

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131457-00005-0000
Fecha: 2014-01-17 15:44:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

As. 121.646

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Expediente No. **12 131.457**– 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 19467 relacionado con la patentabilidad de la presente invención y notificado por fijación en lista el 22 de Octubre de 2013.

Atentamente nos permitimos remitir a su Despacho un nuevo pliego reivindicatorio compuesto por trece (13) reivindicaciones, las cuales se relacionan estrechamente con la materia divulgada en el capítulo descriptivo y no exceden el alcance de la invención inicialmente divulgada. Adjuntamos también el recibo correspondiente a la tasa de estudio de las reivindicaciones adicionales.

En cuanto a las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, nos permitimos resaltar que la reivindicación 1 incorpora materia de la antigua reivindicación 2, definiendo ahora un rango de composición de propilenglicol más restringido, modificación que se encuentra debidamente sustentada en el capítulo descriptivo y que se abordará en profundidad más adelante.

Con relación a los términos objetados por restarle concisión al pliego reivindicatorio, nos permitimos mencionar que la expresión “*desde alrededor*” fue eliminada en su totalidad, definiendo así rangos puntuales para los componentes que hacen parte de la composición reivindicada, lo cual es completamente distintivo del estado de la técnica.

Respecto al término “*al menos uno o más*”, afirmamos que el mismo no supone ninguna falta de claridad ya que define una limitación de la invención la cual es completamente comprensible en el contexto en el que se reivindica.

Así pues, la expresión “*al menos uno o más ingredientes activos que se encuentran 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*” es clara en cuanto a que **mínimo uno** de los componentes reivindicados debe hacer parte de la composición, sin descartar la posibilidad de que se incluyan también **dos, tres, o más** de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que dicha expresión es completamente comprensible y permite definir adecuadamente el alcance de la presente invención, por lo que la misma se mantiene en el actual pliego reivindicatorio.

Igualmente, consideramos que las reivindicaciones 3 a 10 no incurren en ninguna falta de concisión al incluir la expresión “*uno de dicho uno o más ingredientes activos*” toda vez que tales ingredientes activos se encuentran reivindicados de manera pertinente en la respectiva reivindicación independiente.

Por lo anterior, asumimos superadas todas y cada una de las fallas de claridad que presentaba el pliego reivindicatorio de la presente solicitud, el cual en nuestro concepto define y divulga de manera adecuada la presente invención.

Nivel inventivo

En opinión del señor Examinador, la invención descrita en la reivindicación 1 podría ser derivada de manera obvia a partir del estado de la técnica definido por los citados

X
3

documentos D1 (*"Tartar control oral care composition containing extract of Magnolia",* US20060127329) y D2 (*"Oral compositions containing biphenol antibacterial compounds",* US20060140880), objeción con la que estamos en desacuerdo y consecuentemente, presentamos nuestros argumentos y comentarios al respecto.

Teniendo en cuenta que la reivindicación 1 fue modificada, nos permitimos reproducirla a continuación para su posterior análisis:

"Una composición oral que comprende:

desde 0,1% a 5% en peso de propilenglicol;

desde 0,05 a 5% en peso de al menos uno o más ingredientes activos que se encuentran 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

un vehículo oralmente aceptable."

Como fue mencionado previamente en este memorial, el rango de propilenglicol que comprende la invención es ahora más restringido, lo cual obedece a la necesidad de diferenciarla claramente del estado de la técnica citado por su Despacho.

Antes de referirnos a la materia divulgada por dichas anterioridades, consideramos pertinente resaltar que el problema técnico objetivo de la presente invención involucra la necesidad de mejorar la solubilidad y la interacción positiva de los ingredientes activos del extracto de magnolia o de sus compuestos sintéticos análogos con otros componentes presentes en las composiciones orales, así como de mejorar la eficacia de la entrega de tales ingredientes activos con el fin de alcanzar mayor eficiencia y biodisponibilidad de los mismos.

A la luz de este planteamiento, encontramos que ninguno de los documentos citados por su Despacho sería del interés de una persona normalmente versada en la materia porque, a pesar de estar dirigidos a la formulación de composiciones de cuidado oral, no abordan la problemática central que resuelve la presente invención y por tanto,

Handwritten signature and number 4.

dicho versado en la materia no tendría la expectativa de encontrar en tales documentos información valiosa para alcanzar una composición como la reivindicada.

