

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 13-104495- -2	FECHA: 2014-04-23 10:45:30
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
SILVANA MARIA LÓPEZ DÍAZ

Asunto: Radicación: 13-104495- -2
 Trámite: 11
 Evento: 379
 Actuación: 519
 Oficio: 4787
 Folios: 5

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/US2010/056518				
Fecha de Presentación Internacional	12/11/2010				

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:	13-104495-00000-0000	24/Abril/2013
Reivindicaciones:	13-104495-00000-0000	24/Abril/2013
Prioridad:	WO2010US56518	12/Noviembre/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: “PRODUCTO PARA EL CUIDADO BUCAL ASÍ COMO MÉTODOS PARA EL USO Y MANUFATURA DEL MISMO”

El problema técnico se refiere a la necesidad de proporcionar una composición para enjuague bucal, para solucionar este problema la solicitud presenta un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de una cantidad eficaz de una sal de zinc soluble junto con una cantidad eficaz de un conservante seleccionado de

metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico, monocaprilato de glicerol, y combinaciones de los mismos.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K8/27; A61K8/34; A61K8/37; A61K8/49; A61Q11/00

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

El uso de la reivindicación 11 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la Solicitud de Patente

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 dado que la solicitud contiene 11, es decir más de diez (10) reivindicaciones y se pagó la tasa complementaria, se estudiarán todas las reivindicaciones presentadas porque fueron cubiertas por la tasa pagada.

Título

El título no debería mencionar el uso, dado que este no es patentable, de acuerdo con la legislación vigente, por lo cual se sugiere al Solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 11, además de no ser patentable porque se refiere a un uso y a un método de tratamiento, no es clara porque pretende definir un producto por el uso que eventualmente pueda dársele y por un método de tratamiento, los cuales no son características técnicas de un producto. Se sugiere hacer la aclaración del caso.

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 invocada, es decir el 12 de noviembre de 2010.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO2007139950	"Isothiazolinone biocides enhanced by zinc ions"	06/Diciembre/2007
D2	US5817295	"Alcohol free mouthwash"	06/Octubre/1998

El documento D1¹ divulga una composición antimicrobiana que comprende una isotiazolinona, tal como 1,2-benzisotiazolin-3-ona y un compuesto de cinc seleccionado de sales de zinc, óxidos de zinc, hidróxidos de zinc o combinaciones de los mismos. Las sales de zinc útiles incluyen, por ejemplo, óxidos, sulfatos, cloruros y combinaciones de los mismos; el compuesto de zinc mejora la actividad antimicrobiana de la composición que contiene isotiazolinona, mejora que contribuye

¹http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2007139950&KC=&FT=E&locale=en_EP

a mejorar la actividad antimicrobiana deseada con una concentración de isotiazolinona más baja. La composición antimicrobial (todo el documento) contiene sal de Zinc en 0,0005 a 20% (Pág. 1, línea 32 y Ej. 4) junto con el conservante metilisotiazolinona (MIT) (Párr. [003] y Ej. 4), los cuales proporcionan sinergia contra las bacterias (Págs. 12 a 14, Ej. 4 y Fig. 3).

El documento D2² divulga una composición para colutorio bucal que tiene sabor agradable y no contiene alcohol, la cual es eficaz para eliminar las bacterias y otra microflora oral responsable de la producción de la placa, periodontitis, gingivitis, enfermedad de las encías y mal aliento. El enjuague bucal está en forma de una solución acuosa (Col. 1, líneas 5 a 15), contiene sal de Zinc al 0,005% (Ejs. 1 y 4), conservante ácido benzoico, benzoato de sodio (Ejs. 1 y 4), alcohol bencílico (Col 5, línea 1 y Ejs. 1 y 4) y logra un efecto sinérgico contra bacterias (Col. 1, líneas 15 a 25, Col. 3, línea 39 y Ej. 2).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

En el presente caso, el enjuague reclamado en la solicitud no tiene nivel inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: *“Un enjuague bucal que comprende una solución acuosa de (a) una cantidad efectiva de una sal de cinc soluble oralmente aceptable, en donde la sal de cinc está presente en una cantidad que corresponde a 0,05 a 2% p; y (b) una cantidad efectiva de un conservante seleccionado de metilisotiazolinona (MIT), alcohol bencílico, monocaprilato de glicerina, y combinaciones de los mismos.”* (Pág. 46 del radicado 13-104495-00000-0000).

La tabla siguiente presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1		
Características esenciales	D1	D2
Reiv 1		
Enjuague bucal, solución acuosa	Composición antimicrobial Todo el documento	Enjuague bucal, solución acuosa Col. 1, líneas 5 a 15
Sal de Zinc 0,05 a 2%	Sal de Zinc 0,0005 a 20% Pág. 1, línea 32 y Ej. 4	Sal de Zinc 0,005% Ejs. 1 y 4
Conservante Metilisotiazolinona (MIT)	Conservante Metilisotiazolinona (MIT) Párr. [003] y Ej. 4	Conservante Ácido benzoico, benzoato de sodio Ejs. 1 y 4
Alcohol bencílico	No mencionado	Alcohol bencílico Col 5, línea 1 y Ejs. 1 y 4
Monocaprilato de glicerina	No mencionado	No mencionado
Combinaciones de ellos		
Efecto	Efecto	Efecto
Sinergia contra bacterias	Sinergia contra bacterias Págs. 12 a 14, Ej. 4 y Fig. 3	Sinergia contra bacterias Col. 1, líneas 15 a 25, Col. 3, línea 39 y Ej. 2

El documento D2, considerado el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, divulga una composición para colutorio bucal que tiene sabor agradable y no contiene alcohol, la cual es eficaz para eliminar las bacterias y otra microflora oral responsable de la producción de la placa, periodontitis, gingivitis, enfermedad de las encías y mal aliento. El enjuague bucal está en forma de una solución acuosa (Col. 1, líneas 5 a 15), contiene sal de Zinc al 0,005% (Ejs. 1 y 4),

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=5817295&KC=&FT=E&locale=en_EP

conservante ácido benzóico, benzoato de sodio (Ejs. 1 y 4), alcohol bencílico (Col 5, línea 1 y Ejs. 1 y 4) y logra un efecto sinérgico contra bacterias (Col. 1, líneas 15 a 25, Col. 3, línea 39 y Ej. 2).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1, y el enjuague divulgado en el documento D2 consiste en que contiene el conservante metilisotiazolinona (MIT) y, opcionalmente, monocaprilato de glicerina.

No hay evidencia de que el incluir específicamente el conservante metilisotiazolinona (MIT) y, opcionalmente, monocaprilato de glicerina proporcione un enjuague con algún efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el del documento D2, puesto que el enjuague del documento D2 ya tiene actividad para eliminar las bacterias y otra microflora oral responsable de la producción de la placa, periodontitis, gingivitis, enfermedad de las encías y mal aliento.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el enjuague conocido en documento D2 para proporcionar otro enjuague alternativo.

El documento D1 divulga una composición antimicrobiana que comprende una isotiazolinona, tal como 1,2-benzisotiazolin-3-ona y un compuesto de cinc seleccionado de sales de zinc, óxidos de zinc, hidróxidos de zinc o combinaciones de los mismos. Las sales de zinc útiles incluyen, por ejemplo, óxidos, sulfatos, cloruros y combinaciones de los mismos; el compuesto de zinc mejora la actividad antimicrobiana de la composición que contiene isotiazolinona, mejora que contribuye a mejorar la actividad antimicrobiana deseada con una concentración de isotiazolinona más baja. La composición antimicrobiana (todo el documento) contiene sal de Zinc en 0,0005 a 20% (Pág. 1, línea 32 y Ej. 4) junto con el conservante metilisotiazolinona (MIT) (Párr. [003] y Ej. 4), los cuales proporcionan sinergia contra las bacterias (Págs. 12 a 14, Ej. 4 y Fig. 3).

Por lo tanto, la persona normalmente conocedora de la materia, incluiría el conservante metilisotiazolinona (MIT) (u otro conocido como por ejemplo monocaprilato de glicerina) en el enjuague que se divulga en el documento D2, teniendo en cuenta la enseñanza del documento D1 según la cual los compuestos de zinc mejoran la actividad antimicrobiana de la metilisotiazolinona (MIT). De manera que la reivindicación 1 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no tiene nivel inventivo.

Dado que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no presentan alguna característica adicional que conceda nivel inventivo al objeto de la reivindicación independiente, se considera que tampoco tienen nivel inventivo.

9. Conclusión

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

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO2007139950	1 – 9	Nivel Inventivo
D2	US5817295	1 – 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 2014-04-29

Elaboró: Olga Rosa Gonzalez Fonseca

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon