

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**No. 05-122742- -00008-0000**Fecha: 2010-10-19 16:46:20 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 18

Señora

Alix Carmenza Céspedes de Vergel

Jefe de División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. _____ S. _____ D. _____

Referencia: Expediente No. 05.122.742

Solicitud de Patente de Invención titulada: "Composiciones antisépticas,
métodos y sistemas"

Solicitante: Tyco Healthcare Group LP

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No.253
DEL 23 DE JULIO DE 2010, OFICIO No. 09244 (EXAMEN DE FONDO)

ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad en referencia, doy respuesta al auto emanado por ese Despacho dentro del término legal: *

1. Objeciones del Examinador**1.1 Claridad de la solicitud**

Su Despacho menciona que las reivindicaciones 1, 11 y 13 utilizan expresiones "al menos" y "por lo menos" las cuales no definen inequívocamente (no es concisa) la composición.

Además menciona que el efecto que tiene la composición, el pH como una consecuencia de la concentración de sal en dicha composición y la forma como está empacada; elementos

que no son características esenciales de la composición.

Así mismo, su Despacho menciona que las características que definen una invención, son las características técnicas estructurales.

Establece su Despacho que el pH, es un parámetro el cual se obtiene como consecuencia de la concentración de la composición. Afirma su Despacho que el pH no es una característica esencial, y que la materia reclamada es la misma en las reivindicaciones 1, 11 y 13.

Se afirma además que el pH y la forma cómo se empaca la composición, no son elementos que definan la presente invención.

Se menciona también en el examen de fondo que en la descripción no existe soporte con ejemplos de composiciones reclamadas que contengan la sal trisódica de EDTA, sola ni tampoco que contengan las dos sales tri y tetra sódica, en una misma composición, que den evidencia de un efecto técnico y que resuelvan el problema planteado.

Cita su Despacho que la reivindicación 32 se caracteriza por un uso y establece además que las reivindicaciones 22 a 26, se refieren a un uso, los cuales no son patentables.

1.2 Novedad

Con relación al requisito de novedad su Despacho afirma que comparando las características esenciales de la reivindicación 1 con **D1** (US6267979) se observa que no es novedosa, como tampoco las reivindicaciones 1-3, 10-11, 13-15.

Se afirma que el hecho de que el solicitante haya probado la composición de la sal tetrasódica de EDTA, ya divulgada, con unos microorganismos específicos, no quiere decir que sean nuevas.

Con relación a **D1** su Despacho afirma que dicho documento además de las composiciones de un quelante con un biocida, menciona composiciones de la sal de EDTA tetrasódica; y que este documento también menciona que las composiciones se usan en control de la contaminación biológica y para inhibir la colonia microbiana adherida a catéteres venosos lo

cual abarca el uso pretendido por el solicitante para la composición reclamada.

1.3 Nivel Inventivo

Con relación al nivel inventivo su Despacho asevera los documentos **D1** y **D2** (libro¹) afectan el nivel inventivo de las reivindicaciones 7,8,9,12, 19,20 y 4-6, 9,16-18,21 de la presente invención debido a lo siguiente.

Afirma el examinador que se reconoce la novedad de las reivindicaciones 7,8,9,12, 19,20 pero que las mismas no aportan ninguna característica que las haga invéntivas.

Su Despacho afirma que es conocido que realizar ajustes en las concentraciones de la sal tetrasódica del ácido diaminoetileno tetraacético, para obtener una composición específica, es una actividad que hace parte de la rutina del experto en la materia, que no las hace inventivas. Además, el hecho de probar las composiciones de la sal tetrasódica de EDTA (0.5%-4%), contra unos microorganismos específicos no le confiere nivel inventivo a las reivindicaciones citadas.

Con relación a la forma como se empaca la composición reclamada, en forma estéril, el examinador afirma que esto no corresponde a una característica estructural de una composición, y que el proceso de envasado estéril, es ampliamente conocido y utilizado, por ejemplo en el campo químico farmacéutico, el cual se puede utilizar para envasar muchos tipos de composiciones de acuerdo a la necesidad del interesado.

Su Despacho considera además que la diferencia de las reivindicaciones presentes y **D1** es el solvente utilizado: solución salina, etanol, pero que **D2**, revela solventes como solución salina y etanol en la preparación de productos farmacéuticos.

