

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-76165- -6	FECHA: 2013-02-12 11:23:31
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
NOTIFICACIONES@BC.COM.CO

Asunto: Radicación: 9-76165- -6
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 2582
Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2008/050690				
Fecha de Presentación Internacional	10/01/2008				

Jurídicos:

Mediante oficio N° 17259 notificado por fijación en lista de fecha de 02 de octubre de 2012 este Despacho en forma equivocada requirió al doctor Emilio Ferrero en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina , para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente que se tramita dentro del expediente de la referencia.

Teniendo en cuenta que el apoderado de la presente solicitud es el doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 17259 de fecha de 02 de octubre de 2012 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento a su nombre, en los siguientes términos:

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:	Folios 9 a 33	22/Julio/2009
Reivindicaciones:	Folios 34 a 36	22/Julio/2009

Prioridad:	US 11/621,846	10/Enero/2007
------------	---------------	---------------

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: “Composiciones para el cuidado oral que comprenden un extracto de *Hippophae*”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar composiciones para el cuidado oral que combatan de manera efectiva la placa y las enfermedades de la cavidad oral.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona composiciones orales que comprenden entre 0.001 y 20% de un extracto de *Hippophae* y un portador aceptable.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A 61 K 36/185.

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

El objeto de las reivindicaciones 20 a 23 que hace referencia a un método de tratamiento no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque reclama un portador aceptable pero no especifica las opciones preferentes de éste, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger.

Las reivindicaciones 1, 4 a 6 y 17 no son claras porque el término “aproximadamente” es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 3 no es clara porque reclama un donador de iones calcio pero no incluye las opciones preferentes del mismo ni su proporción dentro de la composición. Se sugiere incluir el contenido de las reivindicaciones 6 a 8 en la reivindicación 3. De forma similar, la reivindicación 14 no es clara porque no especifica las opciones preferentes de la fuente de iones fluoruro reclamada, la reivindicación 15 del surfactante, la reivindicación 16 de los antioxidantes, vitaminas y extractos de plantas, y la reivindicación 18 del agente anti-cálculo o antibacteriano. Adicionalmente, la mayoría de los componentes anteriores se define por medio de su función en vez de referirse a sus características esenciales. Se sugiere incluir los compuestos y proporciones que hacen parte de la invención definidos por medio de su denominación común internacional o nombre IUPAC.

La pastilla, goma de mascar y película soluble o no soluble reclamadas en la reivindicación 9, no están sustentadas en la descripción ya que no se mencionan dentro de las realizaciones de la invención. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable

generalización de las composiciones que han sido elaboradas o probadas, es decir, que se encuentran debidamente sustentadas.

6. 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 (Enero 10 de 2007) y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	WO 01 87247	Herbal composition useful for treatment or oral cavity and a method for its local delivery thereof	22/Noviembre/2001
D2	US 2006 0286044	Anti-caries oral care composition with xylitol	21/Diciembre/2006
D3	US 2003 0206874	Promoting whole body health	06/Noviembre/2003

El documento D1¹ divulga una composición para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la cavidad oral que contienen *Hippophae rhamnoides* como principio activo en un portador farmacéuticamente aceptable adaptado para la administración tópica en la cavidad oral (Reivindicación 1).

El documento D2² divulga una composición oral que comprende glicerofosfato de calcio en una cantidad de 0.13% en peso, liberando iones calcio a la composición (Pág. 8, párrafo 0076).

El documento D3³ divulga una composición para el cuidado oral que puede contener donadores de iones calcio, humectantes (como glicerina, sorbitol, propilenglicol), fuentes de iones fluoruro, antioxidantes, agentes anticálculo, policarboxilatos y surfactantes (Pág. 9, párrafo 0093; Pág. 11, párrafo 0123; Pág. 12, párrafo 0142).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Una composición para el cuidado oral, que comprende: (a) aproximadamente 0,001 hasta aproximadamente 20% de un extracto de *Hippophae*; y (b) un portador aceptable” (Fl. 34).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Una composición para el cuidado oral que comprende:	Una composición para el cuidado oral que comprende:
Extracto de <i>Hippophae</i> (0,001 a 20% aproximadamente)	Extracto de <i>Hippophae</i>
Un portador aceptable	Un portador aceptable

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña una composición para el tratamiento de

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=WO&NR=0187247A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20011122&DB=EPODOC&locale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20061221&CC=US&NR=2006286044A1&KC=A1
3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20031106&CC=US&NR=2003206874A1&KC=A1

enfermedades relacionadas con la cavidad oral que contienen *Hippophae rhamnoides* como principio activo en un portador farmacéuticamente aceptable adaptado para la administración tópica en la cavidad oral (Reivindicación 1). La cantidad de extracto de H. rhamnoides en la composición puede estar en el rango de 2 a 99% por peso (Pág. 4, párrafo 3). Las condiciones orales a ser tratadas incluyen periodontitis y gingivitis (Reivindicación 6). D1 también divulga que la composición se puede aplicar en la boca en forma de solución, gel, pasta, tableta, goma de máscar, etc. (Pág. 5, párrafo 2) para el tratamiento de la gingivitis (Pág. 7, ejemplo 2). Adicionalmente, D1 enseña que la composición puede contener otros extractos de plantas o mezclas de los mismos (Reivindicación 2).

