SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-129531- -5 **FECHA**: 2013-09-26 16:15:23
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES **EVE:** 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II **FOLIOS**: 6
ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 12-129531- -5
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 18495
Folios: 6

Patente de Invención	**X**			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	**X**	Capítulo I	**X**	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCTUS2011/026019				
Fecha de Presentación Internacional	24/02/2011				

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:	Rad. No. 12-129531-00000-0000	01/Agosto/2012
Reivindicaciones:	Rad. No. 12-129531-00000-0000	01/Agosto/2012
Prioridad:	US 61/307,673	27/Febrero/2010

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: “Composiciones de higiene oral”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una composición para el cuidado oral bien solubilizada, segura y eficaz contra infecciones bacterianas o inflamaciones en la cavidad oral.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición oral, que comprende: 0,05 a 10% en peso, de polietilenglicol; 0,05 a 5% en peso de por lo menos uno o varios de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia o de un análogo sintético del mismo, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol y dicloromagnolol y, un vehículo oralmente aceptable.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61Q11/00.

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

El objeto de las reivindicaciones 10 y 11 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. **De la Solicitud de Patente**

Titulo

El título es muy general y no divulga el objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara cuando emplea el término “aproximadamente” que es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

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, 27 de febrero de 2010, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO0182922	Oral compositions comprising polyphenol herbal extracts	08/Noviembre/2001
D2	WO9735599	Composition for prevention and treatment of periodontal diseases	02/Octubre/1997
D3	WO2004000235	Breath freshening and oral cleansing product with magnolia bark extract	31/Diciembre/2003
D4	US2006127329	Tartar control oral care composition containing extract of magnolia	15/Junio/2006
D5	US20060140880	Oral compositions containing biphenol antibacterial compounds	29/Junio/2006

D1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0182922A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20011108&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP, divulga (Ejemplo 5) composiciones para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol que se ubican en el rango comprendido entre el 0.05 y el 10%, magnolol y honokiol en un 0.5% en peso aproximadamente, y un vehículo.

D2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=9735599A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19971002&DB=worldwide

.espacenet.com&locale=en_EP, enseña (Ejemplo 4) una composición para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol que se ubican en el rango comprendido entre el 0.05 y el 10%, el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y honokiol principalmente, y un vehículo.

D3 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=2004000235A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20031231&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP, enseña (Ejemplo 4) una composición para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol que se ubican en el rango comprendido entre el 0.05 y el 10%, el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y honokiol principalmente, y un vehículo.

D4 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006127329A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060615&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP, divulga (reivindicaciones 1 a 4, Párrs. [0043], [0044]).) una composición para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol que se ubican en el rango comprendido entre el 0.05 y el 10%, el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y honokiol principalmente, y un vehículo.

D5 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006140880A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060629&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP, da a conocer (todo el documento) el compuesto 5,5´-dibutil-2,2´-dihidroxi-1,1´-bifenilo, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol según la nomenclatura empleada por el solicitante, análogo del magnolol que se encuentra en los extractos de *Magnolia offcinalis* y sus propiedades antibacteriales y antiinflamatorias, y composiciones orales que lo comprenden.

7. **Examen de Patentabilidad** (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición oral que comprende: 0,05 a 10% en peso, de polietilenglicol; 0,05 a 5% en peso de por lo menos uno o varios de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia o de un análogo sintético del mismo, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol y dicloromagnolol y, un vehículo oralmente aceptable.

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

Características esenciales	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**
Composición oral que comprende:	Composición oral que comprende (Ejemplo 5):	Composición oral que comprende (Ejemplo 4):	Composición oral que comprende:	Composición oral que comprende:
0,05 a 10% en peso, de polietilenglicol;	Polietilenglicol 300 4.0%p/p	Polietilenglicol 7%	Polietilenglicol 5%	5 a 40% p/p de humectante (polietilenglicol)
0,05 a 5% en peso de por lo menos uno o varios de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia o de un análogo sintético del mismo, seleccionado entre:	Magnolol 0.5%p/p y honokiol 0.5%p/p.	Extracto de corteza de magnolia 0.96%, cuya composición es al menos 5.0% de magnolol y al menos 1% de honokiol (Pág. 8, líneas 6-7)	Extracto de corteza de magnolia 8%,	0.001 a 10% de extracto de corteza de magnolia

• magnolol, • honokiol, • tetrahidromagnolol, • tetrahidrohonokiol, • 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol, • isopropil magnolol, • isobutil magnolol y • dicloromagnolol y				
Un vehículo oralmente aceptable.	Vehículo	Vehículo	Vehículo	Vehículo

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, D2, D3 y D4, los cuales enseñan composiciones para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol que se ubican en el rango comprendido entre el 0.05 y el 10%, magnolol y honokiol en un 0.5% en peso aproximadamente, o el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y honokiol principalmente. (D1: ejemplo 5; D2: ejemplo 4; D3: ejemplos 8 y 9; D4: reivindicaciones 1 a 4, Párrs. [0043], [0044]).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en los documentos D1, D2, D3 y D4.

Asimismo, el documento d1 indica que la composición también puede contener tetrahidromagnolol y tetrahidrohonokiol (reivindicación 1)

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 – 6 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 9 consiste en la composición de cualquier reivindicación precedente en la que por lo menos uno del uno o más ingredientes activos es 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol.

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

Características esenciales	**D1**	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**
Composición oral que comprende:	Composición oral que comprende (Ejemplo 5):	Composición oral que comprende (Ejemplo 4):	Composición oral que comprende:	Composición oral que comprende:	Composición oral que comprende (reivindicación)
0,05 a 10% en peso, de polietilenglicol;	Polietilenglicol 300 4.0%p/p	Polietilenglicol 7%	Polietilenglicol 5%	5 a 40% p/p de humectante (polietilenglicol)	1 a 70% p/p de humectante
0,05 a 5% en peso de por lo menos uno o varios de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia o de un análogo sintético del mismo, el cual es: 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol	Magnolol 0.5%p/p y honokiol 0.5%p/p.	Extracto de corteza de magnolia 0.96%, cuya composición es al menos 5.0% de magnolol y al menos 1% de honokiol (Pág. 8, líneas 6-7)	Extracto de corteza de magnolia 8%,	0.001 a 10% de extracto de corteza de magnolia	5,5´-dibutil-2,2´-dihidroxi-1,1´-bifenilo 0.01 – 5%p/p (Pár. [0026])
Un vehículo oralmente aceptable.	Vehículo	Vehículo	Vehículo	Vehículo	Vehículo

Los documentos D1, D2, D3 o D4 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol que se ubican en el rango comprendido entre el 0.05 y el 10%, magnolol y honokiol en un 0.5% en peso aproximadamente, o el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y honokiol principalmente. (D1: ejemplo 5; D2: ejemplo 4; D3: ejemplos 8 y 9; D4: reivindicaciones 1 a 4, Párrs. [0043], [0044]).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 9 y la composición de D1 consiste en que divulga de manera específica que por lo menos uno del uno o más ingredientes activos es 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol.

El efecto que logra el incluir esta característica es que proporciona composiciones que comprenden componentes del extracto de *Magnolia officinalis* alternativas a las conocidas en el estado del arte eficaces contra infecciones bacterianas o inflamaciones en la cavidad oral.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular como la necesidad de suministrar composiciones que comprendan polietilenglicol y componentes del extracto de *Magnolia officinalis* alternativas a las conocidas en el estado del arte eficaces contra infecciones bacterianas o inflamaciones en la cavidad oral.

Sin embargo, composiciones orales del compuesto 5,5´-dibutil-2,2´-dihidroxi-1,1´-bifenilo, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2´-diol según la nomenclatura empleada por el solicitante, análogo del magnolol que se encuentra en los extractos de *Magnolia offcinalis* y sus propiedades antibacteriales y antiinflamatorias ya está divulgada en el documento D5 que se refiere al compuesto 5,5´-dibutil-2,2´-dihidroxi-1,1´-bifenilo y a composiciones orales que lo comprenden (Todo el documento).

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia, teniendo en cuenta las propiedades antibacteriales y antinflamatorias del compuesto 5,5´-dibutil-2,2´-dihidroxi-1,1´-bifenilo, homólogo del magnolol, según lo enseñado en D5, incluiría dicho compuesto en las composiciones de D1, D2, D3 o D4 para llegar así al objeto de la reivindicación 9 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Por lo tanto, la reivindicación 9 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18) según las enseñanzas de D5 con D1, D5 con D2, D5 con D3 o D5 con D4.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO0182922	1 – 3 y 5 - 8	Novedad
D2	WO9735599	1 – 3 y 5 – 8	Novedad
D3	WO2004000235	1 – 3 y 5 – 8	Novedad
D4	US2006127329	1 – 3 y 5 - 8	Novedad
D1	WO0182922	9	Nivel inventivo
D2	WO9735599	9	Nivel inventivo
D3	WO2004000235	9	Nivel inventivo
D4	US2006127329	9	Nivel inventivo
D5	US20060140880	9	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 2013-10-01

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo