la materia no cuenta con las herramientas técnicas requeridas para el desarrollo de la presente invención.

- (ii) Adicionalmente, la referencia D1 establece lo siguiente en relación con el mentol:

[0039] El objetivo secundario puede ser logrado con un producto para la higiene oral de acuerdo con la invención que contenga una composición de aroma que comprenda mentol. El mentol no solo proporciona efecto refrescante sino que al mismo tiempo reduce el sabor característico y medicinal del isoeugenol metil éter.

Así las cosas, la única alusión a mentol identificada en la referencia D1, corresponde a la utilidad del mismo como agente organoléptico que permite la obtención de una composición apta, en términos de sabor, para tratar el mal aliento.

Lo anterior se encuentra claramente reflejado en los ejemplos de la referencia D1, en donde, solamente se incluye mentol dentro de la composición aromática revelada.

Por tanto, la referencia D1 no contempla una enseñanza o sugerencia relacionada con el desarrollo de una composición para el cuidado oral que incluya compuestos derivados de mentol (formula 1) que se comporten como agentes activos que proporcionan beneficios orales tales como beneficios anti-adhesión de biopelículas orales, anti-inflamatorios, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea, y anti-microbianos.

Ahora bien, notamos que el señor examinador consideró que la única diferencia entre las enseñanzas de la presente invención y las de la referencia D1 correspondía a la selección de los excipientes que hacen parte de la formulación, y que dicha diferencia “no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a la composición reclamada en esta solicitud”.

Al respecto, consideramos pertinente hacer énfasis en que el examen de patentabilidad no puede basarse en la identificación de un efecto técnico inesperado, toda vez que la presencia de dicho efecto corresponde únicamente a un indicio de la presencia de nivel inventivo.

En este sentido, el Instructivo de patentabilidad es claro al establecer que para determinar la falta de nivel inventivo de una invención debe realizarse un análisis de las referencias del arte previo con el fin de identificar si existe una sugerencia clara para el normalmente versado en la materia, que le permita llegar a las enseñanzas de la invención objeto de análisis, sin el empleo de actividad inventiva.

Adicionalmente, no puede esperarse un efecto técnico sorprendente derivado de la inclusión de unos excipientes ya que estos solamente actúan como vehículo en una formulación. Para el presente caso, lo que eventualmente determinaría la presencia de un efecto técnico inesperado sería el compuesto activo, que es precisamente el que soluciona el problema técnico planteado por la invención. Además, a partir de los argumentos previamente expuestos, es claro que la diferencia existente entre la presente invención y la referencia D1 no corresponde únicamente a la selección de excipientes.

Ahora bien, con respecto a la conclusión del señor Examinador según la cual:

“En consecuencia, la persona versada en la materia habría podido modificar los excipientes adecuados para la formulación de la composición que además contiene un derivado de mentol como una alternativa para llegar así al objeto de las reivindicaciones 10 y 15. Por lo cual se consideran obvias.”

consideramos que la misma sobre-simplifica al extremo el desarrollo de la composición reivindicada toda vez que no es suficiente con argumentar que el versado en la materia “habría podido modificar los excipientes adecuados”, ya que la selección de excipientes durante la etapa de formulación de una composición oral debe tener en cuenta innumerables aspectos que repercuten en diferentes aspectos de la estabilidad química y física de la formulación, tales como la solubilidad, tamaño de partícula, polimorfismo, disolución, pH, entre otros.

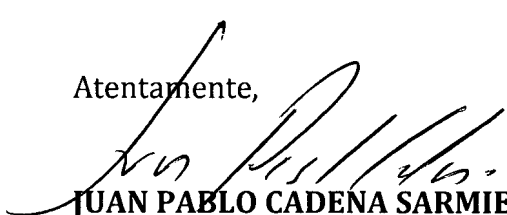
En este orden de ideas, para determinar la obviedad de la presente invención no basta con afirmar que el versado en la materia habría modificado los excipientes adecuados. Un análisis de nivel inventivo va mucho más allá de dicha afirmación ya que para determinar la falta de nivel inventivo de la invención es necesario que el estado de la técnica en su conjunto indique al versado en la materia la forma de llegar a la invención sin requerir investigación alguna tal como se establece en el siguiente extracto del instructivo de patentabilidad:

“El examinador debe presentar los documentos relevantes que anulan el nivel inventivo de la invención en estudio y el examen de cómo las divulgaciones previas inducen a la persona del oficio normalmente versada en la materia a realizar la invención sin que se hubiese requerido de su parte investigación alguna.”

En consecuencia, ninguna de las referencias en mención sugiere el desarrollo de la presente invención, y por tanto ésta última no es obvia a la luz de las enseñanzas del arte previo.

En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las objeciones de la presente solicitud y la concesión del privilegio solicitado, ya que en opinión del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decisión 486.

Atentamente,


JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.SJ.

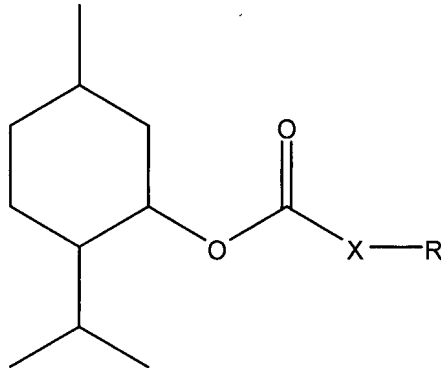
C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41

REIVINDICACIONES

1. Una composición para el cuidado oral que comprende:

a) al menos un compuesto derivado de mentol de acuerdo a la Fórmula 1:



Fórmula 1

en donde,

X es un átomo de oxígeno o un radical NH; y

R es un radical de arilo o alifático, no sustituido o sustituido.

y,

b) al menos un excipiente seleccionado del grupo conformado por: surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos, combinaciones de los mismos, y similares.

en donde la composición provee múltiples beneficios incluyendo anti-adhesión de bio-películas orales, anti-inflamación, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea, y anti-microbianos.