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2, 4, 5, 9 a 11 y 16 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 3 consiste en “La composición de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende adicionalmente un donador de iones calcio” (Fl. 34)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1	D2	D3
Una composición para el cuidado oral que comprende:	Una composición para el cuidado oral que comprende:	Una composición para el cuidado oral que comprende:	Una composición para el cuidado oral que comprende:
Extracto de <i>Hippophae</i> (0,001 a 20% aproximadamente)	Extracto de <i>Hippophae</i>	No se menciona	No se menciona
Un portador aceptable	Un portador aceptable	Un portador aceptable	Un portador aceptable
Un donador de iones calcio	No se menciona	Un donador de iones calcio como glicerofosfato de calcio	Un donador de iones calcio

El documento D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una composición para el tratamiento de enfermedades relacionadas con la cavidad oral que contienen *Hippophae rhamnoides* como principio activo en un portador farmacéuticamente aceptable adaptado para la administración tópica en la cavidad oral (Reivindicación 1). La cantidad de extracto de H. rhamnoides en la composición puede estar en el rango de 2 a 99% por peso (Pág. 4, párrafo 3). Las condiciones orales a ser tratadas incluyen periodontitis y gingivitis (Reivindicación 6). D1 también divulga que la composición se puede aplicar en la boca en forma de solución, gel, pasta, tableta, goma de máscar, etc. (Pág. 5, párrafo 2). Adicionalmente, D1 enseña que la composición puede contener otros extractos de plantas o mezclas de los mismos (Reivindicación 2).

D2 divulga una composición oral que comprende glicerofosfato de calcio en una cantidad de 0.13% en peso y que libera iones calcio a la composición. La liberación de iones calcio y iones fluoruro a los dientes eleva sorprendentemente los niveles de remineralización en caries dentales existentes y también previene el desarrollo de nuevas caries dentales (Pág. 8, párrafo 0076).

D3 divulga una composición para el cuidado oral que puede contener donadores de iones calcio, humectantes (como glicerina, sorbitol, propilenglicol), fuentes de iones fluoruro, antioxidantes, agentes anticálcico, policarboxilatos y surfactantes (Pág. 9, párrafo 0093; Pág. 11, párrafo 0123; Pág. 12, párrafo 0142). La composición oral puede presentarse en forma de enjuagues bucales, gomas de mascar, hilo dental, cremas y geles dentales, entre otros;

la cantidad de agua en algunas composiciones va desde 2% hasta 45%, dependiendo de la composición (Pág. 5, párrafo 0047; Pág. 9, párrafo 0093). La composición puede tratar enfermedades o condiciones de la cavidad oral como gingivitis, periodontitis y otras condiciones inflamatorias (Pág. 4, párrafo 0034).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 3 y la composición de D1 consiste en que la composición comprende un donador de iones de calcio.

El hecho de incluir un donador de iones de calcio en la composición para el cuidado oral no muestra un efecto técnico mejorado con respecto a la eliminación de la placa y las enfermedades de la cavidad oral.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo modificar la composición de cuidado oral conocida en D1 para conseguir composiciones alternativas que eliminen la placa y las enfermedades de la cavidad oral”.

Sin embargo, la utilización de donadores de iones de calcio como parte de los componentes de una composición para el cuidado oral, ya está divulgada en los documentos D2 y D3. El documento D2 se refiere a una composición oral que comprende glicerofosfato de calcio en una cantidad de 0.13% en peso y enseña que la liberación de iones calcio aumenta la remineralización en caries dentales existentes de manera sorprendente y también previene el desarrollo de nuevas caries dentales (Pág. 8, párrafo 0076). Por su parte, D3 divulga una composición para el cuidado oral que comprende donadores de iones calcio (Pág. 9, párrafo 0093).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría los donadores de iones de calcio de cualquiera de los documentos D2 o D3 en la composición de D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 3 de la solicitud; por lo cual la reivindicación 3 se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 6 a 8 no mencionan características inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Cabe aclarar que características adicionales de la invención como la presentación en forma de hilo dental, una fuente de iones fluoruro, un surfactante, un humectante, un agente anticálcico y un polímero de policarboxilato aniónico, ya están divulgadas en el documento D3. En consecuencia, las reivindicaciones 12 a 15 y 17 a 19 tampoco se pueden considerar inventivas.

Conclusión:
Las reivindicaciones 3, 6 a 8, 12 a 15 y 17 a 19 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	WO 01 87247	1, 2, 4, 5, 9 - 11, 16	Novedad
		3, 6 – 8, 12 – 15 y 17 – 19	Nivel Inventivo
D2	US 2006 0286044	3, 6 – 8	Nivel Inventivo
D3	US 2003 0206874	3, 6 – 8, 12 – 15 y 17 – 19	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 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 2013-02-19

Elaboró: Jeny Paola Villate Becerra

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon