

As. 121.520

Señor

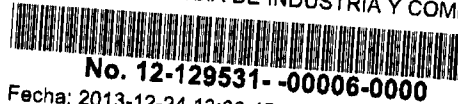
**DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACI
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-129531-00006-0000

Fecha: 2013-12-24 13:08:45
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 11

REF: Expediente No. **12 129.531**– solicitud de patente de invención a favor de **COLGATE-PALMOLIVE COMPANY**. Título **COMPOSICIONES DE HIGIENE ORAL**.

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 18495 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 1 de Octubre de 2013.

De manera atenta nos permitimos remitir a su Despacho un nuevo pliego reivindicatorio que consta de ocho (8) reivindicaciones, las cuales encuentran total sustento en el capítulo descriptivo de la presente solicitud y no exceden en ningún momento el alcance de la materia inicialmente divulgada.

Con relación a dicho pliego reivindicatorio, es oportuno resaltar que la expresión “*aproximadamente*” fue eliminada del mismo, por tanto cada uno de los rangos de composición ahora se encuentran definidos adecuadamente de conformidad con la presente invención. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que toda la materia no patentable fue igualmente removida del pliego reivindicatorio, consideramos que el mismo es completamente claro y comprensible para un versado en la materia.

Novedad

Según el examen de patentabilidad llevado a cabo y el criterio del señor Examinador, las enseñanzas de los documentos D1 (*Oral compositions comprising polyphenol herbal extracts*, WO0182922), D2 (*Composition for prevention and treatment of periodontal diseases*, WO9735599), D3 (*Breath freshening and oral cleansing product with magnolia bark extract*, WO2004000235) y D4 (*Tartar control oral care composition containing extract of magnolia*, US2006127329) perjudican la novedad del presente pliego reivindicatorio. Además de manifestar nuestro total desacuerdo respecto a tal objeción, procedemos a demostrar que tales documentos no anticipan ni sugieren todas y cada una de las características de la invención reivindicada, para lo cual presentamos la nueva reivindicación 1 que establece lo siguiente:

“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 o un análogo sintético de los mismos, 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.”

Teniendo en cuenta lo anterior, nos permitimos afirmar que ninguno de los documentos D1, D2, D3 o D4 divulga exactamente la misma composición reivindicada, por lo cual ésta última se mantiene novedosa en vista del estado de la técnica.

Con el fin de evidenciar las anteriores afirmaciones, se llevó a cabo la comparación de los elementos que conforman cada una de las composiciones divulgadas por dichos documentos frente a la presente invención, tal y como demuestra la siguiente tabla:

Tabla 1.

Comparación entre la invención y el estado de la técnica

Características esenciales		
La presente invención	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 o un análogo sintético de los mismos, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol y dicloromagnolol
D1	Polietilenglicol 300 4.0%p/p	Magnolol 0.5%p/p y honokiol 0.5%p/p.
D2	Polietilenglicol 7%	Extracto de corteza de magnolia 0.96%, cuya composición es al menos 5.0% de magnolol y al menos 1% de honokiol
D3	Polietilenglicol 5%	Extracto de corteza de magnolia 8%
D4	5 a 40% p/p de humectante (polietilenglicol)	0.001 a 10% de extracto de corteza de magnolia

A partir de la anterior comparación, es evidente que la invención aquí reivindicada constituye un objeto y por tanto un alcance mucho más limitado y restringido que las anterioridades, lo cual constituye un motivo de peso que soporta la novedad de la invención toda vez que ésta no se encuentra contenida ni anticipada en el estado de la técnica.

De manera específica, al comparar la materia reivindicada y las enseñanzas del documento D1, es posible notar que dicha anterioridad divulga una serie de composiciones orales que se caracterizan por contener entre 0% y 70% de un agente humectante y entre aproximadamente 0.1% a aproximadamente 2% de un extracto herbal de polifenoles, lo cual no puede ser comparado de manera coherente con la presente invención.

En este sentido, es pertinente tener en cuenta que ninguno de los ejemplos incluidos en dicho documento D1, sobre todo el ejemplo citado por el señor Examinador –en el cual se incluye 4.0% p/p de polietilenglicol 300 y 0.5% p/p de magnolol y 0.5% p/p de honokiol–, logra afectar la novedad de la presente invención. Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente que tales proporciones difieren del **0,05 a 3,5%** en peso de polietilenglicol y **0,05 a 5%** en peso de al menos uno o más de los ingredientes activos

ψ

hallados en el extracto de magnolia o un análogo sintético de los mismos que reivindica la presente invención, por tanto consideramos que la nueva reivindicación 1 se mantiene novedosa en vista del documento D1.

Más aún, es de notar que el 4.0% p/p de polietilenglicol que divulga el documento D1 se encuentra excluido del rango reivindicado (**0,05 a 3,5% en peso de polietilenglicol**), por tanto no encontramos ningún motivo que soporte la objeción por novedad de la presente invención a la luz de tales enseñanzas.

De modo similar, y teniendo en cuenta la información de la Tabla 1, el contenido de polietilenglicol de las anterioridades divulgadas en los documentos D2, D3 y D4 (7%, 5% y 5% a 40% respectivamente) **excede** el contenido reivindicado del mismo agente humectante, lo cual reafirma la total novedad de la presente invención comparada con su arte previo.

Nivel inventivo

Por otra parte, la reivindicación 9 fue considerada obvia en vista de las enseñanzas de los citados documentos D1, D2, D3, D4 y D5 (*Oral compositions containing biphenol antibacterial compounds*, US20060140880), frente a lo cual respetuosamente disentimos. Teniendo en cuenta que dicha reivindicación 9 depende de la ya comentada reivindicación 1, a continuación se demostrará el total cumplimiento del requisito de nivel inventivo por parte de ésta última.

En primer lugar, nos permitimos afirmar que tanto los componentes como las proporciones de los mismos según la composición definida en la nueva reivindicación 1 son completamente novedosos e inventivos, ya que ninguno de los documentos citados por su Despacho anticipa exactamente la misma materia –como se acaba de exponer– y los mismos carecen de instrucciones o enseñanzas que motiven el desarrollo de una composición que contiene de manera específica **de 0,05 a 3,5% en peso de polietilenglicol y de 0,05 a 5% en peso de al menos uno o más de los ingredientes activos hallados en el extracto de magnolia o un análogo sintético de los mismos**, seleccionado entre: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol y dicloromagnolol.

Así pues, frente a la elección específica de polietilenglicol como agente humectante, así como la elección de los demás componentes de la composición reivindicada en sus proporciones específicas, encontramos que:

- i. El documento D1 establece una gran cantidad y variedad de componentes opcionales que pueden ser incorporados en la composición, tales como los agentes humectantes, por tanto un versado en la materia en vista de tales enseñanzas, bien habría podido descartar el uso de agentes humectantes como el polietilenglicol, alejándose de manera clara de la invención reivindicada.

Ahora bien, dentro de los posibles agentes humectantes allí divulgados (glicerina, sorbitol, polietilenglicol, polipropilenglicol y otros alcoholes polihídricos comestibles), no existe ninguna instrucción que motive la elección puntual de polietilenglicol por encima de los demás agentes, por tanto dicho documento no podría haber instruido al versado en la materia a desarrollar la presente invención tal y como se reivindica.

Asimismo, los Ejemplos 4 y 5 de dicho documento D1 comprenden específicamente cantidades de 4.0% y 5.0% de polietilenglicol, lo cual además de diferir de los rangos reivindicados, alejarían al versado en la materia de la presente invención ya que el mismo preferiría incluir cantidades superiores de polietilenglicol en lugar de restringir su contenido a **0,05% - 3,5%** en peso.

- ii. El documento D2 divulga composiciones orales que comprenden extractos de *Zizyphi fructus* y *Magnoliae cortex*, los cuales son combinados en proporciones definidas para alcanzar un efecto sinérgico útil en el tratamiento de la enfermedad periodontal, el cual demuestra ser superior al logrado mediante el uso independiente de tales extractos naturales.

De acuerdo con esto, un versado en la materia se vería claramente motivado a incluir ambos extractos dentro de la composición reivindicada, lo cual no es el caso de la presente invención y por tanto, nos permitimos afirmar que tales

enseñanzas alejarían al versado en la materia de la invención dada la fuerte sugerencia de **combinar dichos extractos**.

En cuanto al uso de polietilenglicol divulgado por dicho documento D2, encontramos que el mismo sugiere su inclusión en proporciones de 7.0% y 8.65% según las composiciones de ejemplo 4 y 5, lo cual alejaría aún más al versado en la materia del rango de polietilenglicol reivindicado.

- iii. Por su parte, el documento D3 divulga composiciones comestibles tipo *film* que contienen extractos de corteza de Magnolia, así como los métodos para producirlas. Partiendo de este hecho, resulta evidente que un versado en la materia a la luz de tales enseñanzas se vería motivado por desarrollar preferiblemente una composición comestible tipo film en lugar de contemplar los posibles vehículos de la invención reivindicada, tales como “*pastas dentífricas, polvos dentales, pastas profilácticas, enjuagues bucales, pastillas, gomas, perlas, y similares*”, alejándose así de la presente invención.

Por otra parte, y de modo similar que en el caso del documento D1, el documento D3 menciona un elevado número y variedad de componentes opcionales que pueden ser incorporados a la composición tipo *film*, por tanto es silencioso frente a la inclusión de un agente humectante como el polietilenglicol como componente esencial de la presente invención.

En este sentido, la única referencia a polietilenglicol que contiene el citado documento D3 es su uso como agente suavizante o plastificante, uso no contemplado en la presente invención, por tanto a partir de tales enseñanzas el versado en la materia no habría podido intuir la utilidad de dicho polietilenglicol como componente esencial de la composición reivindicada a partir de lo cual se derivan las **ventajas** que serán comentadas posteriormente.

Adicional a lo dicho, es de notar que el documento D3 no presenta ningún ejemplo específico donde ilustre o motive de algún modo el uso de polietilenglicol, por tanto no encontramos ninguna razón que sustente la obviedad de la presente invención en vista de tales enseñanzas.

X

- iv. En lo que respecta al documento D4, el cual divulga composiciones orales que contienen extractos de Magnolia y un sistema anti-cálculo conformado por la combinación de tetrasodio pirofosfato (TSPP) y tetrasodio tripolifosfato (STPP), nos permitimos mencionar que el mismo alejaría igualmente al versado en la materia de la presente invención ya el mismo sugiere y motiva de forma contundente la inclusión de dicho sistema anti-cálculo, lo cual no se ve reflejado en la composición reivindicada.

Más aún, las composiciones de dicho documento D4 tampoco incluyen polietilenglicol o algún agente humectante como componente esencial de las mismas, lo cual daría a entender al versado en la materia que la inclusión o exclusión del mismo es trivial, oponiéndose de manera clara a la invención reivindicada para la cual es necesaria la inclusión de **0,05% - 3,5%** en peso de polietilenglicol.

- v. Por último, con referencia al documento D5 nos permitimos afirmar que el mismo hace referencia únicamente al empleo de 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol como ingrediente activo de una composición oral, sin contemplar el uso de un extracto de origen natural como lo es el extracto de Magnolia.

En este sentido, dicho documento se aleja sustancialmente del campo técnico de la presente invención, la cual establece claramente el uso de ingredientes activos derivados del extracto de Magnolia, o análogos sintéticos de los mismos. Así pues, a pesar de que el compuesto 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol constituya uno de dichos análogos sintéticos, dicho documento D5 es completamente silencioso frente a las demás características esenciales de la presente invención –como bien admite el señor Examinador– y por tanto, es imposible concebir que la presente invención habría podido ser derivada de manera obvia a partir de tales enseñanzas.

Del mismo modo, encontramos que dicho documento D5 no contienen ninguna instrucción concreta que motive al versado en la materia a combinar sus enseñanzas y complementar lo divulgado por cualquiera de los documentos

D1, D2, D3 o D4, por tanto no encontramos razones que soporten la obviedad de la presente invención en vista de tales documentos.

Por otra parte, con respecto a la inclusión de polietilenglicol, encontramos que dicho documento D5 es completamente silencioso al respecto ya que únicamente menciona la posible inclusión de un agente humectante sin especificar dicho polietilenglicol, lo cual constituye una razón adicional por la cual la presente invención demuestra ser inventiva en vista del arte previo.

Así las cosas, teniendo en cuenta que las restricciones y características técnicas esenciales de la presente invención no podrían haberse derivado de ninguno de los documentos citados por el señor Examinador, y que por demás los mismos habrían instruido de manera distinta al versado en la materia alejándolo de la composición aquí reivindicada, nos permitimos afirmar que la misma se mantiene tanto novedosa como inventiva en vista del arte previo.

Incluso, es posible afirmar que si el versado en la materia llegara a consultar cada una de dichas anterioridades y combinar de algún modo sus enseñanzas, el resultado que alcanzaría no sería la presente invención sino composiciones muy distintas y diversas dadas las enseñanzas arriba denotadas, que sin duda se oponen a las características técnicas de la composición descrita en la reivindicación 1.

En complemento de lo dicho, nos permitimos señalar que según el método problema-solución estipulado por el Instructivo de Patentabilidad para examinar el nivel inventivo de una invención, no basta con citar una serie de documentos del arte previo en los cuales se identifiquen de manera aislada e inconexa algunas de las características técnicas de la invención, sino que tales documentos deben indicar de modo concreto la forma en que un versado en la materia se vería en capacidad de llevar a cabo la presente invención.

En ausencia de tal instrucción por parte de los documentos D1, D2, D3, D4 y D5, nos permitimos afirmar que el nivel inventivo de la presente invención fue juzgado bajo un análisis en retrospectiva, el cual impide emitir un juicio de valor respecto a la

patentabilidad de la invención y por tanto, no es concluyente ni válido en este contexto.

Dicho esto y asumiendo demostrada la no obviedad de la presente invención, consideramos pertinente agregar que la misma presenta una serie de **ventajas** respecto al arte previo, como bien se denota en el capítulo descriptivo de la presente invención, ilustrado a continuación:

“Los métodos y composiciones de las presentes formas de realización confieren ventajas con respecto a las composiciones de la técnica anterior, por el hecho de proveer una composición oral que está bien solubilizada, es segura y sumamente eficaz contra las infecciones bacterianas y/o contra las inflamaciones en un sujeto mamífero.”

Según lo anterior y las demás divulgaciones del capítulo descriptivo, es posible identificar que las composiciones anteriores a la reivindicada presentan problemas de solubilidad, seguridad y eficacia, lo cual se ve completamente solucionado por la presente invención. Considerando este hecho como una **ventaja adicional** de las composiciones reivindicadas en comparación con el arte previo, y que a su vez éste hecho constituye un indicio adicional de nivel inventivo, asumimos completamente demostrado el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad por parte de la presente invención.

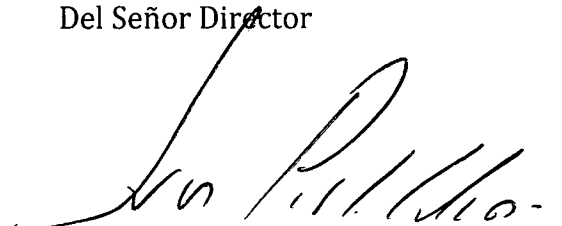
Igualmente, partiendo del hecho de que la invención **soluciona un problema técnico inconcluso** derivado del estado de la técnica, lo cual es igualmente visto como un indicio de nivel inventivo, consideramos que la presente invención cumple satisfactoriamente con todos y cada uno de los requisitos de nivel inventivo y por tanto, es meritoria del privilegio de patente.

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.

Anexos

Nuevo pliego reivindicatorio.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41

REIVINDICACIONES

1. 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 o un análogo sintético de los mismos, 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.

2. La composición de acuerdo con la reivindicación 1, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos está presente en una cantidad de 0,1% a 3% en peso de la composición.

3. La composición de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos es isopropil magnolol.

4. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos es magnolol.

5. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos es honokiol.

6. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos es tetrahidromagnolol.

7. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos es tetrahidrohonokiol.

8. La composición de acuerdo con cualquier reivindicación precedente, en donde al menos uno de los uno o más ingredientes activos es 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol.