

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 39372

Por la cual se niega una patente de invención

Rad N° 00091832

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de noviembre de 2000, bajo el número 00091832, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "MICROORGANISMOS ÚTILES PARA LA SEGMENTACIÓN DE ENLACES ORGÁNICOS DE C-N".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos en la normativa andina. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario *en dos oportunidades* para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 16 de julio y 10 de noviembre de 2006, atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Adicionalmente, en ambas oportunidades, el solicitante presentó nuevos capítulos reivindicatorios.

QUINTO: Que el artículo 45 de la Decisión 486 establece que "si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta días adicionales". La misma disposición establece, que "si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente" (subrayado el Despacho).

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante la respuesta del interesado a la notificación de fondo, subsisten los impedimentos para la concesión, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

39372

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39972
Por la cual se niega una patente de invención

Rad N° 00091832

1. Objeto de la invención

El objeto reclamado se refiere a un cultivo de cepa de microorganismo mutante *Pseudomonas ayucida* ATCC N° PTA-806, que posee la habilidad de reducir selectivamente el contenido de nitrógeno mediante segmentación de enlaces C-N para producir 8-hidroxycumarina en medio con minerales, nutrientes, fuente de carbono, compuesto orgánico con nitrógeno, en presencia de oxígeno y a una temperatura de 25-35°C.

También se reclama el proceso para obtener derivados de la cepa PTA-806, que comprende: a) proporcionar una cepa ATCCNo PTA-806; y, b) cultivar dicha cepa en un medio de crecimiento que comprende nutrientes minerales y una fuente asimilable de carbón en ausencia substancial de compuestos con nitrógeno en medio con oxígeno y a temperaturas de 25-35°C durante el tiempo suficiente para producir derivados de *Pseudomonas* ATCCNo PTA-806.

2. De la solicitud de patente

2.1. Descripción

El artículo 28 de la Decisión 486 señala que: "La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla".

Ahora bien, el elemento característico de la presente solicitud es claramente la cepa de *Pseudomonas* ATCCNo PTA-806.

Sin embargo, en la descripción no existe evidencia que el método de obtención de derivados de la cepa en mención (reivindicación 2), represente un salto cualitativo en la formulación de la regla técnica. El método reivindicado comprende las etapas del método de biotransformación en el que se emplea la bacteria y del que de manera azarosa el solicitante espera obtener derivados.

De tal suerte, no existe evidencia de que con el método reivindicado se obtengan microorganismos genéticamente diferentes a la cepa parental y que los mismos representen un aporte significativo al estado de la técnica.

Dado lo anterior, la materia reivindicada no está suficientemente divulgada en la descripción, motivo por el cual no cumple con lo dispuesto en el mencionado artículo 28 de la Decisión andina.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39972

Por la cual se niega una patente de invención

Rad N° 00091832

2.2. Reivindicaciones

El artículo 30 de la Decisión 486 señala que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción" (subrayado del Despacho).

La nueva reivindicación 1, contenida en el folio 112 del expediente en cuestión, reclama un cultivo de un microorganismo de *Pseudomonas* ayucida ATCCNo PTA-806. Esta cepa ya fue objeto de patente en el expediente N° 00-91781 presentada simultáneamente con la presente solicitud. Ciertamente, en el concepto técnico 1747, que obra en dicho expediente, se recomendó fusionar la solicitud 00-91781 (referente a la cepa ATCC PTA-806) con la 00-91832 (referente al proceso de biotransformación, cuya características más resaltante era justamente el empleo de la cepa ATCC PTA-806). Precisamente, en el concepto 1747 que obra en el expediente 00-91781, se dijo lo siguiente:

*"..., considerando que el elemento característico de la presente solicitud es justamente la aplicación de la bacteria *Pseudomonas* ayucida ATCC N° PTA-806 reclamada en la solicitud CO 00-91832, se recomienda fusionar las dos solicitudes incluyendo en la solicitud 00-91832 la reivindicación referente a proceso (No 1 del folio 213 de la presente solicitud), excluyendo las reivindicaciones referentes a los "derivados", por cuanto éstos no han sido correctamente definidos en la descripción como tampoco se han proveído los medios para establecer cuales son las diferencias a nivel genético entre las cepas parental y derivadas. Así las cosas, el concepto común inventivo lo constituiría la cepa en mención y las reivindicaciones de proceso no se verían afectadas dada su generalidad dado que su elemento característico sería justamente la cepa *Pseudomonas* ayucida ATCC N° PTA-806, considerada como el concepto común novedoso e inventivo".*

Ante la anterior recomendación, el solicitante en realidad efectuó la inclusión de las reivindicaciones de la cepa y del proceso de biotransformación en la solicitud 00-91781, la cual, como ya se manifestó fue concedida el 25 de abril de 2007. Así pues, la materia reclamada en la reivindicación 1 de la presente solicitud no puede ser objeto de nueva protección en el presente expediente.

3. Incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486.

En el Oficio n° 9114 del 17 de agosto de 2006, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se le indicó claramente al solicitante que debía dar respuesta a dicho requerimiento, advirtiéndole que en caso de no dar respuesta al mismo o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegaría la patente. Precisamente, en dicho concepto se dijo claramente que:

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 39972

Por la cual se niega una patente de invención

Rad N° 00091832

“La reivindicación 2 reclama un proceso para la obtención de un derivado de Pseudomonas ayucida ATCC N° PTA-806, que retiene las propiedades de la cepa parental, que comprende el MISMO proceso básico de biotransformación en el cual es empleada la cepa mencionada. El proceso en mención no le está atribuyendo ninguna característica particular a la cepa denominada “derivada”, y tampoco provee los medios para establecer si realmente existen diferencias a nivel genético entre las cepas parental y derivadas. Como ya se había mencionado el proceso reclamado no constituye un proceso de obtención de un derivado, es simplemente el proceso básico de biotransformación para el cual se usa la bacteria, que además ya fue reclamado en una solicitud independiente No CO 00-91781 y por ello se conceptúa que la materia reclamada no estaría definida claramente”.

No obstante lo anterior, la reivindicación 2 del nuevo capítulo que obra a folio 112 del expediente en estudio, sigue reivindicando el proceso de obtención de un derivado de la cepa ATCC N° PTA-806, que no constituye un “proceso de obtención de derivado” sino que es el mismo proceso en el que se va a emplear la bacteria y que no representa ningún aporte al estado de la técnica (no existe suficiente sustento de esto en la descripción). A pesar de las objeciones efectuadas por este Despacho respecto de la materia de la reivindicación en mención, el solicitante haciendo caso omiso de las observaciones expuestas en su momento, continúa reivindicándola.

De esta forma al mantenerse las objeciones mencionadas en los conceptos técnicos emitidos durante la actuación administrativa, la reivindicación 2 no puede ser objeto de patente, por no cumplir con los requisitos de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486.

Dado lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, se denegará la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado a la notificación de fondo realizada mediante el Oficio N° 9114, subsisten los impedimentos para la concesión del privilegio solicitado, porque, además de referirse a materia ya protegida mediante patente, persisten la falta de sustento, claridad y concisión de la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: “MICROORGANISMOS ÚTILES PARA LA SEGMENTACIÓN DE ENLACES ORGÁNICOS C-N”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma,

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 39972

Por la cual se niega una patente de invención

Rad N° 00091832

advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 29 NOV. 2007

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



GUSTAVO VALBUENA QUIÑONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogotá D.C.

