

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03 - 112173

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 23 de diciembre de 2003, bajo el número 03 - 112173, se solicitó patente de invención titulada: "BIOPOLIMERO CON BASE EN LACTOCOCCUS LACTIS NRRL B-30656, EL PROCESO PARA EL CULTIVO DE LACTOCOCCUS LACTIS NRRL Y EL PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DEL BIOPOLIMERO".

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud, 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 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 mediante oficio No. 7252 de 2008, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud. Así mismo en dicho oficio, se requirió al solicitante el contrato de acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados expedido por la entidad ambiental competente, con fundamento en el artículo 26 literal h) de la Decisión 486. Adicionalmente, se requirió al solicitante información con base en el artículo 46 de la Decisión señalada.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 28 de agosto de 2008, dio respuesta oportuna al requerimiento de información realizado con base en el artículo 46 de la Decisión 486. Mediante escrito radicado el 8 de octubre de 2008, atendió oportunamente al requerimiento formulado y presentó aclaraciones, sin embargo, no aportó el contrato antes mencionado.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "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.

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".

19617

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.7

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03 - 112173

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:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud de patente de invención consiste en proveer un biopolímero, producido por una enzima transferasa, la cual tiene actividad de transferencia para glucosa y fructosa, producida a partir de una cepa de *Lactococcus lactis*, NRRL B-30656, caracterizada por su alta actividad de transferencia.

Específicamente, la solicitud se refiere a:

- Un biopolímero producido por un extracto enzimático con actividad glucosiltransferasa y fructosiltransferasa obtenido de la cepa de *Lactococcus lactis*. (Reivindicación 1)
- Un método de producción del extracto o preparado enzimático con actividad glucosiltransferasa y fructosiltransferasa (Reivindicaciones 1 a 11)

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de proveer un polímero de origen microbiano de alta pureza y que tenga una alta eficacia en su producción industrial.

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un biopolímero producido a partir de un extracto enzimático con actividad glucosiltransferasa y fructosiltransferasa, preparado a partir de *Lactococcus lactis* cepa NRRL B-300656 y cuyo método de preparación es sencillo y de alta productividad.

2. Sobre el contrato de acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados

El artículo 26 de la Decisión 486, establece que "La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:...h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros en país de origen".

En el presente caso, tal como se señaló en el Oficio No. 7252 de 2008, al observar el contenido de la solicitud se evidencia que para llevar a cabo la invención correspondiente, se requiere acceder a un producto derivado de un microorganismo originario de suelos colombianos y, atendiendo al artículo 26

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.7.

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 03 - 112173

mencionado, se requirió al solicitante con el fin de allegar el correspondiente contrato de acceso a recursos genéticos o productos derivados.

Como respuesta al mencionado requerimiento, el solicitante argumenta que el 27 de agosto de 2001 el Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia solicitó el permiso respectivo ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sin que hasta la fecha se haya suscrito el correspondiente contrato de acceso. Lo anterior, ha sido soportado por el solicitante mediante copias allegadas relacionadas con el trámite ante dicho ministerio (ver folios 95 a 119).

Afirma el solicitante, que a pesar de su diligencia, el trámite administrativo de la solicitud de acceso es un trámite dispendioso al punto que a la fecha el Estado Colombiano no ha suscrito ningún contrato de acceso. Continúa señalando, que ante la imposibilidad por fuerza mayor de adjuntar el contrato de acceso solicitado por cuanto el mismo esta supeditado a la decisión de una autoridad administrativa que escapa a su control (fuerza mayor), se permite allegar algunos documentos, dentro de los cuales se encuentra la copia de la solicitud de permiso de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados radicada el 27 de agosto de 2001 y la copia de la solicitud de suscripción formal del contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados elevada por la Universidad Nacional de Colombia el 14 de marzo de 2003 ante el Ministerio mencionado.

Al respecto, y si bien es cierto que el solicitante allega copias relacionadas con la solicitud y trámite del contrato de acceso ante el Ministerio competente, lo cierto es que no se allegó el contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados al presente trámite, requisito sine qua non para la obtención del privilegio, dado que la invención se refiere a un producto derivado de un microorganismo originario de suelos colombianos, el cual fue requerido en la oportunidad establecida por el artículo 45 de la Decisión Andina.

Dado lo anterior, esta Entidad se permite denegar la solicitud con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, que señala que "si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

Por los motivos anteriores, la solicitud no cumple con los requisitos exigidos por la Decisión 486 de 2000, para obtener una patente de invención.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "BIOPOLIMERO CON BASE EN LACTOCOCCUS LACTIS NRRL B-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 1.961.7
Por la cual se niega una patente de invención-

Rad. N° 03 - 112173

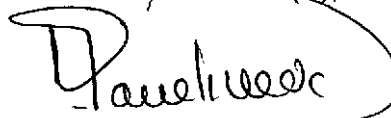
30656, EL PROCESO PARA EL CULTIVO DE LACTOCOCCUS LACTIS NRRL Y EL PROCESO PARA LA PRODUCCION DEL BIOPOLIMERO”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, 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 **16 ABR. 2010**.

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4ª No. 72 - 35
Bogotá D.C.

