

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 14-49271- -2	FECHA: 2015-07-21 09:54:36
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: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

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

Asunto: Radicación: 14-49271- -2
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 430
 Oficio: 8403
 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/EP2011/065681				
Fecha de Presentación Internacional	09/09/2011				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 14-049271--00000-0000	07/marzo/2014
Reivindicaciones:	Rad. N° 14-049271--00000-0000	07/marzo/2014
Presentación internacional:	PCT/EP2011/065681	09/septiembre/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 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 que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Título de la solicitud: “composiciones estables y métodos para su preparación”.

El problema planteado en esta solicitud se refiere a la necesidad de desarrollar composiciones que contienen iones de estaño en fase acuosa que sean estables a la oxidación.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición con unos componentes y proporciones determinados (Rad. N° 14-049271--00000-0000, Págs. 1 y 2).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61 K8/19 // Q 11/00; C 01 G19/04; C07 F7/00; G01 N31/16.

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

En las reivindicaciones 6 – 10 se menciona el uso del ácido carboxílico presente en la composición, lo cual no es patentable de acuerdo con el Art 14 de la Decisión 486.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no se mencionan los componentes principales de la composición, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no se encuentra debidamente soportada en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la determinación de estaño disuelto y de nitratos presente, pero no se evidencia que se tome una cantidad de cada uno de estos componentes y se realice una composición, sino que estos componentes están presentes en ciertos productos y se determina la cantidad de cada uno de ellos. Por lo tanto la composición no estaría sustentada sino un proceso de cuantificación. Se sugiere definir el proceso si lo considera novedoso y no corresponde a una técnica conocida de cuantificación.

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

La reivindicación 1 y sus dependientes no son claras porque:

- los términos y/o expresiones “nitratos” y “ácido carboxílico”, abarcan muchos tipos de compuestos y/o sustancias, puesto que para una persona de nivel medio versada en la materia de cada uno de ellos evoca su función y no se está indicando la denominación común del compuesto y/o sustancia que se aplica. Se sugiere definir específicamente dichos componentes.
- no se menciona la proporción en que se encuentra cada uno de los componentes que forman la composición y se recuerda que esto hace parte fundamental de las características esenciales de una composición, por lo tanto deben mencionarse las proporciones de cada uno de los componentes
- se menciona el pH, pero esto no corresponde a una característica esencial, sino a un resultado a alcanzar que puede ser fácilmente modificado o predicho, se recuerda que la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Las reivindicaciones 11 a 25 no son claras porque:

- se refieren a procesos de preparación de la composición reivindicada y de cuantificación los cuales consisten únicamente en mezclar los componentes, sin embargo, no se mencionan las condiciones necesarias para realizar dicho proceso. Se le recuerda al solicitante que un proceso se refiere a actividades ordenadas por una secuencia de etapas lógicas. Se requiere entonces que se modifiquen las reivindicaciones 11 a 25 de manera tal que se especifiquen las etapas necesarias para llevar a cabo el proceso y las condiciones necesarias de cada una de dichas etapas.
- definen los procesos por los componentes de la composición y se aclara que las características esenciales de un proceso son las etapas y no los componentes de la composición. Se recuerda que las características esenciales que definen un proceso son la secuencia lógica de etapas y las condiciones de cada una de ella.
- el proceso de las reivindicaciones 16 a 25 que es para la determinación cuantitativa del estaño, en las realizaciones preferidas se observa que este se definen claramente por una serie de etapas y condiciones que no son mencionadas en dichas reivindicaciones, por lo tanto se debe tener en cuenta esto al momento de definir dicho proceso.

6. Unidad de invención (Art 25 D 486)

El concepto común nuevo e inventivo que plantea la solicitud correspondería a la composición que contiene iones estaño, puesto que hace parte de los diferentes procesos. Pero esta composición es ampliamente conocida en los documentos D1 a D4, por lo tanto no es posible reconocer un único concepto común nuevo e inventivo para la solicitud.

De tal manera se evidencian 3 grupos inventivos debido a las diferencias de las reivindicaciones, en cuanto a que son cuatro tipos de reivindicaciones independientes.

Los Grupos Inventivos están definidos por las siguientes características **esenciales**:

1º grupo inventivo: composición (reivindicaciones 1 a 4).

2º grupo inventivo: proceso para mejorar la estabilidad de estaño en estado +2 (reivindicaciones 11 a 15).

3º grupo inventivo: proceso para determinación cuantitativa de estaño (reivindicaciones 16 a 24).

4º grupo inventivo: proceso para preparación de una formulación oral (reivindicación 25)

Los grupos mencionados anteriormente no presentan un concepto común inventivo puesto son invenciones diferentes y tendrían un problema técnico diferente a resolver, por lo que la presente solicitud no tiene unidad de invención.

