

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

Señor(a)
BIOPRACT GMBH
mde@mdelaw.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/DE2015/000289				
Fecha de Presentación Internacional	16 de junio de 2015				

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	NC2016/0005578	20 de diciembre de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0005578	20 de diciembre de 2016
	NC2016/0005578	22 de septiembre de 2017
	NC2016/0005578	25 de septiembre de 2017
Dibujos:	NC2016/0005578	20 de diciembre de 2016
Prioridad:	País: DE Número: 10 2014 009 813.3 Fecha: 3 de julio de 2014	

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. 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. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 14 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2016/0005578 del 25 de septiembre de 2017).

Título de la solicitud: "PROCEDIMIENTO PARA LA PROFILAXIS DE INFECCIONES EN PLANTAS ÚTILES Y ORNAMENTALES, PREFERENTEMENTE EN LA VITICULTURA, ASÍ COMO EN PLANTAS LEÑOSAS" (Rad. NC2016/0005578 del 20 de diciembre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un control mejorado de la infestación de plantas de cultivo por oomicetos y bacterias.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales, caracterizado por que las plantas se pulverizan con una solución acuosa de una serina proteasa bacteriana.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01P 1/00, A01P 3/00, A01N 37/46, A01N 63/00, A01N 63/02.

5. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad porque no se definen características técnicas esenciales de un procedimiento, así, por ejemplo, las reivindicaciones 3, 5, 12 y 14 presentan características técnicas de un producto como características técnicas de un procedimiento, lo cual no es válido puesto que un procedimiento debe ser caracterizado mediante una secuencia lógica de etapas o pasos y las condiciones de ejecución de ellos. De acuerdo con esto, las reivindicaciones 2, 4 y 6 a 9 tampoco son aceptables porque no presentan ninguna etapa de proceso ni ninguna condición de ejecución. Se le aclara al solicitante que ni la plaga tratada, ni la planta tratada, ni la procedencia de las bacterias se pueden considerar características técnicas esenciales de un método de tratamiento de una planta.

Ahora bien, las reivindicaciones 10, 11 y 13 no cumplen con el requisito de concisión puesto que son presentadas de forma muy general, ninguna de ellas define específicamente alguna condición de ejecución de la etapa de pulverización, por ejemplo, la frase “se realiza un tratamiento en intervalos temporales de las plantas” de la reivindicación 11 es complementenle ambigua y no define ningún patrón de aplicación.

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: 3 de julio de 2014, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

N°	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	DE102005048520	Method for the prophylaxis and therapy of mycosis e.g. in ornamental plants, comprises supplying N- and O- glycoside splitting enzyme preparations from microorganisms to an aqueous nutrient medium of the plant	2007-04-12
D2	CN103461383	Bactericide composition and production process thereof	2013-12-25

El documento D1¹ que divulga un método para la profilaxis y terapia de micosis en plantas comerciales y ornamentales y en plantas leñosas.

El documento D2² que divulga una composición bactericida que comprende, en porcentaje en masa, los siguientes componentes: 10 a 40% de difenoconazol, 10 a 40% de azoxistrobina, 1 a 6% de dispersante, 1 a 3% de agente humectante, 0,5 - 2% de agente quelante, 1-5% de agente de estructuración, 3-5% de humectante, 0,05-0,1% de enzima proteolítica, y el resto es una carga.

7. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicación 1 consiste en: Un procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales, caracterizado por que las plantas se pulverizan con una solución acuosa de una serina proteasa bacteriana.

(Radicado N° NC2016/0005578 del 25 de septiembre de 2017).

1 <https://patents.google.com/patent/DE102005048520A1/en?q=DE102005048520>

2 <https://patents.google.com/patent/DE102005048520A1/en?q=DE102005048520>



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

Comparación de las características técnicas esenciales

Solicitud	D1 reivindicaciones y ejemplos	D2 reivindicaciones y ejemplos
Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales	Procedimiento para la profilaxis de infecciones en plantas útiles y ornamentales	Métodos de aplicación de una composición bactericida para el control de infecciones de plantas útiles
Caracterizado por que las plantas se pulverizan con una solución acuosa de una serina proteasa bacteriana	Caracterizado por la aplicación de un extracto bactericida acuoso las enzimas preferiblemente son beta-glucano hidrolasas en diferentes proporciones	Comprende la aplicación de una composición bactericida que comprende difenoconazol, azoxistrobina, y una enzima proteolítica que de preferencia es una serina proteasa

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1 porque divulga un método para la profilaxis y terapia de micosis en plantas comerciales y ornamentales y en plantas leñosas. Específicamente hace referencia a un método de tratamiento de plantas útiles para el control de la infección causada por omycetos que comprende la aplicación de una composición bactericida que comprende una enzima proteolítica.

La diferencia entre la invención definida en la reivindicación 1 y el divulgado en D1 consiste en que la enzima es una serina proteasa.

El efecto que logra dicha diferencia es igualmente un control eficaz y ambientalmente más seguro de las infecciones por omycetos.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: cómo modificar el método conocido en D1 para un control eficaz y ambientalmente más seguro de las infecciones por omycetos.

Sin embargo, la utilización de proteasas, específicamente serin proteasas, en el control de infección por omycetos en plantas útiles ya se había dado a conocer en el

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

documento D2, el cual divulga una composición bactericida que comprende difenoconazol, azoxistrobina y una enzima proteolítica de preferencia una serin proteasa (ejemplos). Téngase en cuenta que el biocontrol o un control ambientalmente más seguro de la infección por omycetos en plantas útiles ya se había dado a conocer desde el documento D1, y la posibilidad de utilizar serin proteasa para el mismo fin ya se había dado conocer en el documento D2, de esta manera el técnico medio en la materia tiene información suficiente para usar una serin proteasa en un método de tratamiento con la plena expectativa de éxito de encontrar un control de la infección por omycetos en plantas útiles.

Así entonces, la persona del oficio normalmente versada en la materia utilizaría como proteasa una serin proteasa como en el documento D2 en el procedimiento divulgado en el documento D1 para llegar así al objeto de la reivindicación 1 de la presente solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Asimismo, los documentos D1 y D2 divulgan las características de las reivindicaciones dependientes así:

Reivindicación 10: referida a la dosis de aplicación. Divulgada en D1 en [0011] y ejemplos.

Reivindicación 11: referida a los intervalos de aplicación. Divulgado en D1 en los ejemplos.

Reivindicación 12: referida al intervalo de pH. Divulgado en D1 en [0014].

Reivindicación 13: referida al intervalo de temperatura. Divulgado en D1 en [0014].

De este modo, las reivindicaciones dependientes 2 a 14 no mencionan alguna característica que, junto con las características de la reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al método de la reivindicación 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

8. Conclusión

Las reivindicaciones 1 a 14 son afectadas por Nivel Inventivo de acuerdo a lo mostrado en el numeral siete de este Oficio.

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

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	DE102005048520	1 a 14	Nivel Inventivo
D2	CN103461383	1 a 14	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 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, 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 deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8767

Ref. Expediente N° NC2016/0005578

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: SANDRA ISABEL CALDERON RODRIGUEZ
Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY DUNOYER
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