

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISI3N DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogot3, D.C., 24 de enero de 2008

Abogado
Margarita Castellanos Abondano

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-038031- -00006-0000

Fecha: 2008-02-07 12:22:41 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 519 TRASLADOINFORME Folios: 1

ASUNTO	Radicaci3n	03-38031
	Tr3mite	002
	Evento	001
	Actuaci3n	430
	Oficio	1612
	Folios	008

Patente de Invenci3n ☐ Patente de Modelo de Utilidad ☐

V3a Nacional ☐

V3a PCT (fase nacional) ☐ Cap.I ☐ Cap. II ☐

No. Sol. Internacional PCT/CU01/00008
Fecha de Presentaci3n Internal. 02/11/2001

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el art3culo 45 de la Decisi3n 486 de la Comisi3n de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

- 1.1. Descripci3n: Folios: 9 a 53 como se radic3 inicialmente.
- 1.2. Reivindicaciones: Folios: 131 a 135 seg3n modificaci3n de 11/12/2007.
- 1.3. Figuras: Folios: 69 a 78 como se radic3 inicialmente.
- 1.4. Prioridad: 07/11/2000, Cuba, CU0247/2000.
- 1.5. Respuesta del solicitante: Folios: 120 a 127.

2. Objeto de la invenci3n

T3tulo de la solicitud: "Proceso para la tipificaci3n r3pida de microorganismos y juego de reactivos empleados".

El objeto de la presente solicitud de patente de invenci3n consiste en un proceso para tipificaci3n r3pida de microorganismos y un juego de reactivos para tal fin.

Reivindicaciones 1-- 14: Proceso de tipificaci3n de microorganismos.

El problema planteado en esta solicitud es la ineficiencia en t3rminos de tiempo y costo de las t3cnicas de tipificaci3n de microorganismos mediante ECP utilizadas actualmente.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso de un día para tipificación de microorganismos.

- El objeto de la solicitud definida anteriormente se clasificó en la IPC C12Q 1/68.

3. De la solicitud de Patente (según el caso)

3.1. Descripción (artículo 28 D. 486)

Con la información relacionada no se sustenta toda la materia reclamada, al no aportar evidencia concluyente sobre el efecto técnico sorprendente asociado con los desarrollos que se reclaman.

De esta manera, la descripción presentada no cumple con los requisitos establecidos en el art. 28 de la Decisión 486.

3.2. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

El capítulo reivindicatorio en general carece de concisión y claridad por cuánto:

- 1) Se reclama materia no sustentada en la descripción, existiendo una inconsistencia con la misma (p.e. especies evaluadas, elementos y condiciones del proceso utilizadas);
- 2) Se define un proceso a partir de los elementos utilizados para su realización (disoluciones, juego de reactivos, moldes) y no por medio de sus condiciones específicas, que a su vez, permanecen indeterminadas ya que se ajustan según la especie bacteriana a estudiar (cláusulas 1 -14);
- 3) Se caracteriza un proceso por medio de etapas, pasos y condiciones totalmente conocidos en estado de la técnica, lo que no permite establecer lo novedoso e inventivo de la invención que se reclama (cláusulas 1-14).

De esta manera, el capítulo reivindicatorio presentado no cumple con los requisitos establecidos en el art. 30 de la Decisión 486.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentación de la solicitud prioritaria 07/11/2000

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrándose los siguientes documentos más relevantes:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Romesh K. G.	"Rapid Pulsed-Field Gel Electrophoresis for Typing of Escherichia coli O157:H7 and other Gram-Negative Organisms in 1 day"	28/07/1997

5. Análisis de patentabilidad (según requisito) (artículo 14 D486)

5.1. Nivel inventivo (artículo 18 D486)

La solicitud en estudio reclama un proceso para la tipificación rápida de bacterias

mediante ECP; proceso realizado en 7-13 horas dado que las separaciones mediante ECP de los fragmentos de restricción del ADN bacteriano son realizadas en minicámaras del sistema CHEFF y caracterizado porque la separación del ADN intacto e inmovilizado de *E. coli*, *P. aeruginosa* o *S. Aureus* comprende las etapas de:

- a) Inmovilización de las células bacterianas en minibloques de agarosa mediante moldes flexibles y disoluciones compuestas por reactivos químicos;
- b) Tratamiento de las células inmovilizadas mediante la incubación de los minibloques en disoluciones compuestas por reactivos químicos;
- c) Lavado y almacenamiento de las moléculas de ADN intacto inmovilizado de cada especie bacteriana mediante la incubación de los minibloques que las contienen en disoluciones compuestas por reactivos químicos;

Considerando: 1) que las etapas reclamados del proceso para la tipificación rápida de bacterias mediante ECP (1984) corresponden con las habitualmente usadas en un procedimiento como éste y los pasos definidos posteriormente se constituyen como actividades usuales para un técnico versado en la materia; 2) que el documento de Romesh K. G. (D1) busca solucionar el mismo problema técnico e indica las mismas etapas, utiliza también moldes y disoluciones con tiempos similares para cada etapa del proceso (Ver “*Standard PFGE Procedure*” y “*Rapid PFGE Procedure*”) y aplica el protocolo a diferentes especies bacterianas (Ver Tabla 1), de manera que se considera el estado de la técnica más cercano; 3) que la única diferencia que se presenta con D1 se refiere, según las reclamaciones, al diseño y conformación de moldes utilizados y a los componentes de la disolución usada; 4) y que con la evidencia presentada no se asocia un efecto técnico sorprendente conferido al proceso reclamado debido a la introducción de estos moldes y dicha disolución que, a su vez, pueda reconocerse como un aporte cualitativo al estado de la técnica, además de que la estandarización y ajuste de condiciones y elementos de un proceso conocido para diversas aplicaciones es una actividad cotidiana en la materia, el proceso reclamado solo puede considerarse como una alternativa a los procesos presentes en el estado de la técnica al momento de su reclamación y por ende no puede reconocerse como procedente de la actividad inventiva.

De esta manera, según el estado de la técnica, siendo el problema técnico persistente, sin evidencia concluyente de un efecto técnico extraordinario, el desarrollo reclamado se considera carente de actividad inventiva y consecuentemente no cumple con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486.

6. Conclusión:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

N°	Documento N°	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	Romesh K. G.	1-14	Nivel Inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante:

En referencia a las aclaraciones presentadas por el solicitante, además de lo anteriormente expuesto, debe puntualizarse lo siguiente:

- i) La simple mención a las diferentes posibilidades de mejoramiento del proceso y el aporte esperado no se constituye como sustento suficiente;
- ii) Teniendo en cuenta que un proceso debe caracterizarse por sus etapas y según las condiciones de las mismas, no es admisible caracterizarlo por

medio de los elementos utilizados durante el mismo, máxime si éstos no confieren un efecto técnico sorprendente al proceso en sí mismo.

- iii) La introducción de reactivos químicos no necesariamente implica una reducción en costos de un procedimiento y no puede considerarse como directamente relacionada con los tiempos necesarios para llevar a cabo el las etapas del mismo, menos sin existir evidencia comparativa con las disoluciones previamente utilizadas;
- iv) Se observa una inconsistencia entre lo que se aclara como inventivo, lo sustentado en la descripción y lo reclamado, ya que ni se documenta el desarrollo del molde y sus ventajas, ni se soporta con datos comparativos el aporte de éste y de la disolución utilizada al proceso reclamado y al estado de la técnica;
- v) Sin referencia específica a los procesos y procedimientos existentes en el estado de la técnica y en este caso a los moldes y disoluciones utilizados anteriormente y a la relación de estos con la duración del procedimientos no es posible evidenciar la solución positiva y sorprendente del problema técnico;
- vi) Dada la insuficiencia de los datos presentados en la solicitud y el contenido del documento D1, se considera que no se existe una demostración experimental contundente de la reducción en tiempo del proceso debido al diseño de los moldes y la disolución utilizada;
- vii) Por último, tal como se observa en este concepto, se considera que no se ha presentado subsanación total de los requerimientos realizados en el concepto técnico No. 1576.

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 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.

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 División de Nuevas Creaciones

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

08 FEB 2008

CONCEPTO TÉCNICO No. 185	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202081
--	---