

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado

EMILIO FERRERO
eferrero@gmail.com

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-076165- -00005-0000

Fecha: 2012-09-26 08:52:12 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 6

ASUNTO

Radicación 09-76165
Trámite 011
Evento 378
Actuación 519
Oficio
Folios 006

EE 17 25 9

Patente de Invención ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (Fase Nacional) ☐

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Cap. I ☐

Cap. II ☐

No. Solicitud Internacional PCT/US2008/050690

Fecha de Presentación Internacional 10 Enero 2008

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.

Expediente 09 76165 1er Art 45

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 of oral cavity and a method for its local delivery thereof	22/Noviembre/2001
D2	US 2006 0286044	Anti-caries oral care composition	21/Diciembre/2006

		with xylitol	
D3	US 2003 0206874	Promoting whole body health	06/Noviembre/2003

D1<http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=WO&NR=0187247A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20011122&DB=EPODOC&locale=en> EP divulga (Reivindicación 1) 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.

D2<http://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 divulga (Pág. 8, párrafo 0076) una composición oral que comprende glicerofosfato de calcio en una cantidad de 0.13% en peso, liberando iones calcio a la composición.

D3<http://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 divulga (Pág. 9, párrafo 0093; Pág. 11, párrafo 0123; Pág. 12, párrafo 0142) 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.

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.

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 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 mascar, 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

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

Los documentos D1 a D3 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque:

D1 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 mascar, 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 (Pág. 9, párrafo 0093). 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 sorprendentemente 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 D2 y 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 a 11 – 16	Novedad
D1	WO 01 87247	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.

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
2 OCT. 2012

Elaborado por: Mónica Alexandra Nova Manosalva 

Revisado por: Consuelo Leguizamón Leguizamón

Aprobado por: José Luis Salazar López