

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD: 13-26622- -5	FECHA: 2014-04-23 10:16:49		
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)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 13-26622- -5
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 4746
 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/EP2011/063685				
Fecha de Presentación Internacional	09/08/2011				

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:	Radicado No 13- 026622-00000-0000	08/Febrero/2013
Reivindicaciones:	Radicado No 13- 026622-00000-0000	08/Febrero/2013
Dibujos:	Radicado No 13- 026622-00000-0000	08/Febrero/2013
Prioridad:	EP 10172373 2	10/Agosto/2010

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 capítulo primero del Título 10 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 el presente caso se estudiarán las reivindicaciones desde la 1 hasta la 11 (Radicado No 13-026622-00000-0000).

Título de la solicitud: *“Composición nematocida que comprende Bacillus subtilis y bacillus Licheniformes”*

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar, una composición que contenga *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes*, útil en el control de nematodos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para preparar la composición que contiene *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes* y la composición.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01N63/00; A01P5/00; C12N1/20; C12R1/10; C12R1/125

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

El uso de las reivindicaciones 5 – 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- 1– La reivindicación 1 menciona una composición y se define a partir de sus ingredientes activos, pero no se define cuáles son sus excipientes. Se sugiere definirla a partir de sus ingredientes y proporciones de los mismos.
- 2– En la reivindicación 1 se menciona que las propiedades nematocidas son idénticas o superiores, que es un resultado a alcanzar y no definen a la composición, 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. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 3– En las reivindicaciones 4, 9 se menciona un procedimiento pero este no se define mediante características como alguna etapa ó alguna condición específica en que debiera realizarse. Se sugiere, entonces, definir la invención por sus características esenciales, estructurales o funcionales.
- 4– La reivindicación 4 se refiere a proporciones deseadas y cantidades eficaces, que es un resultado a alcanzar y no definen el proceso, 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. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 5– La reivindicación 9 se refiere a que la composición actúa sobre los nematodos, que es un resultado a alcanzar y no definen al proceso, 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. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- 6- La reivindicación 10 menciona aplicar una cantidad eficaz, que es un resultado a alcanzar y no definen al proceso, 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. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- 7- La reivindicación 11 es de producto, y sólo pueden ser definida en términos de su proceso de fabricación si: el producto es nuevo e inventivo y no se puede definir por sus características estructurales. Se sugiere definirlo por sus características esenciales, estructurales o funcionales
- 8- La reivindicación 11 menciona un conjunto de elementos, se sugiere encabezar la reivindicación refiriéndose a un kit y definirlo indicando la composición, las instrucciones y el recipiente que la contiene.
- 9- La reivindicación 2 carece de claridad al incluir rangos de porcentajes de proporciones de los ingredientes de la composición. Se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

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: agosto 10 de 2010, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	EP0705807	"Bacterial preparation for agricultural use"	10/Abril/1996
D2	PI0604602-9	"Utilizacão de rizobacterias do genero bacillus subtilis e bacillus lecheniformis no controle de fitonematoides de solo"	27/Mayo/2008

El documento D1¹ divulga una preparación bacteriana que comprende *Bacillus subtilis* ATCC21332 y *Bacillus licheniformes* ATCC39307 (Pág.7 , Tabla 1) y también divulga que la composición bacteriana también comprende vehículos deseados mezclados con las cepas bacterianas. (Pág.6, líneas 6-8).

El documento D2² divulga el control de nematodos en plantas se puede hacer a partir de *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes* (Págs. 5-6, reiv. 2-4, Fig 1).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicación 1 consiste en *"una composición que como ingrediente activo comprende una cepa de Bacillus subtilis que tiene las características de la cpa que fue depositada en la Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und zellkulturen bajo el número de acceso DSM 17231. o de una mutante de ésta, donde la mutante puede obtenerse usando la cepa depositada como material de partida..."*

¹[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19960410&CC=EP&NR=0705807A1&KC=A1)

²[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=1&ND=4&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080527&CC=BR&NR=PI0604602A&KC=A)

2

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

Características esenciales	D1	D2
Composición que comprende	Preparación bacteriana que comprende	
Cepa de <i>Bacillus subtilis</i> y cepa de <i>Bacillus licheniformes</i> .	<i>Bacillus subtilis</i> ATCC21332 y <i>Bacillus licheniformes</i> ATCC39307 (Pág.7 , Tabla 1)	Control de nematodos en plantas a partir de <i>Bacillus subtilis</i> y <i>Bacillus licheniformes</i> (Págs. 5-6, reiv. 2-4, Fig 1)
Excipientes y /o vehiculos	Vehículos (Pág.6 , líneas 6-8)	

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga una preparación bacteriana que comprende *Bacillus subtilis* ATCC21332 y *Bacillus licheniformes* ATCC39307(Pág.7 , Tabla 1) y El documento también divulga que la composición bacteriana que comprende vehículos deseados mezclados con las cepas bacterianas. (Pág.6, líneas 6-8).

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y la composición de D1 consiste en que la solicitud se refiere a cepas distintas de *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes*.

No se evidencia un efecto técnico inesperado al obtener composiciones de bacterias que contengan *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes* de diferentes cepas..

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: “cómo proveer una composición bacteriana alternativa conocida en D1 para obtener control de nematodos en plantas”.

Sin embargo, la utilización de bacterias del genero *Bacillus*, como *Bacillus subtilis* ATCC21332 y *Bacillus licheniformes* ATCC39307 para controlar nematodos en plantas, ya está divulgada en el documento D2 que se refiere a que el control de nematodos en plantas se puede hacer a partir de *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes* (Págs. 5-6, reiv. 2-4, Fig 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría bacterias del genero *Bacillus* del documento D2 en la composición divulgada en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la solicitud, por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2, 3, 9, 10 y 11 no mencionan características técnicas esenciales, por lo cual tampoco tienen nivel inventivo.

La reivindicación 4 consiste en “un proceso para elaborar una composición como la que se define en cualquiera de las reivindicaciones 1-3 que comprende mezclar las cepas de *Bacillus subtilis* y de *bacillus licheniformes*, en las proporciones deseadas y en cantidase eficaes...”

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

Características esenciales	D1
Proceso para elaborar una composición bacteriana que comprende:	Preparación de composición bacteriana que comprende
Mezclar cepa de <i>Bacillus subtilis</i> ATCC21332 y cepa de <i>Bacillus licheniformes</i> ATCC39307. con vehículos, portadores y coadyuvantes.	Mezclar <i>Bacillus subtilis</i> ATCC21332 y <i>Bacillus licheniformes</i> con vehículos .ATCC39307 (Pág.7 , líneas 29-31)

El documento D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida en la reivindicación 4 porque divulga una preparación de composición bacteriana que comprende mezclar *Bacillus subtilis* ATCC21332 y *Bacillus licheniformes* con vehículos .ATCC39307 (Pág.7, líneas 29-31).oooo

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D1 consiste en que la solicitud se refiere a cepas distintas de *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformes*.

No se evidencia un efecto técnico inesperado en el diseño de procesos para obtener composiciones de bacterias del género *Bacillus* con cepas distintas..

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el procedimiento conocido en D1 para elaborar una composición bacteriana.

Sin embargo, la fabricación para obtener una composición bacteriana que contenga bacterias del genero *Bacillus* ya está divulgada en el documento D1 que se refiere a una preparación de composición bacteriana que comprende mezclar *Bacillus subtilis* ATCC21332 y *Bacillus licheniformes* con vehículos .ATCC39307 (Pág.7, líneas 29-31).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiría el proceso divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 4 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusión:

La reivindicación 4 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusión

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	EP0705807	1-3, 4, 9-11	Nivel inventivo
D2	PI0604602-9	1-3, 9-11	Nivel inventivo

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 del día siguiente 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) días 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 2014-04-29

Elaboró: Edna Milena Bautista Rodriguez
Revisó: Sandra Carolina Crespo