

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50350

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-144300

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 67263 del 12 de noviembre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “CEPA BACTERIANA AISLADA DEL GÉNERO BURKHOLDERIA Y METABOLITOS PESTICIDAS DEL MISMO”, con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de novedad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 06 de enero de 2015 con el No. 12-144300-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MARRONE BIO INNOVATIONS, INC, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un capítulo reivindicatorio modificado que consta de dos reivindicaciones. Señala que la nueva reivindicación 1 reclama una composición pesticida o herbicida caracterizada porque comprende un caldo celular completo, fracción celular, filtrado, sobrenadante o extracto de *Burkholderia* A396 (NRRL Acceso No. B-50319); y que la nueva reivindicación 2 incluye un portador, diluyente, tensioactivo o adyuvante. Al respecto, la recurrente anota que *“las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio (...) de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial”*.

Agrega que en los ejemplos 2 a 5 se describen posibles composiciones de *Burkholderia* A396 y la aplicación de dicha composición como posible agente herbicida, insecticida y nematocida. Adicionalmente, la recurrente adjunta ejemplos y afirma que estos muestran las propiedades de las composiciones que comprenden *Burkholderia* A396.

Respecto al análisis de novedad la recurrente afirma que el documento D2 no revela ni sugiere la materia reclamada en la presente solicitud y que a partir de dicho documento *“...no se podría predecir la existencia así como las actividades demostradas por la de la (sic) cepa específica de Burkholderia A396 (NRRL Acceso No. B-503198)”*. Además, la recurrente señala que *“...D2 simplemente describe información de la secuencia 16S de Pseudomonas aeruginosa”* y afirma que *“...la persona medianamente versada en la materia reconocería que incluso un 1% de cambio en la secuencia de nucleótidos de un ARN 16S podría denotar*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50350

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-144300

una nueva especie bacteriana”.

Por último, la recurrente presenta una solicitud divisional “...con un capítulo reivindicatorio que reclama un método para reducir el número de nemátodos en la planta”.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

De la revisión del procedimiento adelantado por este Despacho, se encontró que en la Resolución impugnada no se aceptó el capítulo reivindicatorio presentado mediante escrito radicado N° 12-144300-00008-0000, el cual, en su reivindicación 1 reclamaba *“Una composición pesticida, caracterizada porque comprende un caldo celular completo, fracción celular, filtrado, sobrenadante, o extracto de Burkholderia A396 (NRRL Acceso No. B-50319)”* argumentando esta Oficina que *“el objeto de la solicitud original está relacionado de manera exclusiva con especies de Burkholderia sp, si bien en el contenido de la descripción menciona de manera general una posible composición pesticida, la solicitud carece de ejemplos específicos de dichas composiciones y los ensayos y resultados presentados por la solicitante no están relacionados con la evaluación de una composición ni la determinación del efecto o ventaja de la misma, por lo tanto no se aceptan las reivindicaciones modificadas puesto que no se describe una composición específica que contiene el producto de Burkholderia A396 y sus excipientes”*. Al respecto, este Despacho reitera que se actuó apropiadamente al no aceptar dicho capítulo reivindicatorio puesto que al no existir sustento en la descripción para una composición como la reclamada, dicho capítulo implica ampliación de la materia inicialmente divulgada y es contrario a lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486. De igual manera, el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el recurso tampoco puede ser aceptado por las razones anteriormente expuestas.

Es importante señalar que de la lectura de la memoria descriptiva se comprobó que esta nombra composiciones de manera general (pág. 46 – 51) pero no existe sustento para la realización de una composición verdadera debido a que en los ejemplos únicamente se demuestra el efecto pesticida del caldo celular o extracto de la cepa *Burkholderia sp. A396*, pero no de una composición, la cual debiera estar caracterizada por la estructura del principio activo y de los excipientes, así como por las proporciones de los mismos.

Por otra parte, se precisa a la recurrente que los ejemplos de la descripción divulgan el efecto pesticida del caldo de cultivo de la cepa *Burkholderia A396* (NRRL Acceso No. B-50319), sin embargo, como se dijo anteriormente, dichos ejemplos no demuestran que composiciones como las reclamadas hayan sido probadas. Vale la pena aclarar que el cultivo celular de la cepa *Burkholderia A396* (NRRL Acceso No. B-50319), corresponde a la cepa en sí misma y por lo tanto es

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50350

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-144300

un objeto que no puede ser considerado una invención de conformidad con el literal b) Art. 15 de la Decisión 486. Asimismo, los ejemplos proporcionados en el recurso no constituyen ejemplos adicionales sino los mismos ejemplos de la presente solicitud, y corresponden a la versión original de la presentación internacional.

Con relación al análisis de patentabilidad realizado en el Oficio No. 8911 del 24 de julio de 2014 para el cultivo (reivindicación 3), el método de aislamiento de un compuesto de un medio de cultivo (reivindicación 7) y la combinación (reivindicaciones 11 – 13), se advierte que los tres objetos son dependientes de las reivindicaciones 1 – 2, las cuales reclaman materia tal como se encuentra en la naturaleza y por lo tanto no fueron consideradas una invención de acuerdo con el artículo 15 D486. Que la reivindicación 1 reclama cualquier cepa cuyo 16S ARNr sea mayor al 99% de identidad con las secuencias 8, 11 y 12, pero no se refiere a una cepa específica y que la reivindicación 2 es inconsistente por el hecho de que la secuencia 16S de la cepa *Burkholderia* A396 tiene un porcentaje de identidad del 88% con la secuencia 8 de la solicitud. En ese sentido, los objetos de las reivindicaciones 3, 7 y 11 – 13 al depender de las reivindicaciones 1 y 2, las cuales son inconsistentes, no reclaman la materia de manera clara y concisa y por tanto incumplen con el artículo 30 de la referida Decisión 486. Por otro lado, se comprobó que el documento D2 divulga un cultivo celular, una composición y un método para el aislamiento de compuestos de un cultivo de la cepa CW00B006C (PTA-4234) la cual es una cepa diferente de la cepa *Burkholderia* A396 de la presente solicitud y diferente de la cepa *Burkholderia andropogonis* ATCC 2306 empleada en el alineamiento presentado en el Oficio por este Despacho. Por consiguiente, no es posible mantener la objeción por falta de novedad de las reivindicaciones 3, 7 y 11 – 13.

Respecto a la solicitud divisional presentada junto con el Recurso, se aclara que será estudiada en trámite independiente y decidida en su propio expediente.

Por lo anterior, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y, en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia con el propósito de que se practique un nuevo estudio de patentabilidad, toda vez que las reivindicaciones 3, 7 y 11-13 no se ven afectadas en cuanto a la novedad por el documento D2.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50350

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-144300

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 67263 del 12 de noviembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad MARRONE BIO INNOVATIONS, INC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez