

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 11-25439- -7	FECHA: 2012-12-21 09:26:15		
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I		
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5		
ACT: 519 PRESENTACION			

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUIS PATIÑO LEYVA
patmarks@prietocarrizosa.com

Asunto: Radicación: 11-25439- -7
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 23670
 Folios: 5

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/EP2009/005891				
Fecha de Presentación Internacional	06/08/2009				

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:	Folios 58 a 110	02/Marzo/2011
Reivindicaciones:	Folios 111 a 115	02/Marzo/2011
Secuencias:	Folios 117 a 121	02/Marzo/2011
Dibujos:	Folios 123 a 130	02/Marzo/2011
Prioridad:	US 61/188.613	11/Agosto/2008

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 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. En la presente solicitud

se estudiaran las 25 reivindicaciones de los folios 111 a 115, ya que el solicitante cancelo la tasa de presentación y de reivindicaciones adicionales (Fls. 3 y 4).

Título de la solicitud: “Métodos para la caracterización e identificación de fibras vegetales”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad en la industria de poder investigar la fuente y/o el origen de las fibras vegetales, en particular de fibras vegetales maduras y/o procesadas.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona métodos para el aislamiento de macromoléculas biológicas que incluyen péptidos, proteínas y ácidos nucleicos de fibras vegetales maduras tales como fibras de algodón y de textiles; las macromoléculas biológicas pueden usarse para caracterizar la fibra vegetal (fuente, origen, composición genómica de la planta productora, etc.).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C12Q1/68

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

El uso de la reivindicación 23 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

Las reivindicaciones 2 a 6, 8 a 22, 24 y 25 que se refieren al método para caracterizar una fibra vegetal ya patentado no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuírsele un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, de acuerdo con el Art 21. El documento D1 da a conocer una metodología en la cual se aisló ADN y ARN de hojas, semillas, fibras y otras partes de plantas de algodón utilizando metodologías ampliamente difundidas en el estado de la técnica, y la posterior caracterización de las secuencias de ADN o ARN aisladas del tejido usando PCR y RT-PCR, (Pág 1299 columna izquierda completa y primeros dos párrafos de la columna derecha) tal como se demuestra en el examen de patentabilidad. La simple aplicación de dichas técnicas ampliamente difundidas en el estado de la técnica a otros tejidos de algodón, procesados o no, constituye un segundo uso, ya que el solicitante no modifica dichas técnicas en sus pasos secuenciales esenciales (extracción y caracterización).

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El método de las reivindicaciones 1, 2, 14, 19, 21 y 24 no es claro porque no proporciona una descripción de los reactivos y materiales necesarios para la extracción de las macromoléculas mencionadas, ni cual es la metodología para caracterizar la información codificada en dichas macromoléculas. Si la identificación se realiza utilizando PCR el solicitante debe proporcionar las secuencias de cebadores útiles al método, y las condiciones en que se lleva cabo dicha PCR.

Las reivindicaciones 3,4, 13 y 23 no son claras por que caracterizan el método por la matriz en la cual es aplicado el método, dicha caracterización no es valida puesto que un método debe caracterizarse por la serie de pasos secuenciales lógicos, que deben incluir todas las características esenciales para que una persona versada en la materia pueda reproducirlo.

La reivindicación 7 no tiene sustento en la descripción, donde el solicitante caracteriza ningún método de detección basado en anticuerpos.

La reivindicación 10 solo tiene sustento para el gen quimérico codificante de N-acetilglucosamina transferasa (Fl. 73), se sugiere al solicitante restringir las reivindicaciones a los métodos divulgados en la descripción.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 11/Agosto/2008, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	Agricultural Sciences in China, 6(11): 1297-1305	Cloning and Expression Analysis of a Brassinosteroid Biosynthetic Enzyme Gene, GhDWFI, from Cotton (Gossypium hirsutum L.)	Noviembre/2007

El documento D1¹ divulga metodologías para determinar los efectos de los brasinoesteroides en el desarrollo de fibras de algodón.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 1 consiste en “Un método para caracterizar una fibra vegetal madura o una fibra vegetal procesada, que comprende los pasos de: a. aislar de dicha fibra vegetal una macromolécula biológica de ocurrencia natural en dicha fibra vegetal diferente de polisacáridos o lignina; y b. caracterizar la información codificada en la secuencia de los monómeros de dicha macromolécula biológica.”

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

Características esenciales	D1
Método para caracterizar una fibra vegetal	Método para caracterizar una fibra vegetal
Aislar de dicha fibra vegetal una macromolécula biológica	Aislar de dicha fibra vegetal una macromolécula biológica (ADN)
Caracterizar la información codificada en la secuencia de los monómeros de dicha macromolécula biológica	Caracterizar la información codificada en la secuencia de los monómeros de dicha macromolécula biológica (secuenciar dicho ADN)

Las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual da a conocer una metodología en la cual se aisló ADN y ARN de hojas, semillas, fibras y otras partes de plantas de algodón utilizando metodologías ampliamente difundidas en el estado de la técnica, en las cuales se involucra el uso de reguladores de pH, EDTA, NaCl, detergentes como CTAB, PVP. La segunda parte de dicha metodología incluye la caracterización de las secuencias de ADN o ARN aisladas del tejido usando PCR y RT-PCR, y su posterior secuenciación (Pág. 1299 columna izquierda completa y primeros dos párrafos de la columna derecha). En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva según lo divulgado en el documento D1. Las reivindicaciones dependientes 2 a 6, 8 a 22, 24 y 25 no mencionan alguna característica que haga nueva a la composición de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no son nuevas.

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Agricultural Sciences in China, 6(11): 1297-1305	1, 2 a 6, 8 a 22, 24 y 25	Novedad

1URL: <http://www.sciencedirect.com.sci-hub.org/science/article/pii/S167129270760176X>

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) 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) 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 2012-12-25

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon