

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 9-62870- -6	FECHA: 2012-11-26 20:29:38
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
office@olartemoure.com

Asunto: Radicación: 9-62870- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 22729
 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/IB2007/004288				
Fecha de Presentación Internacional	21/11/2007				

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:

- Jurídicos:

Mediante el oficio N° 18525 notificado por fijación en lista de fecha 17 de octubre de 2012, este Despacho requirió a la apoderada del solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que dentro del plazo de sesenta días presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión, para la concesión de la patente.

Teniendo en cuenta que, por error involuntario, se notificó a la Doctora Alicia Lloreda Ricaurte en vez del Doctor Carlos Reinaldo Olarte en calidad de apoderado, es procedente revocar en su totalidad el oficio N° 18525 de fecha 17 de octubre de 2012 y en su lugar efectuar un nuevo requerimiento en los siguientes términos:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 47 a 63	17/Junio/2009
Reivindicaciones:	Folios 64 a 65	17/Junio/2009
	Folios 92 a 93	22/Octubre/2009
Dibujos:	Folios 66 a 77	17/Junio/2009
Prioridad:	US 60/866,705	21/Noviembre/2006

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta 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 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 este orden de ideas en el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14 (Fls. 92 y 93).

Título de la solicitud: “Beta- mananasa de la broca del café *Hypothenemus hampei* y usos de la misma” (Folio 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar una enzima aislada de la broca del café *Hypothenemus hampei* y sus métodos de obtención.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una Beta-mananasa aislada de la broca del café *Hypothenemus hampei* y sus métodos.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C7K 14/435

4. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1-10 no se considera una invención, de acuerdo con el Art citado, ya que se considera material biológico existente en la naturaleza que ha sido aislado, e inclusive es genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

5. De la Solicitud de Patente

Título

Se sugiere al solicitante modificar el título retirando del mismo “los usos”, por no ser patentables de acuerdo con la D486.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 11-14 no son claras porque mencionan 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 y caracterizar el vector y la célula hospedera, con su correspondiente proceso de recombinación.

Descripción (Art 28 D 486)

Dado que esta solicitud se refiere a secuencias de nucleótidos y aminoácidos, deben presentarse las listas en forma separada de la descripción, bajo el título: “Listado de secuencias” y anexarlas en formato digital. Se requiere a la solicitante 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: diciembre 11 de 2006 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación*
D1	WO2004/113538	Gene coding mannanase and recombinant mannose expressed from transformant thereof	29/Diciembre/2004

El documento D1¹ divulga (resumen, reivindicaciones, dibujos) métodos para producir β-mananasa.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicación 11 consiste en: Un método de producir de manera recombinante una proteína de β-mananasa, dicho método comprende:

Proporcionar la célula hospedera de la reivindicación 9
Cultivar la célula hospedera bajo condiciones efectivas para que la célula hospedera expresa la proteína de β-mananasa y recuperar la proteína de β-mananasa.

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Un método de producir de manera recombinante una proteína de β-mananasa	Un método de producir de manera recombinante una proteína de β-mananasa
Proporcionar la célula hospedera	Célula hospedera: <i>E. coli</i>
Cultivar la célula hospedera bajo condiciones efectivas para que la célula hospedera exprese la proteína de β-mananasa y recuperar la proteína de β-mananasa	Cultivar la célula hospedera bajo condiciones efectivas para que la célula hospedera exprese la proteína de β-mananasa y recuperar la proteína de β-mananasa

Las características esenciales del método de recombinación de la reivindicación 11 habían sido divulgadas previamente en D1, el cual enseña un método para producir de manera recombinante una proteína de β-mananasa, donde se proporciona una célula hospedera y se cultiva la célula hospedera bajo condiciones efectivas para que la célula hospedera exprese la proteína de β-mananasa y recuperar la proteína de β-

1 <http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2004113538&recNum=1&tab=PCTDocuments&maxRec=1&office=&prevFilter=&sortOption=&queryString=FP%3A%28wo2004113538%29>

mananasa. (Ver resumen, reivindicaciones, dibujos)

En consecuencia, la reivindicación 11 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 12-14 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	WO 2004/113538	11-14	Novedad

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 2012-12-18

Elaboró: Adriana Patricia Camelo Villalba
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon