



No. 11-114790- -00007-0000

Fecha: 2013-11-08 16:21:56 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

As. 118.013

Señor

**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

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**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 56946 del 27 de Septiembre de 2013, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se conceda el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

1. La resolución arriba citada No. 56946 niega el Privilegio exclusivo de Patente de Invención para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio carece de novedad y nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones.

i. Determinación del Estado de la Técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, que anticipan el objeto de esta solicitud.

No	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	WO2006032664	"Use of isoeugenol methyl ether as an agent against bad breath"	30/Marzo/2006

Considera el examinador que la presente invención no cumple con los requisitos de nivel inventivo en vista de D1.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada **"COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL"**

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a las todas y cada una de las objeciones de la Resolución No. 56946 toda vez que en dicho análisis no se demostró de manera concluyente que la invención carecía de nivel inventivo. A continuación, me permito desvirtuar todas y cada una de las afirmaciones de su despacho en contra del nivel inventivo de la invención y expuestas en la Resolución No. 56946.

En primer lugar, solicitamos de manera atenta que el señor examinador encargado de resolver el presente Recurso de Reposición lleve a cabo un análisis objetivo del presente asunto y tenga en consideración todos y cada uno de los argumentos incluidos a continuación.

Con el objetivo de delimitar la materia reivindicada en la presente invención y con el propósito de diferenciar la materia reivindicada de los documentos del estado del arte, nos permitimos señalar que presentamos a consideración del señor examinador un nuevo pliego reivindicatorio, compuesto por (2) reivindicaciones, el cual remplace

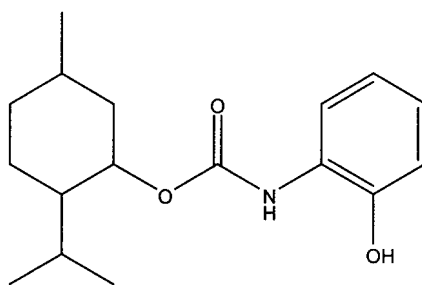
el pliego anterior, en donde no se amplía en ningún momento la materia inicialmente divulgada, y se encuentra debidamente sustentado en la descripción.

En este sentido, la presente invención busca solucionar el problema técnico planteado y centra sus enseñanzas en una composición para el cuidado oral que proporciona beneficios anti-adhesión de bio-películas, efectos antiinflamatorios, 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.

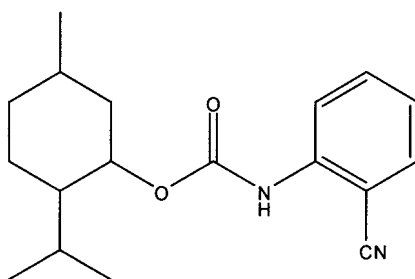
Así pues, con el propósito de solucionar dicho problema técnico, el nuevo pliego reivindicatorio establece en la nueva reivindicación 1 los compuestos derivados de mentol que pueden hacer parte de la composición reivindicada, limitándose así el alcance de la invención. En dicha reivindicación se incluyen 11 compuestos, los cuales están debidamente sustentados en la descripción, así:

Una composición para proporcionar beneficios mejorados en el cuidado oral y sistémico que comprende:

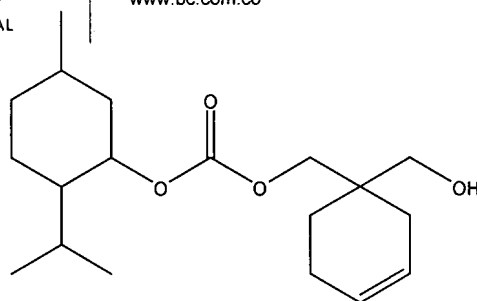
a) Al menos un compuesto derivado de mentol seleccionado del grupo que consiste de:



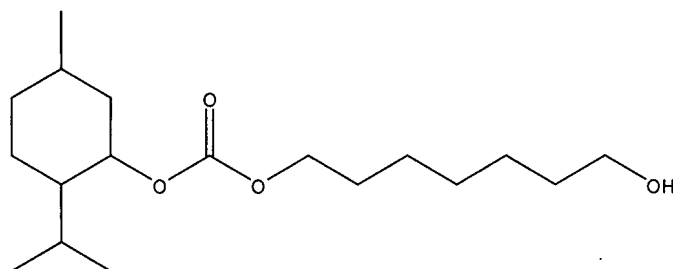
2-isopropil-5-metilciclohexil 2-hidroxifenil carbamato,



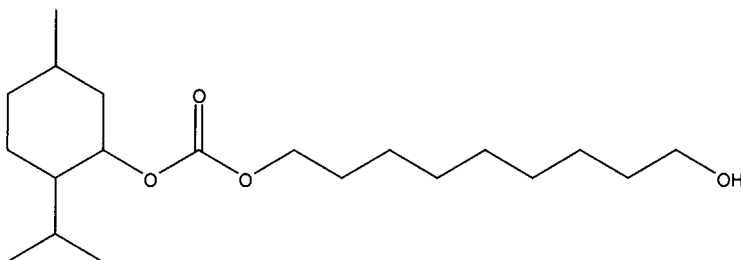
2-isopropil-5-metilciclohexil 2-cianofenil carbamato



