

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO          |                                            |
| RAD: 11-114790- -11                               | FECHA: 2014-05-29 11:34:05                 |
| DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES          | EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I |
| 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: 11-114790- -11  
Trámite: 11  
Evento: 378  
Actuación: 519  
Oficio: 6371  
Folios: 5

|                                     |                   |            |   |                               |  |
|-------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------|--|
| Patente de Invención                | X                 |            |   | Patente de Modelo de Utilidad |  |
| Vía Nacional                        |                   |            |   |                               |  |
| Vía PCT (Fase Nacional)             | X                 | Capítulo I | X | Capítulo II                   |  |
| No. Solicitud Internacional         | PCT/US2009/039167 |            |   |                               |  |
| Fecha de Presentación Internacional | 01/04/2009        |            |   |                               |  |

1 . Documentos estudiados:

Descripción: Radicado N° 11-114790-00000-0000 6/09/2011  
  
Reivindicaciones: Radicado N° 11-114790-00000-0000 6/09/2011  
Radicado N° 11-114790-00004-0000 23/07/2013  
Radicado N° 11-114790-00008-0000 8/11/2013

2 . Análisis de la prioridad:

La presente solicitud no reivindicó prioridad.

3 . Objeto de la invención:

Título de la solicitud: COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO ORAL QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE MENTOL (Radicado N° 11-114790-00004-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer métodos y composiciones para proporcionar beneficios orales y/o sistémicos de salud, incluyendo beneficios anti-adhesión de bio-películas, anti-inflamación, anti-oxidantes, anti-pérdida ósea y anti-microbianos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que incluye un compuesto derivado de mentol de la fórmula 1 y al menos un excipiente seleccionado

de diversos grupos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): D02G3/36; C23C16/44.

#### 4 . De la solicitud de patente

Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

La reivindicación 1 se caracteriza por los beneficios de la composición reclamada, los cuales no se pueden considerar características técnicas de la composición, puesto que sus características deben ser sus componentes (principio activo y excipientes específicos) y las cantidades en que se encuentran en la formulación.

La reivindicación 2 que se caracteriza porque la composición además comprende una serie de excipientes, se menciona la clase a la que puede pertenecer cada uno de ellos, por ejemplo: “surfactante” pero no se especifica a cuál se refiere. Por lo tanto, esta reivindicación no es concisa por cuanto menciona varios términos que son bastante amplios y no se observan componentes adicionales específicos que puedan ser el diferenciador frente al estado de la técnica.

#### 5 . Análisis de la(s) oposición(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

#### 6 . Determinación del estado de la técnica:

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud internacional: 1 de abril de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

| Ítem | Documento    | Título                                                            | Fecha de Publicación |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| D1   | WO2006032664 | “Use of isoeugenol methyl ether as an agent against bad breath”   | 30/Marzo/2006        |
| D5   | US6214320    | “Oral compositions containing anticalculus and antiplaque agents” | 10/Abril/2001        |

El documento D1<sup>[1]</sup> divulga el uso de isoeugenol metil éter descrito como agente para inhibir y/o prevenir el crecimiento y/o destruir microorganismos que causan mal aliento (Resumen, Pág. 13, líneas 23-33, Pág. 14, líneas 1-5).

El documento D5<sup>[2]</sup> divulga una composición oral antiplaca y anticálculo que contiene un agente antibacterial; entre los excipientes empleados se encuentran: fluoruro de sodio (Col. 15, líneas 1-3), sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato (Gantrez) (Resumen, Col. 15, líneas 57-67, Col. 16, líneas 1-28, Ejs. 8, 9). El documento también menciona el mentol como agente activo (Col. 18, línea 38).

#### 7 . Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: Una composición... que comprende: a) al menos un compuesto derivado de mentol seleccionado de... b) fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio y un copolímero de policarboxilato... (*Pág. 4 del radicado N° 11-114790-00008-0000*).

[1] URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2006032664A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060330&DB=EPODOC&locale=en_EP)

CC=WO&NR=2006032664A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060330&DB=EPODOC&locale=en\_EP

[2] URL: [http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6214320B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20010410&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP)

CC=US&NR=6214320B1&KC=B1&FT=D&ND=3&date=20010410&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en\_EP

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

| Características esenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D1                                                                                                                                          | D5                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Una composición para el cuidado oral que comprende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Un composición tipo pasta dental en gel y cápsulas de gelatina que comprenden:                                                              | Una composición oral antiplaca y anticálculo que comprende:                                                                                                                                                       |
| a) Un compuesto derivado de mentol seleccionado 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-isopropil-5-metilciclohexil 4-(prop-1-en-2-ilamino)fenil carbonato, 2-hidroxietil 2-((2-isopropil-5-metilciclohexiloxi)carboniloxi benzoato, 2-(detilcarbamoil)fenil-2-isopropil-5-metilciclohexil carbonato | 2-hidroxietil-mentil-carbonato y 2-hidroxipropil-mentil carbonato entre otros derivados de mentol                                           | Agente activo: puede ser mentol                                                                                                                                                                                   |
| b) Fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio, copolímero de policarboxilato (Gantrez®)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sílice, fluoruro de sodio, dodecil sulfato de sodio                                                                                         | Fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio, copolímero de policarboxilato (Gantrez®)                                                                                                                      |
| c) Además, comprende: surfactantes, agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo sílice, aglutinantes, espesantes, detergentes, agentes de adhesión, moduladores de espuma, agentes modificadores de pH agentes de sensación bucal, endulzantes, saborizantes, preservantes y combinación de los mismos                                                                                                                                                                                             | Carboximetil celulosa de sodio, sorbitol, surfactante, polietilenglicol, sacarinato de sodio, ácido p-hidroxibenzoico, aroma A, entre otros | Agentes abrasivos, surfactante, humectantes, agente antimicrobiano, agente antibacterial, aglutinante, agentes blanqueadores, moduladores de espuma, modificadores de pH, endulzantes, saborizantes, preservantes |

Los documentos D1 y D5 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones para proporcionar beneficios en el cuidado oral que comprenden un derivado de mentol con excipientes empleados para este tipo de formulación (D1= Resumen, Pág. 13, líneas 23-33, Pág. 14, líneas 1-5, Ej. 1 y 10; D2= Resumen, Col. 15, líneas 1-3, 57-67, Col. 16, líneas 1-28, Col. 18, línea 38, Ejs. 8 y 9).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y las composiciones del documento D1 consiste en la selección del excipiente de la composición.

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y lo enseñado en documento D5 consiste en que en dicha anterioridad no se especifica alguno de los derivados de mentol de la presente solicitud.

La diferencia no concede un efecto técnico inesperado o una ventaja a la composición reclamada en la presente solicitud, puesto que no presenta propiedades superiores en relación con las composiciones del arte anterior.

Asimismo, los ensayos mostrados en las tablas 1-7 de la descripción de la presente solicitud, en donde se evaluaron la eficacia antimicrobiana, eficacia de la composición dentífrica, eficacia de compuestos puros en el ensayo de PGE2 y 5-plex, absorción de 2-isopropil-5-metil-ciclohexil y actividad anti adhesión, antioxidante, antiinflamatoria y antimicrobiana de los derivados de mentol, no presentan ventajas de las composiciones reivindicadas con relación al arte previo que también divulgan derivados de mentol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿Cómo modificar la composición conocida en el documento D1 para lograr una composición alternativa con beneficios anti adhesión de bio-películas, anti inflamación, antioxidantes, anti pérdida ósea y antimicrobianos?

Sin embargo, el documento D5 revela composiciones orales antiplaca y anticálcu­lo que tienen los mismos excipientes de la presente solicitud, es decir: fluoruro de sodio, sílice, lauril sulfato de sodio, Gantrez®, además, agentes abrasivos, surfactante, humectantes, agente antimicrobiano, agente antibacterial, aglutinante, agentes blanqueadores, moduladores de espuma, modificadores de pH, endulzantes, saborizantes, preservantes (Resumen, Col. 15, líneas 57-67, Col. 16, líneas 1-28, Ejs. 8, 9) y menciona que como agente activo puede encontrarse un compuesto de mentol (Col. 18, línea 38); de igual manera, el documento D1 también divulga composiciones en pasta dental contra el mal aliento que comprende compuestos específicos en la formulación y que son derivados de mentol como por ejemplo: 2-hidroxietil-mentil-carbonato y 2-hidroxipropilmentil-carbonato (Pág. 13, líneas 23 a Pág. 14, línea 5 y Ejs. 1 y 10), así como excipientes específicos: carboximetil celulosa de sodio, ácido p-hidroxibenzoico, aroma A, isoeugenol metil éter, sílica abrasiva, sílica de engrosamiento, dodecil sulfato de sodio (Ejs. 1 y 10).

Por lo tanto, los datos presentados en la presente solicitud no permiten establecer que se haya resuelto algún problema mediante la composición propuesta, o que la misma tenga un efecto sorprendente o inesperado en relación con las composiciones ya conocidas en los documentos D1 y D5.

Además, los excipientes empleados son habitualmente empleados en la práctica normal de elaboración de este tipo de productos para el cuidado oral, tal como se puede constatar en el documento D5.

En consecuencia, es obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en el documento D2, con el fin de lograr composiciones para el cuidado oral alternativas a las divulgadas en el documento D1, para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual la reivindicación 1 no tiene nivel inventivo.

Puesto que la reivindicación 2 no menciona características adicionales, se considera que tal reivindicación tampoco tiene nivel inventivo.

Conclusión:  
La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). De igual manera, la reivindicación 2 no aporta alguna característica que haga inventiva la composición para el cuidado oral de la reivindicación 1.

**8. Conclusión:**

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

| Ítem | Documento    | Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta |
|------|--------------|----------------------------|----------------------|
| D1   | WO2006032664 | 1 y 2                      | Nivel inventivo      |
| D5   | US6214320    | 1 y 2                      | Nivel inventivo      |

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 del día siguiente 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 2014-06-03

Elaboró: Lina Patricia Forero Tobaría  
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza