

RAD: 12-129531- -8	FECHA: 2014-08-28 09:59:04
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	

Abogado(a)/Señor(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ

Asunto:	Radicación:	12-129531- -8
	Trámite:	11
	Evento:	378
	Actuación:	519
	Oficio:	10827
	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	PCTUS2011/026019				
Fecha de Presentación Internacional	24/02/2011				

Descripción:	Radicado N° 12-129531-00000-0000	1/08/2012
Reivindicaciones:	Radicado N° 12-129531-00000-0000	1/08/2012
	Radicado N° 12-129531-00006-0000	24/12/2013
Rta. Del solicitante:	Radicado N° 12-129531-00006-0000	24/812/2013
Prioridad:	US 61/307.673	27/02/2010

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo Primero del Título 10 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; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

En el presente caso se estudiará la totalidad del capítulo reivindicatorio (8 reivindicaciones).

Título de la solicitud: COMPOSICIONES DE HIGIENE ORAL

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer 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 . De la solicitud de patente

Título

El título de la solicitud debe especificar la composición que se desea proteger, mencionando el o los componentes principales y no referirse a su uso o aplicación.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio que se refiere a una composición, no debe mencionar términos que no sean concisos como por ejemplo: “al menos”, “vehículo oralmente aceptable”, “uno de los uno o más”, entre otros.

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 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”	8/Noviembre/2001
D2	WO9735599	“Composition for prevention and treatment of periodontal diseases”	2/Octubre/1997
D6	US5614174	“Stabilized dentifrice compositions containing reactive ingredients”	25/Marzo/1997

El documento D1^[1] divulga composiciones para el cuidado oral que comprenden polietilenglicol en una proporción entre 0,05 y 10%, magnolol y honokiol en un 0,5% en peso y un vehículo (Ej. 5).

El documento D2^[2] divulga una composición de cuidado oral que comprende polietilenglicol en un rango entre 0,05 y 10%, el extracto de corteza de magnolia que comprende magnolol y

[1] URL: 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

[2] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=WO&NR=9735599A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19971002&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

honokiol, principalmente, y un vehículo (Ej. 4).

El documento D6^[3] menciona composiciones dentífricas estabilizadas que contienen polietilenglicol 2000 en una proporción de 1 a 5%; se menciona que PEG puede estar en un porcentaje de 3,5% (Resumen, Col. 2, líneas 28 a 67, Tablas I, III).

7. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “Una composición oral que comprende: de 0,05 a 3,5% en peso de polietilenglicol, de 0,05 a 5% en peso de al menos uno o más de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia... seleccionado entre: magnolol, honokiol,... y un vehículo oralmente aceptable” *(Ver página 11 del radicado N° 12-129531-00006-0000).*

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

Tabla 1

Características esenciales	D1	D2	D6
Una composición oral que comprende:	Composición oral que comprende	Composición oral que comprende	Composiciones dentífricas que comprenden
0,05 a 3,5% de PEG	4,0 % PEG 300	7% PEG	3,5% PEG 2000 o PEG 1450
0,05 a 5% de ingrediente activo de extracto de magnolia, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol, diclomagnolol	Magnolol 0,5% y honokiol 0,5% p/p	Extracto de corteza de magnolia 0,96%, cuya composición es al menos 5% de magnolol y al menos 1% de honokiol	Ingredientes activos
Vehículo oralmente aceptable	Vehículo	Vehículo	Vehículo

Los documentos D1, D2 y D6 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulgan composiciones que comprenden PEG, un ingrediente activo de un extracto de magnolia y un vehículo (D1= Ej. 5; D2= Ej. 4; D6= Resumen, Col. 2, líneas 28 a 67, Tablas I, III).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y lo mencionado en el documento D1 o D2 consiste en que en dicha anterioridad no se menciona el mismo rango de PEG como en la presente solicitud.

El efecto que logra el incluir PEG en un porcentaje menor a 3,5% es que se observa una formulación clara de honokiol y magnolol (Tablas 1 y 2 de la descripción).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “Cómo lograr formulaciones claras de honokiol y magnolol conocidas en D1 o D2”.

Sin embargo, el documento D6 divulga composiciones dentales, en donde se pueden emplear diferentes tipos de PEG como humectantes en una proporción de 3,5% y un vehículo oralmente aceptable.

La persona del oficio normalmente versada en la materia conoce sobre la utilización de PEG como agente humectante y se pueden emplear en formulaciones líquidas⁴, para mejorar

[3] URL:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=5614174A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19970325&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
4 URL: http://cmapspublic.ihmc.us/rid=1099887089839_1869867864_1886/08VCF2071SIHHumectantsPreservatives.pdf

condiciones de solubilidad, estabilidad y lograr composiciones homogéneas.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia referirse a las enseñanzas divulgadas en los documentos D8 con el fin de lograr la disminución de la pérdida de esmalte en composiciones como las descritas en el documento D1 o D5 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud.

Conclusión:

La reivindicación 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). En cuanto a las reivindicaciones 2 a 8 se puede decir que no mencionan alguna característica que haga inventiva la composición de la reivindicación 1, por lo tanto se considera que no tienen nivel inventivo.

8. Conclusión:

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO0182922	1 a 8	Nivel inventivo
D2	WO9735599	1 a 8	Nivel inventivo
D3	US5614174	1 a 8	Nivel inventivo

9. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

El señor solicitante argumenta que se presentó un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 8 reivindicaciones en donde no se amplía la materia previamente divulgada y se encuentra enteramente sustentada en la descripción.

Con respecto al análisis de patentabilidad realizado anteriormente por esta oficina, el señor solicitante afirma que con la modificación al capítulo reivindicatorio, se especificó la proporción de polietilenglicol (PEG) a 0,05-3,5% que no se encuentra en los 6 documentos citados, así, frente a la elección específica de polietilenglicol como agente humectante y la elección de los demás componentes de la composición reivindicada en sus proporciones específicas, con los documentos citados no se alcanzaría el resultado de la presente solicitud, relacionado con una mejora en la solubilidad, seguridad y eficacia de las composiciones.

Se aclara que si bien la proporción del PEG que se encuentra en la formulación se especificó al rango de 0,05 a 3,5%, de todas maneras es conocida la utilización de PEG como humectante y se puede emplear por ejemplo en un porcentaje de 3,5% tal como se observó en el documento D6, y de igual manera, los resultados mostrados por el señor solicitante en su argumentación, no son inesperados puesto que una de las propiedades conocidas del PEG es el de ser un humectante para mejorar condiciones de solubilidad, estabilidad y lograr composiciones homogéneas, por lo tanto, el efecto mostrado resulta obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia y derivado del estado de la técnica.

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 2014-09-02

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