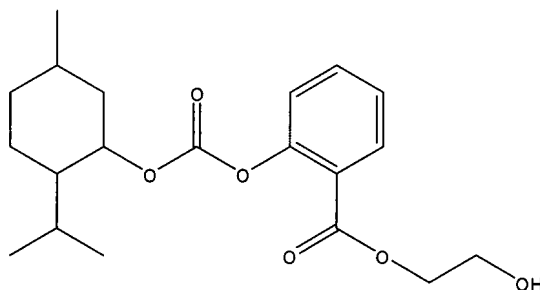
(1-(hidroximetil)ciclohex-3-enil)metil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato



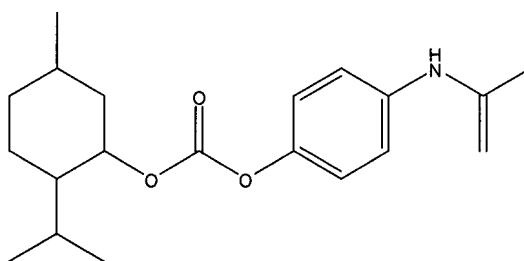
7-hidroxiheptil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato



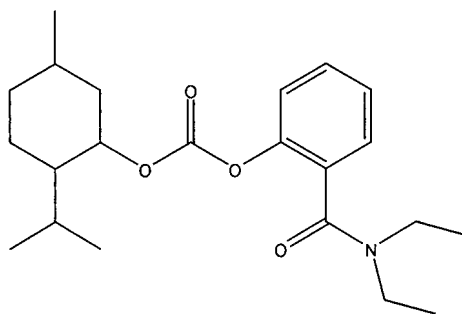
9-hidroxinonil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato



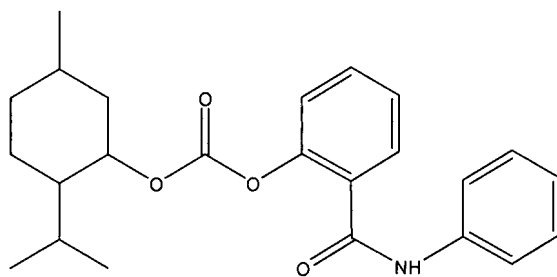
2-hidroxietil 2-((2-isopropil-5-metilciclohexiloxi)carboniloxi benzoato



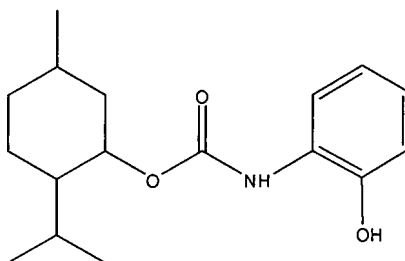
2-isopropil-5-metilciclohexil 4-(prop-1-en-2-ilamino)fenil carbonato



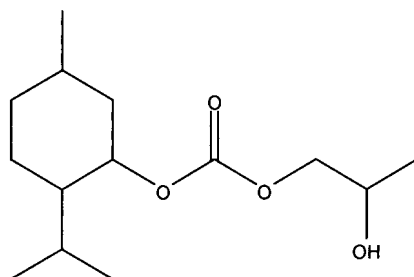
2-(diethylcarbamoyl)fenil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato



2-isopropil-5-metilciclohexil 2-(fenilcarbamoyl)fenil carbonato



2-isopropil-5-metilciclohexil 2-hidroxifenil carbamato



2-hidroxipropil 2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato

b) fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato (Gantrez®),

donde la composición provee múltiples beneficios incluyendo anti-adhesión de bio-películas, efectos antiinflamatorios, anti oxidantes, anti perdida ósea y anti-microbianos.

Por lo tanto, la nueva reivindicación 1 considera esencial:

- i) La selección de al menos un derivado de mentol de los compuestos allí mencionados,
- ii) La presencia de fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato (Gantrez®), y
- iii) donde la composición provee múltiples beneficios incluyendo anti-adhesión de bio-películas, efectos antiinflamatorios, anti oxidantes, anti pérdida ósea y anti-microbianos.

En donde, los beneficios son obtenidos debido a la composición precisa reivindicada, de al menos un derivado de mentol, fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio, un copolímero de policarboxilato, y además un excipiente cuidadosamente seleccionado.

Ahora bien, su despacho objetó el nivel inventivo de la presente invención a la luz del documento D1 del estado del arte. En relación con tal referencia nos permitimos exponer lo siguiente.

La referencia D1 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:

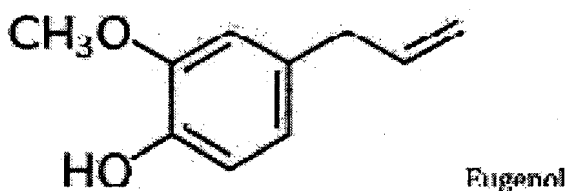
“Uso de éter metílico de eugenol como un agente (1) para inhibir y/o prevenir el crecimiento y/o destruir los microorganismos causantes de mal aliento y/o ii) para combatir el mal aliento”

Así pues, es evidente que dicho documento no se relaciona con los compuestos derivados de mentol considerados como parte de la nueva reivindicación 1 de la presente invención.

En este sentido el señor examinador señala que en dicha referencia se menciona el l-mentol que presenta analogía estructural con el mentol. Respecto a esto, nos permitimos señalar que dichos compuestos son mencionados de forma aislada y en ningún momento ésta referencia enseña o sugiere, una composición para el cuidado oral que comprenda como principio activo al menos un derivado de mentol seleccionado de los compuestos reivindicados.

En este orden de ideas, dicho documento evidentemente no hace obvia la presente invención porque:

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



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

"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". (Párrafo 0039)

Por lo tanto, 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 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.

En vista de lo anterior, es evidente que la referencia D1 no contempla una enseñanza o sugerencia relacionada con el desarrollo de una composición para el cuidado oral que incluya:

- i) Compuestos derivados de mentol, seleccionados de los reivindicados, que se comporten como agentes activos,
- ii) La presencia de fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato
- iii) En donde dicha composición proporciona beneficios orales tales como anti-adhesión de biopelículas orales, anti-inflamatorios, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea, y anti-microbianos.

Así pues, es claro que el documento citado por el señor examinador, no sugiere la totalidad de las características de la invención, por lo cual, no habría una probabilidad razonable de éxito como resultado de las enseñanzas de D1 que llevaran de manera obvia al desarrollo de una composición tal como se reivindica, por lo tanto, no tiene sentido alguno negar el nivel inventivo de la presente invención.

En este orden de ideas, resulta absolutamente claro que la solución propuesta en la presente solicitud no se encuentra divulgada ni sugerida en la referencia D1 citada por su despacho, por lo que concluimos el nivel inventivo de la presente invención.

Ahora bien, el señor examinador consideró que la única diferencia entre las enseñanzas de la presente invención y las de la referencia D1 corresponden a la selección de los excipientes que hacen parte de la formulación, y que dicha diferencia “no concede 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 el método problema-solución, en el cual se debe realizar un análisis de las referencias del arte previo con el fin de identificar si existe una sugerencia clara para la persona versada en la materia, que le permita llegar a las enseñanzas de la invención objeto de análisis, sin empleo de actividad inventiva.

Así pues, y en vista de que el documento D1 no revela todas las características consideradas esenciales en la composición de la presente invención, tales como: la presencia de al menos uno de los derivados de mentol reivindicados, fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato, dicha referencia citada por el señor examinador no sugeriría ni revelaría enseñanzas suficientes que permitan a un versado en la materia a llegar de manera obvia a la composición reivindicada.

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

“En consecuencia la persona del oficio normalmente versada en la materia, al observar los derivados de mentol en D1, habría podido “proponer” composiciones de cuidado oral con diferentes excipientes adecuados para dicha formulación reclamada, como una alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia”.

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 proponer composiciones de cuidado oral con diferentes 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, es importante recalcar que un análisis de nivel inventivo va mucho mas allá de dicha afirmación ya que para determinar la falta de nivel inventivo 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 Instructivo de Patentabilidad, así:

“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. Ahora bien, nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo y preocupación frente a la conclusión emitida por el señor examinador donde señala:

(...)“El hecho de que en la invención se “proponga” un derivado de mentol junto con al menos un excipiente seleccionado de un gran numero de posibilidades, no es suficiente para demostrar nivel inventivo. La solicitante no puede atribuir el nivel inventivo a una invención que simplemente realiza modificaciones de rutina en el campo químico - farmacéutico”

toda vez, que no entendemos a que tipo de “modificaciones de rutina” en el campo de la química farmacéutica se refiere el señor examinador.

Al respecto, nos permitimos señalar que la modificación de una formulación o de los componentes que hacen parte de una composición farmacéutica, **en ningún momento** hacen parte de una practica común o rutinaria, aun para un versado en la materia, ya que cualquier tipo de modificación o inclusión de componentes en una composición requiere de diferentes etapas relacionadas con el diseño, desarrollo y elaboración de pruebas, ensayos y análisis que permitan determinar las diferentes propiedades físico- químicas y microbiológicas de una composición. Así pues, una persona versada en la materia entendería que no son “*modificaciones de rutina*”, por lo tanto, respetuosamente solicitamos que antes de emitir una conclusión como la anteriormente mencionada se tengan en cuenta todas las consideraciones pertinentes que estén involucradas en determinado proceso, en este caso la modificación de una composición oral.

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 los requisitos establecidos en la decisión 486.

PETICIÓN

Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 56946 del 27 de Septiembre de 2013 y tendiente a obtener la concesión del Privilegio de Patente de conformidad con los artículos 14 y 48 de la Decisión 486 de la comunidad Andina.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



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