

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de diciembre de 2009, con el N° 09-149183-00000-0000, por la sociedad Solazyme, Inc., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PRODUCCIÓN DE ACEITE EN MICROORGANISMOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2008/065563 del 2 de junio de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6787, notificado por fijación en lista el 16 de abril de 2013, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-149183-00009-0000 del 12 de julio de 2013, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 51 que rempazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado a excepción de la reivindicación 33, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486. La reivindicación 33 contiene el término "agénico" el cual no está sustentado en la descripción y por lo tanto no se emite concepto alguno sobre dicha reivindicación.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina "*Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.*"

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

5.1. Objeto de la invención.

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar un método para producir una composición combustible para motores a partir de residuos de procesos agroindustriales. Para resolver este problema técnico se presentan microorganismos modificados genéticamente para ser empleados en un proceso que emplea residuos agroindustriales que contienen sacarosa y glicerol, entre otros, para la síntesis de lípidos que por posterior modificación química generan combustible para motores.

5.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de junio de 2007, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	Art 1 ¹	"Biodiesel from microalgae"	13/Febrero/2007

El documento D1 enseña la producción de lípidos con microalgas y su transesterificación para producción de biodiesel (Pág. 295, Box 1, Pág. 296, Col. 2, Tabla 2, Pág. 300, Párr. 1 y Párr. 2, Pág. 302, Col. 1).

5.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

¹Chisti, Yusuf. Biotechnology advances. 2007. Vol 25. Págs. 294 a 306.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

En el presente caso, el método reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 29 está referida a: “Un método para producir un lípido que comprende: (a) Cultivar una población de microalgas....” (Ver Fl. 31 del radicado N° 09-149183-00009-0000).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 29, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Método para producir un lípido que comprende:	Se producen lípidos con microalgas (Pág. 296, Col. 2).
a) Cultivar una población de microalgas bajo condiciones heterotróficas en un medio de cultivo que comprende material celulósico despolimerizado como una fuente de carbono primario hasta que las microalgas acumulen 60% o más de su peso de células secas como lípido; y	Se tiene la microalga <i>Schizochytrium</i> sp. que acumula entre el 50 y 77% de aceite en peso seco. Este microorganismo es heterotrófico y crece sobre diversidad de sustratos llegando a acumular un 78% de lípidos ² y adicionalmente el material celulósico hidrolizado como fuente de carbohidratos sencillos ha sido ampliamente empleado para fermentaciones en la producción combustibles ³ . (Tabla 2, Pág. 296).
b) Separar el lípido de la microalga	Se separan las microalgas de los lípidos (Pág. 302, Col. 1).

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del método de la reivindicación 29 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

²Hinzpeter, et al. Alternativas biotecnológicas para la producción de ácidos grasos poliinsaturados omega-3. Grasas y aceites. 2006. Vol 57 (3). Pág. 339, Col. 2, Párr. 2 a Pág. 340, Col. 1, Párr. 2.
³Schubert Charlotte. Can biofuels finally take center stage? Nature biotechnology. 2006. Vol 24 (7). Págs. 779 y 780, Fig. 3.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

Puesto que las reivindicaciones dependientes 30 a 51 no mencionan características adicionales a la reivindicación 29, se considera que tales reivindicaciones tampoco son nuevas, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual *"En ninguna parte de dicho artículo (36) se establece que no se aceptará divisionales si la Oficina de patentes no objeta la unidad de invención."*, se indica que:

El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina nacional.

De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 de la Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un principio aplicable por igual a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta.

Ahora, es claro que las solicitudes que resulten de efectuar la división no pueden ampliar la divulgación comprendida en la solicitud inicial (art. 36 Decisión 486). Sin embargo, bien puede suceder que la materia de la solicitud divisional no supere las condiciones de patentabilidad por distintas razones que van más allá del mero cumplimiento de la unidad de invención, por ejemplo, comprendan reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la patente, que no sean claras y concisas o no estén enteramente sustentadas por la descripción. También puede suceder que con, independencia del requisito de novedad, se trate de invenciones que reproduzcan la materia de la solicitud inicial lo que conllevaría una innecesaria duplicidad de actividades de búsqueda y examen sobre materia ya examinada y la que indudablemente no puede ser objeto de doble protección mediante patente dado el carácter exclusivo y excluyente de este derecho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 28, cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de que trata el artículo 14 de la Decisión 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 29 a 51, por carecer de novedad como se explicó anteriormente.

SÉPTIMO: Que por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

En cuanto a la reivindicación 31 incluida en el escrito radicado bajo el N° 09-149183-00009-0000, no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no es clara y no presenta alguna característica técnica adicional; simplemente reclama un resultado a alcanzar. Por otra parte, es oportuno precisar que un método no se caracteriza técnicamente por la comparación entre el efecto producido bajo diferentes condiciones sino que un método se caracteriza por sus etapas particulares.

Por lo anterior, la reivindicación 31 no puede considerarse dentro del presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de patente solicitado.

OCTAVO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **"MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITES, COMBUSTIBLE Y OLEOQUÍMICOS FABRICADOS A PARTIR DE MICROORGANISMOS"**.

RESUELVE:

Página 5 de 7

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1467581726

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

**"MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA PRODUCCIÓN DE ACEITES,
COMBUSTIBLE Y OLEOQUÍMICOS FABRICADOS A PARTIR DE
MICROORGANISMOS"**

Clasificación IPC: C12M 1/00, C12P 5/00.

Reivindicaciones: 1 a 28 incluidas en el radicado bajo el N° 09-149183-00009-0000.

Titular: SOLAZYME, INC.

Domicilio: San Francisco, California, Estados Unidos de América.

Inventores: Donald E. Trimbur, Chung-soon IM, Harrison F. Dillon, Anthony G. Day, Scott Franklin y Anna Coragliotti.

Prioridades N°: 60/941,581	Fecha: 1 de junio de 2007	País: US.
60/959,174	10 de julio de 2007	US.
60/968,291	27 de agosto de 2007	US.
61/024,069	28 de enero de 2008	US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2008/065563 **Fecha:** 2 de junio de 2008.

Vigente desde: 2 de junio de 2008 **Hasta:** 2 de junio de 2028.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 29 a 51, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 51454

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/09-149183

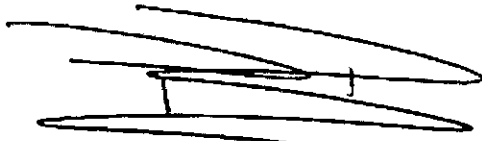
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Solazyme, Inc., entregándole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 Ago 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
ÁLVARO CORREA ORDÓÑEZ
alvaro.correa@bakermckenzie.com

Elaboró: Jorge Eduardo Cortazar Gomez ✓
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