

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-131457- -4	FECHA: 2013-10-15 13:58:26
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 12-131457- -4
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 519
Oficio: 19467
Folios: 4

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I		Capítulo II	X
No. Solicitud Internacional	PCT/US2011/026017				
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:	Radicado N°12-131457-00000-0000	03/Agosto/2012
Reivindicaciones:	Radicado N°12-131457-00000-0000	03/Agosto/2012
modificado	Radicado N° 12-131457-00000-0000	03/Agosto/2012
Prioridad:	US 61 307,664	24/Febrero/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 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.

Título de la solicitud: “Composiciones de higiene oral”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar la solubilidad y la interacción positiva de los ingredientes activos del extracto de magnolia o de sus componentes sintéticos análogos con otros componentes presentes en las composiciones orales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición según el capítulo reivindicatorio modificado según radicado N° 12-131457-00000-0000.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 36/575; A61K 47/10.

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

El objeto de las reivindicaciones 11 y 12 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14 y 21 D 486)

Aunque las reivindicaciones 13 y 14 estén encabezadas por “Una composición” se trata del uso de la composición reivindicada en la reivindicación 1 para un método de tratamiento, el cual no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy general y no se refiere al objeto específico que se pretende proteger.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y sus dependientes no son concisas porque utilizan las siguientes expresiones como: “desde alrededor”, “al menos uno o más” son imprecisos, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 3 a 10 reivindicatorio no son concisas porque contienen la expresión “uno de dicho uno o más ingredientes activos”

7. 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: febrero 24 de 2010, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	US20060127329	Tartar control oral care composition containing extract of Magnolia	Junio15 de 2006
D2	US20060140880	Oral compositions containing biphenol antibacterial compounds	Junio 29 de 2006

D1¹ divulga una composición que comprende extracto de magnolia desde 0.001% al 10% que comprende los compuestos: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, y tetrahidrohonokiol, o mezclas de estos, en donde dicho extracto tiene propiedades bactericida frente a ciertas bacterias orales como *S. mutans*, *F. nucleatum*, *V. parvula*, *A. nasludii*, *P. gengivitis*, en donde el aditivo en las composiciones no disminuye la eficacia ni la biodisponibilidad; y además comprende un humectante como polietilenglicol entre 10% y 30 %.

D2² divulga una composición que comprende el compuesto 5´-di-n-butil´bifenil-2,2-diol, polietilenglicol entre 5% y 15 % y vehículos oralmente aceptables como Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP) y ácido cítrico, fumárico, málico, glutarico, oxálico entre otros (párr.34), propiedades bactericida frente a ciertas bacterias orales.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en una composición según Radicado N° 12-131457-00000-0000.

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

Características esenciales	D1	D2
Una composición oral que comprende:	Una composición oral que comprende:	Una composición oral que comprende:
Propilenglicol desde alrededor de 0.05% a alrededor de 10%	Polietilenglicol de 10% a 30%	Polietilenglicol de 5% a 15%
0.05% a 5% de al menos uno o más ingredientes activos presentes en el extracto de magnolia o un análogo sintético del mismo seleccionado de: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5´-di-n-butil´bifenil-2,2-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol y	Extracto de magnolia 0.001% al 10% magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol.	0.001% a 1% de 5,5´-di-n-butil´bifenil-2,2-diol y
Un vehículo oralmente aceptable.	Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP), anhídrido maleico, copolímeros, entre otros.	Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP), entre otros.

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque D1 divulga una composición que comprende extracto de magnolia desde 0.001% al 10% que comprende los compuestos: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, y tetrahidrohonokiol, o mezclas de estos, en donde dicho extracto tiene propiedades bactericida frente a ciertas bacterias orales como *S. mutans*, *F. nucleatum*, *V. parvula*, *A. nasludii*, *P. gengivitis* (párr. 9, párr.14) en donde el aditivo en las composiciones no disminuye la eficacia ni la biodisponibilidad (párr.22), además comprende polietilenglicol entre 10% y 30 % (párr.35) y vehículos oralmente aceptables como Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP), anhídrido maleico,

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060615&CC=US&NR=2006127329A1&KC=A1
 2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060629&CC=US&NR=2006140880A1&KC=A1

copolímeros, entre otros (párr. 9).

Adicionalmente D2, también enseña una composición que comprende el compuesto 5'-di-n-butil-bifenil-2,2-diol, polietilenglicol entre 5% y 15 % (párr.31) y vehículos oralmente aceptables como Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP) (párr. 35) y ácido cítrico, fumárico, málico, glutarico, oxálico entre otros (párr.34), propiedades bactericida frente a ciertas bacterias orales (tabla I, pág.5).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y las composiciones de D1 y D2 es que incluye el propilenglicol desde alrededor de 0.05% a alrededor de 5%.

Sin embargo no existe un efecto técnico sorprendente por el hecho de utilizar propilenglicol a cambio de polietilenglicol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición de conocidas en el arte previo, incluyendo propilenglicol a cambio de polietilenglicol, para lograr una composición alternativa a estas, para uso como antibacterial oral”.

De otro lado, es importante mencionar que en la descripción no se muestran ensayos o pruebas que permitan evidenciar algún efecto sorprendente producido por las composiciones reivindicadas dado que tienen la misma actividad que las composiciones conocidas.

Sin embargo, la utilización de propilenglicol y polietilenglicol, está divulgada ampliamente en el hadbook de excipientes que enseña la aplicación de estas materias primas, como solventes o humectantes en composiciones para uso oral, por lo tanto pueden ser intercambiable sin que se modifique la actividad de las composiciones como antibacteriales de uso oral³.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el propilenglicol divulgado en el handbook de excipientes en las composiciones de D1 y D2 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-10 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US20060127329	1 – 10	Nivel inventivo
D2	US20060140880	1 – 10	Nivel inventivo

³Handbook of pharmaceutical Excipients Sixth edition, Raymond C Rowe, Paul J Sheskey an Marian E Quinn, 2009, pág. 517-518 y 592.

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 2013-10-22

Elaboró: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Gloria Jacqueline Alfonso Roza