

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

Señor(a)
LUIS ALBERTO AMÉSTICA SALAZAR
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

Asunto: PATENTE DE INVENCIÓN - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad		
Vía Nacional				
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I		Capítulo II
No. Solicitud Internacional	PCT/CL2013/000069			
Fecha de Presentación Internacional	3 de octubre de 2013			

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	16-053578-00000-0000	2 de marzo de 2016
	16-053578-00003-0000	06 de abril de 2016
Reivindicaciones:	16-053578-00000-0000	2 de marzo de 2016
	16-053578-00003-0000	06 de abril de 2016
	16-053578-00004-0000	03 de junio de 2016

2. Objeto de la invención

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a X del capítulo reivindicatorio (Radicado 16-053578-00004-0000).

Título de la solicitud: “COMPOSICIÓN BIOCIDA DE RESINAS QUE COMPRENDE UNA O MÁS RESINAS SELECCIONADAS DE MF, UF, PF, MUF Y FENOLICAS; Y MÁS DE UNA SAL DE COBRE SOLUBLE” (Rad. 16-053578-00000-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de convertir las superficies en base a resinas en superficies biocidas, es decir que los microorganismos que entran en contacto con ellas se eliminan y que dichas superficies se mantengan libres de microorganismos que pueden causar infecciones por contacto.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un material biocida que comprenda al menos una capa formada por una composición biocida de resinas melamínicas-formaldehído, urea-formaldehído, fenol-formaldehído, melamínicas-ureaformaldehído y fenólicas; y sales de cobre solubles.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A61K 33/34, A01N 59/20, A01N 25/10.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

La reivindicación 22 hace referencia al uso de la composición sobre una madera, equivalente a una aplicación; el uso de la reivindicación no es patentable según el Art 14 D 486. Por lo tanto, se requiere al solicitante realizar las correcciones necesarias o eliminar el contenido de esta reivindicación.

4. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se mencionan las abreviaturas “MF, UF, PF, MUF” las cuales no es claro qué representan, el título por sí solo debe ser claro, 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 preparación y actividad de las

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

composiciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la actividad de todas las composiciones, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones, que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los componentes de las combinaciones soportadas

Componentes	Soporte de los ejemplos presentados
Resinas	Melanina – formaldehído, urea – formaldehído, fenol – formaldehído
Sales de cobre	Gluconato de cobre, glicinato de cobre, citrato de cobre, salicilato de cobre, citrato de cobre, lisinato de cobre

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.

Las reivindicaciones 1, 2, 4, 7, 15, 16 y 17 reclaman una composición que no es concisa porque define los componentes con las expresiones: “sales de cobre”, “agentes antipolvos”, “agentes humectantes”, “agentes antiespuma”, “agentes que promueven la flexibilidad”, “agentes desmoldantes”, “agentes de relleno”, “agentes adsorbentes”, “agentes que mejoran dureza”, “blanqueadores”, “colorantes”, “pigmentos”; que no son concisas porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por la estructura química o el nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de posibles etapas en el proceso que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.

La reivindicación 1 no es clara porque no se menciona la proporción en que se encuentra cada uno de los componentes. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y la proporción en que cada uno de ellos se encuentra.

La reivindicación 1 no es concisa porque se mencionan que las sales de cobre pueden ser del tipo R-Cu, R1-Cu-R2, pero en la definición de los radicales R, R1 y R2 se indican los grupos funcionales sin mencionar número de átomos o una estructura química, lo que da pie a múltiples posibles sales que no tienen sustento en la descripción.

Las reivindicaciones 3, 4, 10, 19 no son claras porque mencionan los siguientes términos y expresiones: “pH”, “las resinas están en la forma de resinas en forma de polvo y las sales de cobre están en la forma de sales de cobre en forma de polvo (...)”, “agentes que evitan el pegado entre superficies (lámina-lámina)”, “permitiendo que las sales de cobre incorporadas en la solución de resina queden uniformemente distribuidas sobre la resina (...)”, “gramaje” que corresponden a resultados a alcanzar y no definen la composición o procedimiento porque la invención no queda definida por el resultado a

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

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.

La reivindicación 5 no es clara porque se menciona el adverbio “además” mencionado la presencia de un catalizador que de ser parte esencial de la composición debe mencionarse en la reivindicación 1 que es la independiente y contiene todas las características técnicas de la invención. Aunque la presencia del catalizador aparentemente es más una característica del procedimiento de obtención del biocida de resina.

Las reivindicaciones 4 y 6 no son claras porque mencionan la relación molar entre dos o más sales de cobre, pero la definición de la composición de la reivindicación 1, no es clara en el número de componentes ni las proporciones, por lo tanto, se debe aclarar y especificar cuantos, cuáles y que proporción están los componentes de la composición biocida.

La reivindicación 8 no es clara porque:

- se menciona las características esenciales que definen la composición, como lo son los componentes, lo cual no define un proceso.
- no se mencionan las etapas del procedimiento. Se recuerda que una reivindicación tipo procedimiento se define por una serie de etapas y condiciones técnicas en cada una de ellas.
- 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. Estas observaciones aplican para las reivindicaciones dependientes 9 a 21 y 24.

Las reivindicaciones 10, 18 y 19 no son clara porque mencionan la expresión y términos “pH”, “gramaje” que corresponde a un resultado a alcanzar y no define la formulación porque 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.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque las expresiones “preferentemente” y “uno o más” precediendo una característica no son precisas, porque hace opcional a las características y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere sustituir estas expresiones por un término preciso o un rango concreto.

5. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud internacional: 3 de octubre de 2013, y se encontró el siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación*
D1	US2010144913	Antimicrobially modified melamine/formaldehyde foam	10/junio/2010

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

El documento D1¹ divulga un proceso de producción de una resina que comprende un activo antimicrobiano, con unos pasos de calentamiento y mezclado, empeladas en aislamiento térmico, material de empackado, esponjas limpiadoras, sector de higiene, material de filtro, entre otras (Pág. 1, Párr. [0010], [0011] y [0016]; Pág. 2, Párr. [0020], [0022] y [0033]; Pág. 3, Párr. [0034], [0038], [0040], [0047], [0048], [0055])

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en: “*Composición biocida de resinas CARACTERIZADA...*” (Radicado N° 16-053578-00004-0000).

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

Características esenciales	D1
Composición biocida de resinas caracterizada porque:	Resina de espuma compuesta por
resinas seleccionadas de melamina-formaldehído, urea-formaldehído, fenolformaldehído, melamínicas-urea-formaldehído y fenólicas	Melanina – formaldehído (Pág. 1, Párr. [0016]; ejem)
Sal de cobre seleccionada de: citrato de cobre, lisinato de cobre, gluconato de cobre, salicilato de cobre, talocianina de cobre, quelato de cobre, oxalato de cobre, acetato de cobre, metionina de cobre, tartrato de cobre, entre otras	Acetato de cobre (Pág. 2, Párr. [0022])

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 2: en forma de soluciones (D1: Pág. 2, Párr. [0020]; Pág. 3, Párr. [0040])
- Reivindicación 4: catalizadores de melanina- formaldehído tal como, ácido p-tolueno, entre otros (D1: Pág. 2, Párr. [0033])
- Reivindicación 7: además comprende agentes humectantes, colorantes, desmoldantes, entre otros (D1: Pág. 3, Párr. [0034] y [0038])

¹URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2010144913A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20100610&DB=&locale=en_E0P

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

Las reivindicaciones dependientes 2, 4 y 7 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

La **reivindicación 8** consiste en: “*Procedimiento de fabricación de la composición biocida de resinas, CARACTERIZADO...* (Radicado N° 16-053578-00004-0000).

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

Características esenciales	D1
Procedimiento de fabricación de la composición biocida de resinas, CARACTERIZADO porque:	Proceso de producción de una resina antimicrobiana que comprende los pasos de:
a) disponer de una o más resinas seleccionadas de melamina formaldehído, urea-formaldehído, entre otras	Preparar una solución que comprende un precondensado de resina y un activo antimicrobiano. Donde el precondensado puede ser una resina basada en un producto de la condensación de melanina-formaldehído (Pág. 1, Párr. [0010] y [0016]; Pág. 22, Párr. [0021] y [0022])
b) disponer de más de una sal de cobre soluble en sistemas acuosos y en soluciones melanina-formaldehído, urea-formaldehído, fenol-formaldehído, melamínicas-urea-formaldehído, y fenólicas, en que la sal de cobre se seleccione de: citrato de cobre, lisinato de cobre, gluconato de cobre, salicilato de cobre, talocianina de cobre, quelato de cobre, oxalato de cobre, acetato de cobre, entre otras	
c) mezclar las sales de cobre; y	Mezclar los componentes de manera convencional (Pág. 3, Párr. [0040])
d) juntar la mezcla de sales de cobre y la resina	Espumar y calentar de 120 a 300°C (Pág. 1, Párr. [0010] y [0011])

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del proceso de la reivindicación 8 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicación 8 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

Asimismo, el documento D1 divulga las características de las reivindicaciones dependientes así:

- Reivindicación 9: la solución de resina y de sales de cobre se agregan como soluciones (Pág. 2, Párr. [0020]; Pág. 3, Párr. [0040]; ejemplo 1, reivindicación 14).
- Reivindicación 13: catalizadores de melanina- formaldehído tal como, ácido p-tolueno, entre otros (D1: Pág. 2, Párr. [0033]).
- Reivindicaciones 15 y 17: en presencia agentes humectantes, colorantes, desmoldantes, entre otros (D1: Pág. 3, Párr. [0034] y [0038]).
- Reivindicación 16: se obtiene mezcla homogénea (Pág. 3, Párr. [0040]).
- Reivindicaciones 18 y 23: temperatura de 100 a 250°C (Pág. 3, Párr. [0047],

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

[0048], [0055])

Las reivindicaciones dependientes 9, 13, 15 a 18 y 23 no mencionan alguna característica que haga nuevo al proceso de la reivindicación 8, por lo cual se considera que no son nuevas.

7. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US2010144913	1, 2, 4, 7 a 9, 13, 15 a 18 y 23	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 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Oficio N° 3179

Ref. Expediente N° 16053578

Elaborado: MAYRA A. QUINTERO VALBUENA

Revisado: ANDRÉS GIL HELFFHRITZ

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