

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

Señor(a)
LONZA INC.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“KIT DE PRUEBA PARA DETERMINAR LA ACTIVIDAD DE UN COMPUESTO DE AMONIO CUARTERNARIO EN UNA SOLUCIÓN”.**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2015/056326.

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 20 de octubre de 2015.

PRIORIDAD(ES): US 62/066,096 del 20 de Octubre de 2014.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 14 de febrero de 2019, bajo el número NC2017/0004546, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invención

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 del radicado N° NC2017/0004546 del 14 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de una composición de prueba colorimétrica para determinar la presencia de sustancias activas catiónicas en una solución desinfectante que tiene una cantidad especificada del activo catiónico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición de prueba colorimétrica para determinar la presencia de una sustancia activa catiónica en una solución desinfectante que tiene una cantidad especificada de la sustancia activa catiónica, comprendiendo dicha composición de ensayo colorimétrica a) un indicador; b) un reactivo aniónico.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0004546 del 14 de febrero de 2019 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “COMPOSICIÓN DE PRUEBA CLORIMÉTRICA,

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

KIT DE PRUEBA Y MÉTODO PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE UNA SUSTANCIA CATIÓNICA ACTIVA EN UNA SOLUCIÓN DESINFECTANTE”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

A pesar de que se modificó el pliego reivindicatorio, en esencia las nuevas reivindicaciones tampoco cumplen los requisitos de claridad y concisión, como se señala a continuación:

La composición de la reivindicación 1 no es clara porque no cumple con los requisitos para cualquier composición, es decir, no se mencionan los componentes particulares ni las proporciones o cantidades de cada uno de ellos. Tal como se encuentra la reivindicación principal 1 es una generalidad de opciones que no encuentran sustento en la descripción.

En concordancia con lo anterior, la reivindicación 1 tampoco es concisa cuando se pretende caracterizar con las siguientes opciones: “un indicador capaz de cambiar el color en condiciones ácidas e indicar la presencia de la cantidad eficaz de la sustancia activa catiónica”, “un reactivo aniónico presente en la composición de prueba colorimétrica”, “un disolvente”, “en donde para cada parte del indicador en la composición de prueba colorimétrica, hay de 5 a 50 partes del reactivo aniónico y 10 a 500 partes del disolvente”, con las cuales se podrían presentar múltiples opciones de diferentes composiciones que no tiene sustento en la descripción. Se requiere realizar las correcciones necesarias y relacionadas con el sustento de la descripción, como se observa en el párrafo [0035].

Las reivindicaciones 2 a 5, 7 y 8 tampoco son concisas porque se desconocen las proporciones de los agentes reivindicados y por tanto se podrían presentar una gran cantidad de posibilidades que no tienen sustento en la descripción. Se requiere realizar las limitaciones correctas.

Las reivindicaciones 11 a 14 no son claras porque supuestamente pretenden reivindicar un “kit de prueba”, pero tal como está reclamado es demasiado general y no se pueden identificar las características particulares del mismo. Además, es importante señalar, que dicho “kit” resulta impreciso al no señalar las características técnicas esenciales del mismo, es decir, que esté conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales, donde tales componentes forman una unidad funcional (combinación verdadera) dirigida a un único propósito o efecto técnico. En este tipo de reivindicaciones además se debe tener en cuenta que la sola asociación de componentes (o simple agregación) en sí no la convierte en una unidad funcional. Por lo tanto, la reivindicación dirigida a proteger un kit-de-partes de cumplir con un requisito esencial como es que el centro de la invención sea una combinación nueva e inventiva de dos o más compuestos conocidos que provienen de preparaciones independientes para una finalidad específica, en la que el producto será comercializado en forma de kit-de-partes. Se requiere realizar las aclaraciones necesarias.

La reivindicación 15 no es clara ni concisa por las mismas razones en que la materia señala la generalidad de la reivindicación 1 y porque no se mencionan las condiciones ni las proporciones en cada etapa del método. Se requiere delimitar correctamente la invención.

4. Determinación del Estado de la Técnica

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente de prioridad: 20 de octubre de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP0611966	“Method, composition and device for measuring the ionic strength or specific gravity of a test sample”	24/Agosto/1994

D1¹ enseña (reivindicaciones) una composición capaz de exhibir una transición de color detectable y medible en respuesta a la fuerza iónica de una muestra de prueba acuosa, comprendiendo dicha composición: (a) una cantidad suficiente de un colorante metacromático para proporcionar una transición de color detectable; (b) un polielectrolito capaz de unirse al tinte metacromático; y (c) un portador que comprende agua, un alcohol miscible en agua o una mezcla de ellos.

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicación 1 reclama “*Una composición de prueba colorimétrica para determinar la presencia de una cantidad eficaz de una sustancia activa catiónica en una solución desinfectante, comprendiendo dicha composición de ensayo colorimétrica a) un indicador capaz de cambiar el color en condiciones ácidas e indicar la presencia de la cantidad eficaz de la sustancia activa catiónica; b) un reactivo aniónico presente en la composición de prueba colorimétrica en una cantidad de 100 ppm a 1000 ppm; y c) un disolvente en donde para cada parte del indicador en la composición de prueba colorimétrica, hay de 5 a 50 partes del reactivo aniónico y 10 a 500 partes del disolvente*” (Radicado No. NC2017/0004546, del 11 de agosto de 2017)

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Una composición de prueba colorimétrica	una composición
a) un indicador	Azul de Toluidina (pág. 12, líneas 32),
b) un reactivo aniónico	polivinilsulfato de potasio (pág. 12, líneas 32 y 33)
un disolvente	---
5 a 50 partes del reactivo aniónico y 10 a 500 partes del disolvente	---

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, porque divulga una composición capaz de exhibir una transición de color detectable y medible en respuesta a la fuerza iónica de una muestra de prueba acuosa, comprendiendo dicha composición: (a) una cantidad suficiente de un colorante

1URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/description?CC=EP&NR=0611966A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=19940824&DB=&locale=en_EP

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

metacromático para proporcionar una transición de color detectable, tal como Azul de Toluidina (pág. 12, líneas 32) y (b) un polielectrolito capaz de unirse al tinte metacromático, tal como polivinilsulfato de potasio (pág. 12, líneas 32 y 33).

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y lo revelado en D1, consiste en las 5 a 50 partes del reactivo aniónico y 10 a 500 partes del disolvente y el disolvente.

No se observa efecto técnico asociado a esta diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar las composiciones reveladas en D1, para proveer composiciones de prueba colorimétricas alternativas a las conocidas en el estado del arte?

Sin embargo, D1 ya realizaba sugerencias para llegar a la presente invención. En dicho documento se enseña que el azul de toluidina se encuentra 0.075 a 0.75 mM (pág. 13, línea 4 y ejemplo 2), polivinilsulfato de potasio 2.5 a 5 mM (pág. 13, línea 3 y ejemplo 1), en una solución acuosa (pág. 13, línea 5). También se mencionan proporciones del indicador de 15 a 60 mM (página 9, línea 34) y del reactivo aniónico 0.2 a 250 mM (página 9, línea 49). Lo que significa que se establecen sugerencias muy cercanas para poder llegar a las partes mencionadas por la solicitante en la reivindicación 1.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia al observar las composiciones de prueba colorimétrica del documento D1, habría podido proponer diferentes partes de cada agente de manera alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 10 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones 2 a 10 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que tampoco cumplen dicho requisito de nivel inventivo.

La reivindicación 11 reclama *“Un kit de prueba para probar la presencia de una sustancia catiónica activa en una solución desinfectante que comprende un 1) un recipiente para contener un fluido, 2) un dispositivo de transferencia de fluido que tiene indicadores de volumen de fluido para indicar la cantidad de fluido en el dispositivo de transferencia de fluido, cuando está presente un fluido en el dispositivo; y 3) una composición de prueba colorimétrica contenida en el recipiente que comprende un indicador capaz de cambiar el color en condiciones ácidas e indicar la presencia de la cantidad eficaz de la sustancia activa catiónica, un reactivo aniónico presente en la composición de prueba colorimétrica en una cantidad de 100 ppm a 1000 ppm, y un disolvente en donde para cada parte del indicador en la composición de prueba colorimétrica, hay de 5 a 50 partes del reactivo aniónico y 10 a 500 partes del disolvente, y en donde el recipiente y el dispositivo de transferencia de fluido están colocados dentro de un empaque exterior”* (Radicado No. NC2017/0004546, del 11 de agosto de 2017)

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Un kit de prueba	kits de prueba que comprenden: (página 16, líneas 52 a 55)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

un recipiente para contener un fluido	---
un dispositivo de transferencia	una tira de prueba (página 16, líneas 52 a 55)
una composición de prueba colorimétrica	una composición capaz de exhibir una transición de color detectable (pág. 12, líneas 32 y 33)

D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 11, porque divulga una composición capaz de exhibir una transición de color detectable y medible en respuesta a la fuerza iónica de una muestra de prueba acuosa, comprendiendo dicha composición: (a) una cantidad suficiente de un colorante metacromático para proporcionar una transición de color detectable, tal como Azul de Toluidina (pág. 12, líneas 32) y (b) un polielectrolito capaz de unirse al tinte metacromático, tal como polivinilsulfato de potasio (pág. 12, líneas 32 y 33). También señala de manera general el diseño de kits de prueba que comprenden: una tira de prueba óptima que incorpore una cantidad suficiente de una composición reactiva efectiva particular para permitir la diferenciación y medición de las fuerzas iónicas de la muestra de prueba y la gravedad específica.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 11 y lo revelado en D1, consiste en el recipiente para contener un fluido.

No se observa efecto técnico asociado a esta diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el kit de prueba revelado en D1, para proveer kits alternativos a los conocidos en el estado del arte?

Sin embargo, D1 ya realizaba sugerencias para llegar a la presente invención. En dicho documento se enseña sugiere el diseño de kits de prueba que comprenden: una tira de prueba óptima que incorpore una cantidad suficiente de una composición reactiva efectiva particular para permitir la diferenciación y medición de las fuerzas iónicas de la muestra de prueba y la gravedad específica.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia al observar el diseño de kits de prueba del documento D1, habría podido proponer un kit con un recipiente para contener el fluido, de manera alternativa para llegar así al objeto de la reivindicación 11 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 12 a 14 no mencionan características inventivas adicionales, se considera que tampoco cumplen dicho requisito de nivel inventivo.

6. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0611966	1 a 14	Nivel Inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

El solicitante menciona que con la modificación incorporada en la reivindicación 15 debe aceptarse dicha reclamación por ajustarse a los preceptos de la normatividad vigente y cumplir los requisitos de patentabilidad. Señala además, que D1 no enseña o revela que la composición de prueba colorimétrica incluye un disolvente y, por lo tanto, también falla en enseñar la relación de disolvente a indicador, por lo que un experto en la técnica no tendría motivos para modificar la tira reactiva para incluir además un disolvente, y particularmente un disolvente presente en la relación reclamada, ya que destruiría la funcionalidad de la tira reactiva de D1 y que la presente invención proporciona al usuario la posibilidad de determinar si la cantidad de sustancia activa catiónica está por encima de la cantidad establecida para la prueba por la cantidad de reactivo aniónico.

Ante estos argumentos esta Oficina se permite indicar que:

1) Tal como se encuentra la reivindicación 15, no se puede comprender con claridad y concisión cuál es el paso a paso del método reclamado, con sus reactivos específicos y las proporciones de los mismos. Es por ello que se considera que no cumple con los requisitos de claridad y concisión.

2) Frente al requisito de nivel inventivo de las composiciones y sus kits de prueba, es necesario resaltar dos aspectos: Primero, que tal como se encuentra reclamada la composición de prueba es demasiado genera y daría lugar a infinidad de posibilidades en sus componentes, sin que se pueda delimitar el objeto de la invención. En segundo lugar, si bien es cierto que el solvente no está señalado como parte de la composición (agua), no se puede desconocer que la composición de D1 reacciona en solución acuosa para dar el resultado colorimétrico, tal como se realiza en la presente invención. La presencia del solvente y de las proporciones indicadas en la reivindicación 1 no proporciona un efecto técnico que se pueda observar en la descripción, porque D1 emplea composiciones con el mismo concepto técnico de reacción colorimétrica por contacto con el agente de prueba. Por lo anterior, el kit de prueba está en esencia sujeto a la presencia de la composición de la reivindicación 1 y tampoco se observa que tenga un nivel inventivo ya que no hay evidencia que así lo permita establecer. El solicitante tampoco realizó una comparación con el estado del arte que permita analizar el supuesto efecto técnico de la presente invención.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

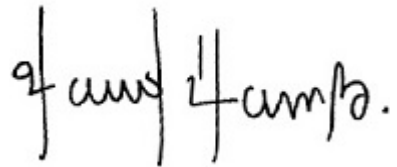


REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2017/0004546		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2015/056326		20 de octubre de 2015							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
20 de Octubre de 2014				X					
Solicitante									
LONZA INC.									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 14
Palabras clave utilizadas	colorimetric test composition; an indicator; an anionic reagent; Potassium Polyvinyl Sulfate; Toluidine Blue.
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: G01N 31/22
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
EPO	EP0611966	24/Agosto/1994	1 a 14	(pág. 12, líneas 32 y 33)	X,Y
	EP0539175	28/Abril/1993	No aplica	N/A	A
	GB2493670	13/Febrero/2013	No aplica	N/A	A
PATBASE	EP0611966	24/Agosto/1994	1 a 14	(pág. 12, líneas 32 y 33)	X,Y
	EP0539175	28/Abril/1993	No aplica	N/A	A
	GB2493670	13/Febrero/2013	No aplica	N/A	A
ORBIT	EP0611966	24/Agosto/1994	1 a 14	(pág. 12, líneas 32 y 33)	X,Y

⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. <i>Nombre de la revista. Volumen</i> (Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx .	

⁽²⁾ Categorías de documentos citados	
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.	“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4308 de 7 de junio de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0004546

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.	principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.
Fecha del reporte de búsqueda: 23/Mayo/2019	
Examinador: NELSON RICARDO VELASCO GONZALEZ	