Concluye su Despacho que dado que para la preparación de productos farmacéuticos, se utilizan comúnmente los solventes antes mencionados (**D2**), el experto en la materia con las

¹ Farmacotécnia teoría y práctica, José Helman, pgs 2383-2384, edición 1982

enseñanzas de D2 y D1, pudo lograr las composiciones reclamadas, sin que se evidencie alguna altura inventiva.

2. Modificación a una solicitud en trámite:

Con el objeto de superar las observaciones de su Despacho y de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486, presentó un nuevo pliego reivindicatorio que comprende 21 reivindicaciones.

Aunque mi representada no está de acuerdo con su Despacho en cuanto a que las reivindicaciones 22 a 26 sean de uso, ya que las mismas se dirigen a un método con la etapa característica de poder en contacto una superficie u objeto con la composición novedosa e inventiva de la presente invención, solo con el propósito de avanzar en el trámite de esta solicitud se cancelan las reivindicaciones 22 a 26.

El examinador establece que la reivindicación 32 está caracterizada por un uso, consideramos que esto es un error ya que el último capítulo reivindicatorio presentado incluía solamente 26 reivindicaciones.

En las reivindicaciones independientes se canceló la expresión "trisódica", por lo tanto, se supera la observación de sustento de la descripción.

2.1 Elementos técnicos esenciales que definen la invención:

El examinador afirma que el pH es una consecuencia de la concentración. Respetuosamente, mi representada asevera que tal afirmación no es correcta. El pH puede independientemente ser amortiguada (buffered) o cambiada, sin un cambio en la concentración.

Su Despacho establece que elementos como el pH, el efecto bactericida y la forma como se empaca la composición, no son elementos que definan la presente invención.

Al respecto mi representada está totalmente en desacuerdo y argumenta lo siguiente:

En cuanto al pH:

La forma de una sal EDTA sódica es dependiente del pH en solución. A un pH mayor, la sal de EDTA sódica permanecerá como EDTA^{4-} . Sin embargo, a más bajo sea el pH, la sal de EDTA sódica cambiará gradualmente a HEDTA^{3-} , y luego a $\text{H}_2\text{EDTA}^{2-}$, y luego a $\text{H}_3\text{EDTA}^{1-}$, y finalmente a H_4EDTA .

De conformidad con lo anterior, para que la sal de EDTA sódica exista como EDTA tetrasódica, el pH debe ser por lo menos 9.5.

Con relación al efecto bactericida:

En general el uso de EDTA disódico es conocido. Sin embargo, el EDTA disódico es significativamente menos efectivo como un agente bactericida que el EDTA tetrasódico. La capacidad del EDTA tetrasódico de ser bactericidamente muy efectivo fue un resultado imprevisible. De acuerdo con esto, el “efecto bactericida” describe al menos un importante e imprevisible diferencia con respecto al arte previo.

Empaque

La reivindicación I menciona que la composición se empaca en una forma estéril no pirogénica. Una primera aplicación para la composición reivindicada es una solución del lavado de bloqueo de catéter, en inglés (catheter-lock flush solution). Como una solución puede entrar en contacto con el torrente sanguíneo del paciente. Los pirógenos pueden inducir fiebre en una persona.

De acuerdo con esto, proporcionar una solución que no sea pirogénica permite que la composición reclamada pueda ser contactada con el torrente sanguíneo del paciente sin inducir a fiebre. Además, la caracterización general de una composición como “estéril, no pirógena” demuestra que la composición reclamada sea enteramente diferente de la composición industrial del documento D1.

Es importante mencionarle al examinador que la composición reclamada por el solicitante no solamente se define en términos de ingredientes activos y excipientes sino que también incluye características técnicas igualmente importantes que hacen parte de la reivindicación.

Mal hace su Despacho al hacer el estudio de patentabilidad solamente enfocado a aquellas

características que el arbitrariamente considera como esenciales.

Se trae a colación la afirmación que hace el Dr. Pascual Segura, en el curso sobre patentes y modelos de utilidad², en cuanto a la práctica de la redacción de memorias y reivindicaciones:

“La reivindicación define el objeto de la protección como simultaneidad de elementos o características técnicas.

Los productos o entidades se definen mediante un conjunto de:

- elementos estructurales (ej: una fórmula química, un tornillo)
- elementos funcionales (ej.: un agente oxidante, un medio de sujeción).
- elementos intencionales (para un propósito dado)
- elementos paramétricos (resultados de una medición)
- resultado *obtenible* por un procedimiento dado (producto químico).....

Anexamos página 100 de dicho módulo para su información.

De lo anterior es claro que una reivindicación define el objeto de protección mediante un conjunto de elementos o características técnicas, es decir, una reivindicación de producto o entidad no solamente puede definirse por sus ingredientes activos y excipientes como erróneamente lo establece el examinador.

Más aún el Manual de redacción de la OMPI³, cita lo siguiente en la página 87:

Claims related to compositions are used where the invention to be claimed has to do with the chemical nature of the materials or components used. For instance a claim related to a zinc electroplating solution might read as follows:

1. A copper electroplating solution, comprising:
 - a. an alkaline solution of copper sulfate, from 30-50 grams per liter;

² Curso sobre patentes y modelos de utilidad, Módulo ampliado de redacción. Pascual Segura, organizado por el Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona (UB) y la Oficina Española de Patentes y Marcas, Marzo 2010

³ WIPO, Patent Drafting Manual

- b. sulfuric acid, from 2-4 times the copper acetate solution; and
- c. an aqueous solution of a pH-modifying substrate in an amount sufficient to adjust the pH to a value of from 3.5-5.0.

De lo anterior es claro que una reivindicación de composición no solamente contiene el ingrediente activo, surfactante y proporciones sino que también puede incluir parámetros físico-químicos como el pH, y todas éstas características son técnicas esenciales de la invención.

El Manual Andino⁴ en la página 35 establece claramente:

"Las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención las cuales difieren a la invención y la hacen o pudieran hacerla distintiva del estado de la técnica. Estas características esenciales definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención".

De acuerdo a lo anterior, se demuestra que los elementos pH, efecto bactericida y la forma de empaque son también características técnicas esenciales de la invención las cuales difieren a la invención y la hacen distintiva del estado de la técnica.

2.2 Expresiones limitativas:

Con relación a la observación de la expresión "por lo menos" cuando se emplea para hacer referencia a la concentración, informamos a su Despacho que con el fin de continuar con el estudio de patentabilidad y en pro de una concesión del beneficio de patente solicitado, el solicitante ha modificado el capítulo reivindicatorio de tal manera que se ha cancelado esta expresión cuando se hace referencia a la concentración.

Ahora bien, con relación al término "por lo menos" cuando se refiere al pH, informamos a su Despacho que para mi representada es difícil de entender el porqué de la observación ya que dicho término cuando hace referencia al pH no solamente es clara sino también es concisa. Dicha expresión es una limitación o restricción que se le hace al pH, como sinónimo se podría emplear las expresiones (un pH mayor que o igual a 9.5); a un pH de

⁴ MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA

9.5 o superior; etc).

Como se explicó anteriormente para que la sal de EDTA sódica exista como EDTA tetrasódica, el pH debe ser por lo menos 9.5.

Por lo anteriormente expuesto, la expresión “por lo menos” cuando se hace referencia al pH se ha mantenido.

2.3 Argumentos a favor de la patentabilidad de la invención:

La reivindicación 1 incluye características más allá de las consideradas por el examinador. Cada una de las características deben ser consideradas, tal como se explicará a continuación:

La caracterización general de una composición como “estéril, no pirogénica”, demuestra que la composición reclamada sea totalmente diferente de la composición industrial de D1.

La reivindicación 1 reclama que la composición se empaca en una forma estéril, no pirogénica. Los pirógenos pueden inducir fiebre en la persona.

Por lo tanto, proporcionar una solución que no es pirógena permite a la reivindicación reclamada ser contactada con el torrente sanguíneo del paciente sin inducir a fiebre.

El solicitante con el fin de agilizar la concesión de la presente invención modifica la reivindicación 1 con la siguiente limitación “la composición es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta”. Esto también demuestra la separación tan grande que existe entre la invención reivindicada y la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de D1.

Esto es bastante simple, una persona experta en el arte, jamás habría considerado colocar una composición de limpieza industrial de bioincrustaciones en su cuerpo.

Se presenta la siguiente definición de biocompatible: “The condition of being compatible

with living tissue or a living system by not being toxic or injurious and not causing immunological rejection”.

Merriam-Webster's Medical Dictionary, 2002

En español:

“Es la condición de ser compatible con tejidos vivos o un sistema viviente, no es tóxico ni perjudicial y causa rechazo inmunológico”.

El que la composición se emplee en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta resulta necesariamente en una parte de la solución que entra al cuerpo del usuario por vía parenteral u oral y directamente contactando el torrente sanguíneo y/o los tejidos internos del usuario. Por lo tanto, la composición reivindicada para ser biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta, debe ser biocompatible cuando entra internamente al usuario via oral y/o parenteral para entrar directamente en contacto con el torrente sanguíneo y los tejidos internos.

La composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** no es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta, ya que la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** no es biocompatible cuando se da acceso directo dentro del cuerpo cuando entra internamente al usuario via oral y/o parenteral para entrar directamente en contacto con el torrente sanguíneo y los tejidos internos, como se requiere que sea cuando se emplea en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta.

Si se llegase a administrar internamente la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** en el usuario para entrar en contacto directo con los tejidos internos y con el torrente sanguíneo, la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** no sería compatible internamente en el cuerpo del organismo vivo, sino que por el contrario sería tóxico y perjudicial y causaría un rechazo inmunológico.

Una composición que sea tóxica, perjudicial y que cause un rechazo inmunológico como lo haría la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** cuando sea administrada internamente para que entre en contacto con los tejidos internos y con el torrente sanguíneo, no es biocompatible. Para que una composición sea biocompatible se

requiere que la composición sea compatible con tejidos vivos o con un sistema viviente, que no sea tóxica ni perjudicial y que no cause rechazo inmunológico. Tal como se define en Merriam-Webster's Medical Dictionary, 2002

De conformidad con lo anterior la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** no es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta. Esto es el resultado de una clara diferencia estructural entre la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** y la composición reclamada.

La composición de **D1** es una composición de limpieza industrial de bioincrustaciones. La persona experta en la técnica no tendría ninguna motivación ni consideraría el proporcionar la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de **D1** en una forma que sea biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta.

No existe ninguna razón para la persona experta en la técnica proporcionar una composición de limpieza industrial de bioincrustaciones en una forma que sea biocompatible para emplearse en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta, debido a que por ejemplo, una composición de limpieza industrial de bioincrustaciones normalmente no entra en contacto con el usuario, y menos aún en la forma donde la biocompatibilidad reclamada fuera benéfica.

La composición de limpieza industrial de bioincrustaciones claramente no tiene el propósito de un contacto posible con el torrente sanguíneo del paciente. La composición de limpieza industrial de bioincrustaciones es simplemente para limpiar tuberías en tratamiento de aguas, fabricación de pulpa y papel y en aplicaciones de anegación en el campo petrolero.

Por lo tanto, una persona del oficio no hubiera de ninguna manera considerado modificar la composición de limpieza industrial de bioincrustaciones de tal forma que fuera biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta.

Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, es claro que **D1** no enseña ni sugiere la presente invención.

Con relación al documento D2, mi representada reitera que dicho documento no afecta el nivel inventivo de la presente invención ya que dicho libro no contempla de ninguna manera:

"Una composición antiséptica que comprende una sal de ácido tetraacético diaminoetileno (EDTA) en solución, donde la sal de EDTA comprende tetrasodio de EDTA en una concentración de 0.01% p/v a 15% (p/v), donde la composición antiséptica tiene un efecto bactericida sobre un amplio espectro de microbios, donde la composición antiséptica tiene un pH de por lo menos 9.5, y donde la composición antiséptica se empaca en una forma estéril no pirogénica, y en donde la composición es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta".

Es importante aclararle al examinador que las reivindicaciones deben tomarse como un todo y no por separado, es decir, es erróneo afirmar que por la mención general de solventes conocidos en un libro específico se afecta el nivel inventivo de una invención, debe tenerse en cuenta que las reivindicaciones que citan solventes son reivindicaciones dependientes, es decir, dichas reivindicaciones protegen lo que dice la reivindicación independiente más lo que dice la reivindicación dependiente.

Se concluye que de acuerdo con el nuevo pliego reivindicatorio presentado así como los argumentos arriba expuestos la presente invención cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo establecidos en la Decisión 486, ya que existen diferencias significantes entre el arte previo citado por su Despacho y la presente invención, además, los documentos D1 y D2 no enseñan ni sugieren la nueva reivindicación 1 que se presenta con este escrito.

En este orden de ideas, tenemos que la invención propuesta por el solicitante si cumple con los requisitos de patentabilidad y de esta manera es susceptible de ostentar el título de patente de invención.

En virtud de lo anterior, solicito que se acepten las razones expuestas en el presente documento y en consecuencia, se otorgue el privilegio de patente de invención para el invento que se tramita en este expediente.

Atentamente,



ALVARO CORREA ORDÓÑEZ
C.C.No.79.143.366 de Usaquén
T.P.20.281

Anexos:

Capítulo reivindicatorio modificado
Diapositiva No. 100 del Módulo de redacción de patentes
WIPO Patent Drafting Manual, page 87

MGT/BOGDMS-#473584-V1-P2005_000045-0820.DOC

REIVINDICACIONES

1. Una composición antiséptica que comprende una sal de ácido tetraacético diaminoetileno (EDTA) en solución, donde la sal de EDTA comprende tetrasodio de EDTA en una concentración de 0.01% p/v a 15% (p/v), donde la composición antiséptica tiene un efecto bactericida sobre un amplio espectro de microbios, donde la composición antiséptica tiene un pH de por lo menos 9.5, y donde la composición antiséptica se empaca en una forma estéril no pirogénica, y en donde la composición es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta.
2. La composición de la reivindicación 1, en donde la composición tiene un pH entre 9.5 y 11.5.
3. La composición de la reivindicación 2, en donde la composición tiene un pH entre 10.5 y 11.5.
4. La composición de la reivindicación 1, en donde la sal de EDTA está presente en una concentración de 0.2% a 10% p/v.
5. La composición de la reivindicación 4, donde la sal de EDTA está presente en una concentración de 0.2% a 6.0% p/v.
6. La composición de la reivindicación 5, donde la sal de EDTA está presente en una concentración de 0.2% a 4.0% p/v.
7. La composición de la reivindicación 1, en donde la solución se selecciona a partir del grupo que consiste de: agua; solución salina; alcoholes; y combinaciones de estos.
8. La composición de la reivindicación 7, en donde la solución es una combinación de agua y etanol.
9. La composición de la reivindicación 8, en donde la solución comprende etanol en una cantidad de 0.1% a 10% p/v.
10. Una forma seca de una solución antiséptica que, luego de reconstitución con una solución, forma la composición de la reivindicación 1.
11. Una composición de enjuague de bloqueo que comprende una sal de ácido de etilendiaminatetraacético (EDTA) en solución, en donde la sal de EDTA comprende tetrasodio de EDTA en una concentración de 0.01% a 15% (p/v), en donde la composición de lavado de bloqueo tiene un pH de por lo menos 9.5, en donde la composición de lavado de bloqueo se empaca en una forma estéril no pirogénica, y en donde la composición de lavado de bloqueo es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta, de esta forma se permite el contacto seguro con el torrente sanguíneo, órganos internos y otros tejidos humanos.
12. La composición de la reivindicación 10, donde la solución se selecciona del grupo que consiste de: agua, solución salina, alcoholes, y combinaciones de estos.
13. Una composición antiséptica que comprende tetrasodio de ácido dietilenamina tetraacético (EDTA) en solución en una concentración de 0.01%

(p/v) a 15% (p/v), en donde la composición antiséptica tiene un efecto bactericida sobre un amplio espectro de microbios, en donde la composición antiséptica tiene un pH de por lo menos 9.5, y en donde la composición antiséptica se empaca en una forma estéril no pirogenica, y en donde la composición es biocompatible en catéteres de acceso permanente, catéteres urinarios, tubos nasales y tubos de garganta.

14. La composición de la reivindicación 13, en donde la composición tiene un pH entre 9.5 y 11.5.

15. La composición de la reivindicación 13, en donde la composición tiene un pH entre 10.5 y 11.5.

16. La composición de la reivindicación 13, en donde el tetrasodio de EDTA está presente en una concentración de 0.2% (p/v) a 10.0% (p/v).

17. La composición de la reivindicación 16, en donde el tetrasodio de EDTA está presente en una concentración de 0.2% (p/v) a 6.0% (p/v).

18. La composición de la reivindicación 17, en donde el tetrasodio de EDTA está presente en una concentración de 0.2% (p/v) a 4.0% (p/v).

19. La composición de la reivindicación 13, en donde la solución se selecciona del grupo que consiste de: agua, solución salina, alcoholes, y combinaciones de estos.

20. La composición de la reivindicación 19, en donde la solución es una combinación de agua y etanol.

21. La composición de la reivindicación 19, en donde la solución comprende etanol en una cantidad de 0.1% a 10% p/v.

IN ASSETS MANAGEMENT SERIES

WIPO Patent Drafting Manual



WORLD
INTELLECTUAL
PROPERTY
ORGANIZATION

and reliably determined either by indications in the description or by objective procedures which are usual in the art. The same applies to a process-related feature which is defined by parameters. The EPO suggests that sometimes such claims actually disguise lack of novelty. Accordingly, the patent agent can likely expect that the patent examiner will heavily scrutinize such claims before allowing them.

E. DESIGN CLAIMS

In those jurisdictions that allow design patents, generally only one claim is permissible. The drawings are usually the critical element for a design patent since the protection provided pertains to ornamental design. For instance, if the claimed invention is a novel design for an umbrella, the claim may read as follows:

1. *The ornamental design for an umbrella, as shown and described.*

Fig. 1



F. PLANT PATENT CLAIMS

As noted earlier, some jurisdictions allow patenting of new varieties of plants. Not all jurisdictions permit such patents. Some jurisdictions allow for protection of new plants using essentially the same type of claims that one would use for a biotechnology invention, e.g. a deposit made according to the Budapest Treaty as discussed below in Section I.

Other jurisdictions allow for the patenting of plants under certain conditions such as by asexual propagation. For instance, if the claimed invention is a new variety of the plant Chrysanthemum, the claim to the invention might read as follows:

1. *A new and distinct cultivar of Chrysanthemum plant named 'White Norwoodstock', as illustrated and described.*

G. COMPOSITION CLAIMS

Claims related to compositions are used where the invention to be claimed has to do with the chemical nature of the materials or components used. For instance a claim related to a zinc electroplating solution might read as follows:

1. *A copper electroplating solution, comprising:*
 - a. *an alkaline solution of copper sulfate, from 30-50 grams per liter;*
 - b. *sulfuric acid, from 2-4 times the copper acetate solution; and*
 - c. *an aqueous solution of a pH-modifying substrate in an amount sufficient to adjust the pH to a value of from 3.5-5.0.*

While drafting claims it is up to the patent agent to claim each of the elements as narrowly or as broadly as necessary in view of the prior art, the scope of the invention and other relevant factors. For example, in the

Curso sobre patentes y modelos de utilidad

Fundamentos, documentación,
transferencia y redacción

Organizado por el

Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona (UB)

y la

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

XXIII Edición, Barcelona, 9-12 de marzo de 2010

Módulo ampliado de Redacción

**La práctica de la redacción
de memorias y reivindicaciones**

Pascual Segura

Ldo. en química por la Universidad de Valencia y doctor por la Universidad de Barcelona

Agente de la propiedad industrial de la UB y director de su Centro de Patentes

Elected member of the first Academic Advisory Board of the European Patent Academy, EPO

President de la secció tècnica "Patents" del Col·legi Oficial de Químics de Catalunya

La reivindicación define el objeto de la protección como simultaneidad de elementos o caracts. técnicas

LOS PRODUCTOS O ENTIDADES se definen mediante un conjunto de:

- elementos estructurales (ej.: una fórmula química, un tornillo)
- elementos funcionales (ej.: un agente oxidante, un medio de sujeción)
- elementos intencionales (para un propósito dado)
- elementos paramétricos (resultados de una medición)
- resultado *obtenible* por un procedimiento dado (producto químico)

LOS PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS O ACTIVIDADES se definen:

- como conjunto de acciones u operaciones (ej.: poner en contacto, detectar, informar), a menudo secuenciales, con una intencionalidad.
- la obtención de productos químicos como secuencia de pasos, cada uno con: productos de partida + medios de actuación + producto final