

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.caveller.com
E-MAIL: caveller@caveller.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 02090222 00000005 Folios: 2
Fecha (HID): 2004-12-23 16:47:28
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE INCI 538 PETICION
Deendencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 538

Referencia : Expediente No. 02.090.222
Asunto : Solicitud de patente para: METABOLISMO DE
SUBTIPOS DE ALMIDONES Y LÍPIDOS
Solicitante : PENFORD AUSTRALIA LIMITED
Fecha solicitud : 7 de octubre de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia según lo establecido en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 04-95,649 por valor de \$177.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la Resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo, para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 23 DIC. 2004
Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

6 COLO 13487 841 001 5
MRE/JGG/ID-000011/WPC13487

MIT : 800176089-2

226
A28

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 75,649
FECHA : DICIEMBRE 13 DE 2004

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02990222 00000003 Folios: 2
Fecha (AMD): 2004-12-23 16:47:28
Tramite : 011 PCT-PATENT 379 FASE INCI 538 PETICION
Dependencia: 2000 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	32758707	13/12/2004	51,017,500.00

***** CONCEPTO *****

CONCEPTO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 50005-01-01 SOLICITUDES	114 PTC CAP-II EXAMEN DE PATENTIBILIDAD	177,000.00
	TOTAL :	177,000.00

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Gob 13487-841-001-5

227 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 02-00222

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 543,

DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 488/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

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

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
Penford Australia Limited
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-90222
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	7744
	Folios	

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 le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 158 a 206) y las reivindicaciones 1 a 38 (folios: 207 a 214).

La presente solicitud reivindica prioridad Australiana N° PQ6733 de 6 de abril de 2000 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de Invención:

La presente solicitud se refiere a un método para regular el metabolismo de los carbohidratos y grasas en un individuo, que comprende el reemplazo de al menos el 5% de la ingesta de carbohidratos del individuo, por almidón resistente y al menos el 10% de las grasas saturadas por grasas insaturadas. Adicionalmente se reclama la composición que comprende al menos 2g de almidón resistente y al menos 2g de grasa insaturada, donde el almidón resistente constituye al menos un 5% del contenido total de almidón.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la A23L 1/308.

Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una

229

reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Las reivindicaciones 11, 12 y 38 reclaman métodos para producir una composición que comprende reemplazar cierta cantidad de almidones de la composición con almidón resistente y cierta cantidad de grasas saturadas de la composición con grasa no saturada.

Los métodos se definen por la secuencia lógica de sus etapas y por las condiciones a las cuales se efectúan cada uno de ellas, así que el indicar que se efectúa el reemplazo de un constituyente por otro, sin revelar las condiciones específicas, ni una secuencia de etapas para el desarrollo de la formulación no constituye propiamente un método que se pueda diferenciar de cualquier otro método de preparación de comestibles existente en el estado de la técnica. La composición resultante puede ser diferente a lo conocido (% de constituyentes) , pero el método de preparación (orden de adición, Incorporación etc..) no va a ser diferente al método en el que se emplean los ingredientes convencionales (almidón no resistente, grasa no Insaturada).

De acuerdo con lo anterior, las cláusulas en mención no son claras a la luz del artículo 30 de la Decisión 486 de la comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece: "No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."

Las reivindicaciones 1 a 10 y 26 a 30 reclaman métodos para regular el metabolismo de carbohidratos y de grasas en un individuo, cuya aplicación reduce el riesgo de diabetes y obesidad. Dichos métodos consisten en la administración al paciente de las composiciones conteniendo almidón resistente y grasas insaturadas. Siendo que la aplicación de los métodos reclamados resulta en la prevención o tratamiento de alguna patología, éstos caen dentro del alcance del literal d) del artículo 20 de la Decisión 486 y por ende constituyen materia no patentable.

Reivindicaciones de uso:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

La reivindicación 34 reclama una composición para ser usada en un método de tratamiento. Dado que no se caracteriza la composición por sus características técnicas, si no por el uso que se le pretende dar, se encuentra que lo que realmente se pretende proteger es dicho uso, el cual estaría por fuera del campo de

232
230

patentabilidad contemplado por el artículo 14.

Por otra parte, la reivindicación 35 reclama expresamente el uso de una composición descrita para la fabricación de un medicamento. Teniendo en cuenta que la Decisión 486 considera la protección mediante patentes para invenciones de procedimiento y de producto pero no contempla los usos, la materia reclamada en la cláusula en mención no sería patentable.

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 días contados a partir de la fecha de la 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 N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 21 JUL 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 1073	EXAMINADOR TÉCNICO Código Nº: 202083	2006-07-11
------------------------------	---	------------

231-23

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020/

Bogotá, D. C.

Doctor
Emilio Ferrero
(PENFORD AUSTRALIA LIMITED)

ASUNTO:	Radicación No.	02-90222
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No	7745
	Folios	002

Como resultado de la búsqueda de anterioridad y con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

"De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

"...b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;...

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente."

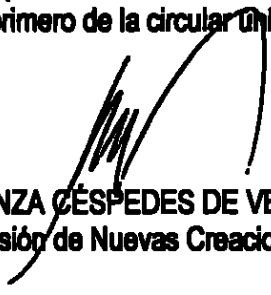
Se realizó una búsqueda de anterioridades y en ella se encontró como documento que afectaría la patentabilidad del objeto de la solicitud colombiana el siguiente:

- ASP NG. Advances In Experimental Medicine and biology, 1997, Vol 427 paginas 201-210

Dado que el artículo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a la solicitud extranjera que corresponde con la solicitud colombiana y habiendo sido imposible la consecución de dicho documento, esta Oficina requiere que el solicitante proporcione en un plazo que no excederá de 3 meses, la copia del artículo mencionados anteriormente. Nos permitimos recordarle que si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado la oficina nacional competente denegará la patente.

234
232

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e del capítulo quinto (5), del título primero de la circular única número 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

21 JUL 2008

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO Número: 1074	EXAMINADOR TÉCNICO Código # 202063
----------------------------------	---------------------------------------