

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREATIVIDADES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-063441- -00013-0000

Fecha: 2012-01-26 12:3:1 Dep. 2020 DIR.NUEVASCREA
 Tra. 11 PATENTE I/II Eve: 378 FASE NACIONAL I
 Act. 372 INFORME Folios: 4

Radicación **07-63441**

Patente de Invención ☒ Patente de Modelo de Utilidad ☐
 Vía Nacional ☐
 Vía PCT (Fase Nacional) ☒ Cap. I ☒ Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional: PCT/US2005/046521

Fecha de Presentación Internacional: 21 Diciembre 2005

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 30 a 38	22 Junio 2007
Reivindicaciones:	Folios 39 a 40	22 Junio 2007
	Folios 87 a 88	18 Abril 2011
	Folio 105	07 Octubre 2011
Respuesta del solicitante:	Folios 84 a 86	18 Abril 2011
	Folios 100 a 104	07 Octubre 2011
Prioridad:	US 60.639.330	22 Diciembre 2004
	US 11.244.693	06 Octubre 2005

2. Modificaciones aceptadas

Se acepta el capítulo reivindicatorio modificado en fase nacional de 1 a 10 reivindicaciones (folio 105) para evaluación.

3. Objeto de la Invención

Título de la solicitud: "Composición para cuidado oral que comprende un extracto de magnolia y un extracto de lúpulo" (modificado en folio 100).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de composiciones para el cuidado bucal que tenga propiedades antiinflamatorias y antibacterianas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que contiene un compuesto de un extracto de magnolia y un compuesto de extracto de lúpulo los cuales son agentes para la prevención de la formación de placa, inflamación e infección en la cavidad bucal.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K8/35; A61K8/34; A61Q11/00

4. De la Solicitud de Patente

Título

El título modificado en el folio 100 corresponde con el objeto de la solicitud.

Descripción (Art 28 D 486)

La Descripción es clara porque la información que contiene permite que el experto en la materia pueda comprender el problema técnico y la solución aportada por la invención.

La Descripción divulga la invención de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda ejecutarla.

Reivindicaciones (Art 30 D 486)

Las reivindicaciones son claras, concisas y están soportadas por la Descripción.

5. Unidad de Invención (Art 25, D 486)

La solicitud comprende una sola invención, por lo cual cumple el requisito de Unidad de Invención.

6. Es una Invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 se considera una invención, de acuerdo con el Art citado.

7. No es una excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

Las reivindicaciones 1 a 10 son patentables porque no se refieren a uso, de acuerdo con los Art citados.

9. Análisis de las oposiciones (Art 42 D 486)

No se presentaron oposiciones.

10. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la fecha de la solicitud prioritaria (22 diciembre 2004) y, consultadas las fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

11. Respuesta a los Argumentos del Solicitante

Como respuesta a los requerimientos realizados por este despacho en el oficio 11061 el solicitante adjunta un nuevo capítulo reivindicatorio que consta de 10 reivindicaciones (Folio 105).

Luego de las objeciones realizadas por este despacho en el oficio 11061, el solicitante en folios 100 a 104 presenta respuesta a los requerimientos así:

- En cuanto a la objeción de **claridad y sustento** realizada por esta oficina, el solicitante responde:

"...se han eliminado los términos objetados de las reivindicaciones. Las expresiones "un ingrediente" y "menor a" no aparecen en el nuevo pliego reivindicatorio, por lo que damos por superada dicha objeción."

"Respecto a los porcentajes, se ha especificado en cada reivindicación con respecto a qué se da el porcentaje en peso, bien sea respecto al peso total de la composición, o al peso total del extracto."

Esta oficina da por superadas las objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio en cuanto a que se suprimen expresiones y/o términos imprecisos. Asimismo considera que la caracterización de la composición por los componentes y porcentajes de estos es adecuado.

"En cuanto al sustento de las composiciones reivindicadas, es preciso mencionar que el uso de los componentes del extracto se encuentra divulgado y sustentado en la descripción. Por ejemplo, el párrafo 9 de la descripción explica de manera clara que el extracto de lúpulo puede referirse a un extracto natural, o a un equivalente sintético o semisintético de dicho extracto o un componente activo de dicho extracto. Similarmente, el párrafo 14 hace referencia a la preparación de ácidos hexahidrobeta ("HHBA") tales como hexahidrolupulona y hexahidrocolupulona, mientras que el párrafo 15 menciona la posibilidad de obtenerlos comercialmente. De manera análoga, se muestran definiciones y métodos para obtener componentes específicos de extracto de magnolia, como en el párrafo 19."

"De igual manera, es importante señalar que el ejemplo 1 especifica como componente "Extractos ácidos de lúpulo (HHBA)", por ejemplo hexahidrolupulona y hexahidrocolupulona, no el extracto en su totalidad..."

Esta oficina encuentra que las aclaraciones realizadas por el solicitante en cuanto al sustento son adecuadas, y considera que el capítulo descriptivo permite con la información revelada llegar a reproducir la invención reclamada en su totalidad.

- En cuanto a la objeción de **nivel inventivo** realizada por esta oficina, el solicitante responde:

"en relación a las objeciones de nivel inventivo en vista de US5370863 (D2) y D3, vale la pena resaltar que no existe ninguna indicación o sugerencia en estos documentos, por sí solos o en combinación, que permitieran a una persona medianamente versada en la materia desarrollar la presente invención. Inicialmente, porque ninguno de los documentos sugiere combinar un extracto de magnolia con un extracto de lúpulo, que consiste esencialmente en un ácido beta hidrogenado. También porque el efecto sinérgico obtenido con dicha combinación no resultaría de ninguna manera obvio para el técnico medio enfrentado al problema técnico de la presente solicitud".

Para demostrar lo anterior, nos permitimos anexar una declaración de uno de los inventores de la presente solicitud, Harsh Trivedi, en donde se explica el método que se usó para determinar el efecto sinérgico obtenido con las composiciones reivindicadas". (Ver folios 106 a 112)

De acuerdo con los argumentos dados por el solicitante, esta oficina se encuentra de acuerdo con las afirmaciones del solicitante puesto que los datos mostrados por el solicitante muestran el efecto de sinergia evidente para la unión de ambos componentes (extracto de magnolia y ácido beta hidrogenado de extracto de

lúpulo) por la determinación de la concentración de inhibición fraccional (folio 85); y aunque es conocida la actividad antibacterial de cada uno de los extractos por separado, con lo divulgado en el estado de la técnica, una persona del oficio normalmente versada en la materia no esperaría que la combinación de dos componentes de reconocido efecto antibacterial, presenten un efecto sinérgico y considera que el objeto de invención tiene de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, los argumentos del solicitante presentados como respuesta al concepto técnico relacionado con el Art 45, son relevantes y por tanto son aceptados.

12. Examen de Patentabilidad (Art 14 D 486)

Novedad (Art 16 D486)

La composición oral reivindicada es nueva porque contiene la combinación de extracto de magnolia y ácidos beta hidrogenados del extracto de lúpulo (hexahidrolupulona y hexahidrocolupulona) para el cuidado bucal, dicha combinación no había sido divulgada en el estado de la técnica.

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

El Estado de la Técnica no indica al Experto en la Materia la forma de resolver el problema de la necesidad de composiciones para el cuidado bucal que tenga propiedades antiinflamatorias y antibacterianas como lo resuelve esta invención, es decir por el hecho de incluir la combinación de extracto de magnolia y ácidos beta hidrogenados del extracto de lúpulo (hexahidrolupulona y hexahidrocolupulona), en las composiciones para el cuidado oral ya conocidas en el estado de la técnica, y que dicha combinación presentara un efecto sinérgico en cuanto a la actividad antibacterial sobre cepas bacterianas que comunmente habitan en la cavidad bucal como son *A. viscosus* y *S. mutants*. Por lo anterior se considera que la composición oral reclamada en la presente solicitud no es obvia y tiene Nivel Inventivo.

Aplicación industrial (Art 19 D 486)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 puede ser producido o utilizado en la industria farmacéutica y cosmética. Por lo cual cumple con el requisito de Aplicación Industrial.

13. Conclusión

En consecuencia, y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda conceder las reivindicaciones 1 a 10 (folio 105).

Bogotá D.C.,

Elaborado por: Ana Delia Pinzón García
Revisado Por: Jacqueline Alfonso *oic lt*
Aprobado por: José Luis Salazar López