Sin embargo, con el ánimo de demostrar el total cumplimiento del requisito de nivel inventivo por parte de la invención, procedemos a analizar y comentar las divulgaciones del estado de la técnica cercano a la misma, las cuales resumimos a continuación:

Tabla 1. Divulgaciones del estado de la técnica más cercano a la presente invención.

Documento D1	Documento D2
Una composición oral que comprende:	Una composición oral que comprende:
10% a 30% de polietilenglicol	5% a 15% de polietilenglicol
0.001% al 10% de extracto de magnolia que contiene magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol y tetrahidrohonokiol	0.001% a 1% de 5,5'-di-nbutil-bifenil- 2,2-diol
Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP), anhídrido maleico, copolímeros, entre otros.	Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP), entre otros.

A partir de la anterior información, y considerando la nueva reivindicación 1, resulta evidente que las enseñanzas del estado de la técnica no habrían instruido al versado en la materia a desarrollar la presente invención, la cual consta específicamente de (i) 0.1% a 5% en peso de propilenglicol; (ii) 0.05% a 5% en peso de al menos uno de los ingredientes activos presentes en el extracto de magnolia, o un análogo sintético del mismo, y (iii) un vehículo oralmente aceptable.

En este orden de ideas, es de notar que tanto el documento D1 como D2 divulgan composiciones que comprenden de 10% a 30% de polietilenglicol y de 5% a 15% de polietilenglicol respectivamente, lo cual sin duda alguna **alejaría** al versado en la materia de la presente invención, orientándolo a incluir **rangos y componentes diferentes a los reivindicados**.

Más específicamente, consideramos que el versado en la materia, evidenciando la inclusión de polietilenglicol en las composiciones de cuidado oral de dichos documentos D1 y D2, se habría visto motivado a mantener dicho componente y los

45

rangos allí divulgados –los cuales en todo caso exceden el rango reivindicado–, resultado en una composición distinta a la aquí reivindicada.

En este sentido, consideramos que el hecho de señalar rangos específicos, los cuales reiteramos no equivalen al rango de propilenglicol reivindicado, sino que lo exceden, no constituye una indicación o sugerencia concreta para derivar de manera obvia la presente invención, la cual insistimos se mantiene obvia en vista del arte previo citado por su Despacho.

De hecho, encontramos que dichos documentos D1 y D2 divulgan composiciones en las que la inclusión de un agente humectante, específicamente polietilenglicol, es **opcional**. De acuerdo con esto, consideramos que el versado en la materia se alejaria aún más de la presente invención bajo la sugerencia de que dicho componente puede estar presente o bien descartarse de la composición de cuidado oral, sobre todo teniendo en cuenta que, para el caso de la presente invención, la inclusión de propilenglicol resulta vital para solucionar el problema técnico objetivo.

Adicionalmente, cabe resaltar que dichos documentos D1 y D2 ni siquiera favorecen la elección específica de polietilenglicol, sino que proporcionan una larga lista de excipientes como posibles agentes humectantes –dentro de los cuales **no se incluye el propilenglicol**–, a partir de los cuales es posible elegir uno o más de ellos como parte de la composición final, por lo que no comprendemos cómo podrían dichas anterioridades sugerir u orientar la elección puntual de propilenglicol.

Por lo anterior, consideramos que en definitiva ninguno de los documentos D1 o D2 brindan instrucciones o guían al versado en la materia a sustituir el polietilenglicol que comprenden tales composiciones por **propilenglicol**, el cual a pesar de constituir igualmente un poliol comúnmente empleado como agente humectante, desempeña un rol esencial para la presente invención, como se explicará a continuación.

El propilenglicol, como ingrediente indispensable de la composición reivindicada, es un agente que permite mejorar la solubilidad de los ingredientes activos que se encuentran presentes en el extracto de magnolia, tal y como se evidencia en el siguiente fragmento del capítulo descriptivo:

“Algunas formas de realización de la presente invención proporcionan un método para mejorar la solubilidad de un ingrediente activo que se encuentra en el extracto de magnolia, que comprende mezclar propilenglicol con el ingrediente activo.”

A este respecto es oportuno mencionar que ninguno de los documentos D1 o D2 anticipa la propiedad del propilenglicol como agente que favorece y mejora la solubilidad de los ingredientes activos que se encuentran presentes en el extracto de magnolia, por tanto consideramos que para el versado en la materia sería imposible deducir tal característica técnica de la presente invención a partir del estado de la técnica.

Considerando este hecho de la mano con el problema técnico objetivo ya mencionado, nos permitimos afirmar que la inclusión de **propilenglicol** dentro de la presente composición es precisamente la característica que permite alcanzar una **composición eficaz** en la medida que soluciona los problemas de estabilidad e interacciones indeseadas que suele involucrar el uso del extracto de magnolia como ingrediente activo, permitiendo mejorar la eficacia de su entrega y por tanto, alcanzando **mayor eficacia antibacterial**.

Así pues, afirmamos que ninguna de las enseñanzas contenidas en los documentos D1 o D2 logra desvirtuar o anticipar la materia aquí reivindicada, la cual soluciona de manera pertinente el problema técnico que se plantea, constituyendo adicionalmente un valioso aporte al estado de la técnica en virtud de las ventajas que presenta.

Teniendo en cuenta entonces que la presente invención constituye una evidente mejora a las composiciones disponibles en el estado de la técnica, más específicamente a aquellas divulgadas en los documentos D1 y D2, solicitamos respetuosamente sea reconocido el cabal cumplimiento del requisito de nivel inventivo por parte de la presente invención.

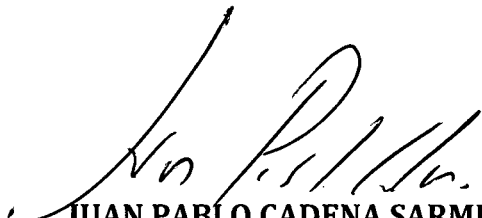
67

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:

desde 0,1% a 5% en peso de propilenglicol;

desde 0,05 a 5% en peso de al menos uno o más ingredientes activos que se encuentran 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

un vehículo oralmente aceptable.
2. La composición de la reivindicación 1, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos está presente en una cantidad de 0,1% a 3% en peso de la composición.
3. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es magnolol.
4. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es honokiol.
5. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es tetrahidromagnolol.
6. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es tetrahidrohonokiol.
7. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol.
8. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es isopropil magnolol.
9. La composición de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al menos uno de dichos uno o más ingredientes activos es isobutil magnolol.

98
9

10. Un método para tratar o prevenir una enfermedad o afección de la cavidad bucal que comprende:

proporcionar una composición que comprende:

desde 0,05 a 10% en peso de propilenglicol;

desde 0,05 a 5% en peso de uno o más ingredientes activos que se encuentran en el extracto de magnolia o un análogo sintético del mismo, seleccionado de: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, isopropil magnolol, isobutil magnolol, y 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol; y

un vehículo oralmente aceptable; y

aplicar la composición a la cavidad bucal de un sujeto que lo necesite.

11. El método de la reivindicación 10, donde la composición se aplica diariamente por un período de al menos una semana.

12. Una composición de acuerdo con la reivindicación 1 para su uso en un método para tratar o prevenir una enfermedad o afección de la cavidad bucal, el método comprende aplicar la composición a la cavidad bucal.

13. La composición de la reivindicación 12, donde la composición se aplica diariamente por un período de al menos una semana.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -

121646
10



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

RECIBO DE CAJA

No. 14 - 004073

Bogotá D.C., Enero 15 de 2014 - 09:01:12

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
RECIBO DE CA	999999999	3970	15/01/2014		48.451.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	31.000.00
				\$31.000.00

SON: *TREINTA Y UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131457- -00005-0000

Fecha: 2014-01-17 15:44:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

Enero 15 de 2014 - 09:40:15

121646

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

-/-

11/10



RECIBO DE CAJA

No. 14 - 004079

Bogotá D.C., Enero 15 de 2014 - 09:01:12

RECIBIDO DE : BRIGARD & CASTRO S.A.

NI 860.047.372

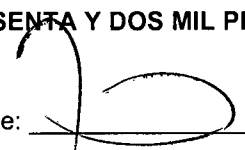
*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
RECIBO DE CA	999999999	3970	15/01/2014		48.451.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
2 50005-01-01	SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INIC	31.000.00	62.000.00
				\$62.000.00
			=====	

SON: **SESENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: 

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-131457- -00005-0000

Fecha: 2014-01-17 15:44:17 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 10

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@slc.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Enero 15 de 2014 - 09:40:15