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud inicial a una sola invención eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de presentación internacional, es decir, el 09 de septiembre de 2011.

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

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP2281543	"Oral care compositions which comprise stannous and potassium salts"	09/febrero/2011

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D2	WO0215809	“Dental composition for hypersensitive teeth”	28/febrero/2002
D3	WO9619183	“Formulations and methods for reducing skin irritation”	27/junio/1996
D4	US5780015	“Dentifrice for the treatment of dentinal hypersensitivity having limited astringency”	14/julio/1998

El documento D1¹ divulga una composición para cuidado oral monofásico que comprende agua, iones de estaño (II), Ion nitrato, quelante tal como ácido carboxílico, junto con otros posibles compuestos (abstract; Párrs. [0008], [0013], [0014], [0016], [0020], [0022], reivindicaciones).

El documento D2² divulga una composición para el tratamiento dental hipersensible que comprende agua, iones de estaño, ales de nitrato (nitrato de potasio, entre otras), monómero hidrofílico tal como ácido carboxílico, junto con otros posibles componentes (Pág. 5, líneas 26 – 27; Pág. 10, 17 – 30; Pág. 8, líneas 19 -26).

El documento D3³ divulga Formulación que comprende agua, iones de estaño (Sn+2), la especie aniónico puede ser nitrato, entre otros, ácidos carboxílicos (Pág. 10, líneas 5 – 10; Pág. 11, líneas 1 – 7; Pág. 13, líneas 21 – 28).

El documento D4⁴ divulga una composición dentífrica para el tratamiento de la hipersensibilidad dental que tiene astringencia limitado, que comprende Composición dentífrica que comprende agua, iones de estaño, sales de nitrato (nitrato de potasio, entre otras), ácido orgánico como ácido cítrico (abstract, Col. 2, 37 – 45; Col. 4, 18 – 43).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La **reivindicación 1** consiste en una composición que contiene iones estaño acuosa estables con unos componentes debidamente definidos (Rad. N°14-049271-00000-00000, Pág. 22)

Características esenciales	D1	D2	D3	D4
Composición que contiene iones estaño comprende:	Composición para cuidado oral monofásico que comprende (abstract; Párrs. [0008], [0013], [0014], [0016], [0020], [0022] reivindicaciones):	Composición para el tratamiento dental hipersensible que comprende: (Pág. 5, líneas 26 – 27; Pág. 10, 17 – 30; Pág. 8, líneas 19 -26)	Formulación que comprende (Pág. 10, líneas 5 – 10; Pág. 11, líneas 1 – 7; Pág. 13, líneas 21 – 28):	Composición dentífrica que comprende (abstract, Col. 2, 37 – 45; Col. 4, 18 – 43):

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20110209&CC=EP&NR=2281543A1&KC=A1
2URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=0215809A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20020228&DB=EPODOC&locale=en_EP
3URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=9619183A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=19960627&DB=EPODOC&locale=en_EP
4URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=3914404A&KC=A&FT=D&ND=3&date=19751021&DB=EPODOC&locale=en_EP

Características esenciales	D1	D2	D3	D4
Fase líquida que comprende: Estaño disuelto en forma de oxidación +II	Agua, iones de estaño (II)	agua, iones de estaño	agua, iones de estaño (Sn+2)	agua, iones de estaño
Nitratos disueltos	Ion nitrato	Sales de nitrato (nitrato de potasio, entre otras)	La especie aniónica puede ser nitrato, entre otros	Sales de nitrato (nitrato de potasio, entre otras)
ácido carboxílico	Quelante tal como ácido carboxílico	Monómero hidrofílico tal como ácido carboxílico	Ácidos carboxílicos	Ácido orgánico como ácido cítrico

Teniendo en cuenta el grupo inventivo 1°, es posible concluir que las características esenciales de la composición que contienen iones estaño de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 o D2 o D3 o D4 porque de acuerdo con la tabla anterior las características técnicas de la invención descrita en la reivindicación 1 de la presente solicitud ya se enseñaban de manera independiente en las anterioridades D1 o D2, de tal forma que se concluye que la composición descrita en la reivindicación 1, ya era conocida en el estado de la técnica.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado de manera independiente en cualquiera de los documentos D1 o D2 o D3 o D4.

Las reivindicaciones dependientes 2, 3, 5, no mencionan alguna característica que haga nueva la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

9. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP2281543	1 a 3 y 5	Novedad
D2	WO0215809	1 a 3 y 5	Novedad
D3	WO9619183	1 a 3 y 5	Novedad
D4	US5780015	1 a 3 y 5	Novedad

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 2015-07-28

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Rubiela Pacanchique Vargas