

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

Oficio N° **12653**

Ref. Expediente N° NC2016/0005548

Señor(a)
CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: **PATENTE DE INVENCION**

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional	NAL				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

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:	NC2016/0005548	20 de diciembre de 2016
Reivindicaciones:	NC2016/0005548	20 de diciembre de 2016
	NC2016/0005548	20 de abril de 2017
	NC2018/0009395	07 de septiembre de 2018
Dibujos:	NC2016/0005548	20 de diciembre de 2016
Listado de secuencias:	NC2016/0005548	20 de diciembre de 2016
Prioridad(es):	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 15/090926 Fecha: 5 de abril de 2016	

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

Oficio N° **12653**

Ref. Expediente N° NC2016/0005548

	País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 15/135106 Fecha: 21 de abril de 2016
--	---

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 al capítulo reivindicatorio presentadas el 07 de septiembre de 2018 mediante radicado NC2018/0009395 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. En el presente caso, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del capítulo reivindicatorio (Radicado NC2018/0009395 del 07 de septiembre de 2018).

Título de la solicitud: “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PRODUCIR ALMIDÓN CON FUNCIONALIDAD NOVEDOSA” (Rad. NC2016/0005548 del 20 de diciembre de 2016).

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

Oficio N° **12653**

Ref. Expediente N° NC2016/0005548

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de obtener almidón de maíz con buena estabilidad de congelación/descongelación, viscosidad incrementada, y/o temperatura más alta de adhesión.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un almidón derivado de una planta de maíz waxy-sugary-2 que comprende un alelo wxS o alelos wxS en el endospermo, en donde el almidón comprende: un contenido de amilosa de 2% en peso a 20% en peso como es medido usando un kit de ensayo de amilosa/amilopectina; y una temperatura de adhesión de almidón acuosa entre 55 °C y 68 °C.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): A01H 1/02, A01H 1/04, A01H 5/10, C08B 30/04.

5. No es una invención (Art. 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 7 no se considera una invención de acuerdo con el artículo citado, toda vez que corresponde a un almidón derivado de una planta de maíz waxy-sugary 2 que comprende un alelo wxS o alelos wxS, la cual fue obtenida mediante cruces y no corresponde a una planta transgénica, como se evidencia en el capítulo descriptivo (Pág. 3, líneas 4 a 7). Así mismo, el almidón reclamado no presenta modificaciones, se reclama tal como fue obtenido de la planta y el solicitante sólo lo caracterizó mediante propiedades fisicoquímicas, tales como el contenido de amilosa, la temperatura de adhesión acuosa y el cambio de entalpía de cristalinidad. Teniendo en cuenta lo anterior, el almidón corresponde a material biológico aislado.

6. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 D 486 literal (c))

El objeto de las reivindicaciones 8 a 11 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, puesto que las reivindicaciones 9 a 11 reclaman una planta de maíz mutante doble y la reivindicación 8 se refiere a un proceso esencialmente biológico para la producción de plantas.

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

Oficio N° 12653

Ref. Expediente N° NC2016/0005548

A pesar de que el preámbulo de la reivindicación 8 menciona *“Un método para mejorar una característica o características en un perfil de adhesión de un almidón”*, en realidad se reclama un método que comprende introducir un alelo wxS o alelos wxS en el endospermo de una planta de maíz waxy, sin embargo, de acuerdo a lo mencionado en la descripción, la introducción de dicho(s) alelo(s) se realizó mediante la polinización de una planta femenina wxSwxSsu2su2 con una masculina wxwxsu2su2, lo que dio como resultado una planta con dos alelos wxS; la polinización de una planta femenina wxwxsu2su2 con una masculina wxSwxSsu2su2, dando como resultado una planta con un alelo wxS o mediante la autopolinización de una planta wxSwxSsu2su2 que originó una planta con tres alelos wxS (Pág. 64, ejemplo 1, líneas 9 a 19). De acuerdo con lo anterior y dado que la introducción del alelo no se llevó a cabo mediante técnicas de ingeniería genética o biología molecular y tampoco se introdujo un gen heterólogo, el método reclamado corresponde a un proceso esencialmente biológico para la producción de plantas.

7. De la solicitud de patente

Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad de solicitud extranjera (Art 46 D486)

La solicitud en trámite, que presentó el procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH) no puede ser concedida tal como fue en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), porque no cumple con los requisitos necesarios contemplados en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Decisión 486, debido a que reclama materia que no se considera una invención de acuerdo con el art. 15 literal b) y materia exceptuada de patentabilidad de acuerdo con el art. 20 literal c), como se evidencia en los numerales 5 y 6 del presente artículo 45.

Título

Se sugiere omitir del título la mención *“novedosa”* porque corresponde a un atributo subjetivo del objeto de la solicitud.

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

Oficio N° **12653**

Ref. Expediente N° NC2016/0005548

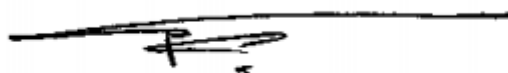
En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si 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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

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

Oficio N° **12653**

Ref. Expediente N° NC2016/0005548

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA

Revisado: JUANITA ANDREA CARVAJAL GUERRA

