

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10386 de 20 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003848

Señores:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (KIST)

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE GUADUA ANGUSTIFOLIA PARA LA PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE LA RETINA”

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 27 de junio de 2017, bajo el número NC2017/0003848, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Contrato de Acceso a Recursos Genéticos (Art. 26 Decisión 486 literal (h))

De acuerdo con el artículo 26, literal h) de la Decisión 486, la solicitud de patente deberá contener entre otros elementos, una copia del contrato de acceso cuando los productos o procedimientos hayan sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de un producto derivado de un recurso genético, de los que cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina es país de origen.

En la presente solicitud se observa que el desarrollo de la invención se relaciona con extractos de la especie *Guadua angustifolia*. Teniendo en cuenta que la especie *Guadua angustifolia* es nativa de la selva tropical de la cuenca del río Amazonas y del río Orinoco, se requiere el contrato de acceso a recursos genéticos. A pesar que el solicitante adjunta como respuesta al examen de forma el documento donde consta que se encuentra en trámite el contrato citado, es necesario que allegue el contrato de acceso correspondiente para la continuación del trámite.

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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del radicado N° NC2017/0003848 del 27 de junio de 2017

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar composiciones para prevenir, mejorar o tratar la degeneración macular o enfermedades de la retina tales como el glaucoma.



Oficio N° 10386 de 20 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003848

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una composición de extracto de bambú Guadua que inhibe o mejora la lesión isquémica, protege las células contra el estrés oxidativo e inhibe la apoptosis.

4. No es una invención (Art. 15 Decisión 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 7 y 10 no se considera una invención, de acuerdo con el artículo 15 de la Decisión 486, toda vez que la composición reclamada se refiere al aislado de un producto natural (extracto de partes aéreas- hojas de bambú Guadua angustifolia), y, por lo tanto, lo que se pretende proteger es el recurso natural en sí mismo, es decir, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado.

5. De la solicitud de patente

5.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

De acuerdo con la modificación presentada por los solicitantes en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0003848 del 27 de junio de 2017 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se acepta el título siguiente: “COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EXTRACTOS DE GUADUA ANGUSTIFOLIA”.

5.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La composición reclamada en las reivindicaciones 5 a 7 no es clara puesto que no se encuentra definida por los componentes y proporciones de la misma, sino por el contrario, está definida en términos de cómo se obtiene (método de obtención). Así mismo, no se define la fracción o fracciones que la componen. Se aclara que el hecho que se extraiga con diferentes tipos de solvente, no define que dichos solventes hagan parte de una composición. Se sugiere realizar las aclaraciones y modificaciones pertinentes.
- La estructura de las reivindicaciones 8, 9 y 11 no permiten identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen puesto que hacen referencia en el preámbulo a un método el cual presenta una dependencia errada con la reivindicación 1, que se refiere a una composición. Adicionalmente, el método reclamado no se encuentra caracterizado por una serie de etapas y condiciones ni indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención, de los restantes conocidos. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes y caracterizar adecuadamente el método teniendo en cuenta lo divulgado en la descripción y sin incurrir en ampliación de materia.
- De la descripción se desprende que las etapas para la obtención del extracto de Guadua son esenciales para la invención, puesto que forma parte de la solución al problema a resolver, pero estas características no se mencionan en las reivindicaciones, de tal manera, las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger. Se sugiere incluir esta característica esencial en las reivindicaciones de acuerdo a lo revelado en la descripción, siempre y cuando no se incurra en ampliación de materia.



Oficio N° 10386 de 20 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003848

- Tal como se encuentra redactada la reivindicación 10 no es clara, porque se refiere a una composición en la cual la cantidad de extracto es de 5 a 500 µg/ml pero no se establece cual es el compuesto con el que se relaciona dicha concentración, cual es el peso total de la composición ni los componentes adicionales que la conforman. Adicionalmente las unidades de concentración no tienen relación entre si puesto que inicialmente se hace referencia a unidades de peso/volumen y posteriormente hace referencia a unidades de peso/peso. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

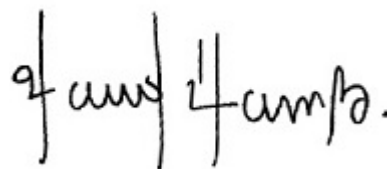
5.3. Descripción (Art. 28 Decisión 486)

- La descripción no es clara, porque contiene a lo largo del texto diversos errores tipográficos (palabras juntas) que dificultan su lectura. Se sugiere presentar las correcciones pertinentes.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 recurso alguno en actuación administrativa.



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



Oficio N° 10386 de 20 de septiembre de 2019

Ref. Expediente N° NC2017/0003848

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.			Examen de patentabilidad							
NC2017/0003848			1°	x	2°		3°		Revoca	
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)					Prioridad			Presentación		
-								-		
Solicitante										
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, KOREA INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (KIST)										
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:										
Art. 14	-	Art. 15 (b)	1 a 7 y 10	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	No se realizó búsqueda por la falta de claridad de las reivindicaciones 8, 9 y 11 como se evidencia en el presente oficio
Palabras clave utilizadas	
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos.		
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior.			“X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado.		
“L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan.			“Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.					
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.					
Fecha del reporte de búsqueda: 10-09-2019					
Examinador: ANA DELIA PINZON GARCIA					