

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-026622

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. 28800 del 29 de mayo de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIÓN CONTRA NEMATÓDOS QUE COMPRENDE BACILLUS SUBTILIS Y BACILLUS LICHENIFORMES”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de julio de 2015, con el No. 13-26622-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad CHR. HANSEN A/S, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primera instancia, la recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

La recurrente señala que la presente solicitud ahora reclama un método para controlar combatir y/o conferir resistencia a fitonemátodos en plantas de capa y caña de azúcar, caracterizado por que comprende la etapa de aplicar a la planta o a su hábitat una suspensión de una composición. Afirma que los datos experimentales presentados en las figuras 2-4 de la descripción demuestran *“que la composición administrada en el método reivindicado es eficiente y para M. paranaensis es mejor que un producto japonés no identificado que contiene una cepa desconocida Bacillus spp.”*. La recurrente destaca, además, que para la inhibición de *M. paranaensis* la dosis de 4kg.ha-1 dio un resultado significativamente igual al nematicida, y que se vieron efectos similares en la inhibición de eclosión de juveniles. Agrega que la composición utilizada en el método reclamado ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura de Brasil y ello debiera considerar una evidencia de la efectividad del mismo.

Adicionalmente, la recurrente presenta anexo datos experimentales que según afirman *“demuestran las ventajas inesperadas del método para combatir nemátodos en la caña de azúcar que aplica la composición de un inoculante basado en dos cepas específicas de microorganismos y excipientes específicos como los definidos en la reivindicación 1”*.

Con respecto al documento D1, la recurrente señala que describe composiciones que contienen *B. subtilis* y *B. licheniformis* para prevenir lesiones causadas por nemátodos en raíces de cultivos, pero que no se da a conocer una preparación específica, ni se proporciona datos técnicos. Por otra parte, la recurrente manifiesta que el documento D2 divulga el uso de *Bacillus subtilis* y *Bacillus licheniformis* contra nemátodos pero que tampoco se da a conocer el tipo de cepas seleccionadas ni datos que permitan realizar

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-026622

estudios comparativos. Con lo anterior, la recurrente afirma que dichos documentos D1 y D2 pueden ser considerados los antecedentes más cercanos a la presente solicitud, y que el problema técnico planteado podría ser *“la provisión de un método para controlar, combatir y/o conferir resistencia específica a un fitonemátodo (...) que emplea composiciones biológicas alternativas”*. La recurrente indica que la diferencia entonces, entre las enseñanzas de los documentos D1 o D2 y la presente solicitud consiste en que el método se aplica en plantas de papa y caña de azúcar, y en que dicho método consiste en la aplicación de una composición que comprende como ingredientes activos *B. subtilis* cepa DSM 17231 y *B. licheniformis* cepa DSM 17236 y excipientes agroquímicamente aceptables. La recurrente agrega que ni D1, ni D2, proporcionan divulgación de un método para combatir o controlar los fitonemátodos en plantas de papa y caña de azúcar, y que tampoco proporcionan una sugerencia o enseñanzas concreta *“acerca de que el uso de la composición descrita en la reivindicación 1 proporcionaría resultados significativos con respecto a controlar, combatir o proporcionar resistencia contra fitonemátodos”*.

Para concluir, la recurrente considera que la solución al problema técnico abordada en la presente solicitud no es evidente para la persona medianamente versada en la materia y por tanto, cumple con el requisito de nivel inventivo.

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

En primer lugar, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto con el recurso, puesto que este amplía la divulgación inicial de la presente solicitud, por el hecho de que la solicitud originalmente radicada no divulga métodos para controlar, combatir y/o conferir resistencia específica a un fitonemátodo en plantas de papa y caña de azúcar que consistan en aplicar o regar a la planta o a su hábitat una suspensión de una composición, ni un método que consista en aplicar la composición con la granulación de la semilla en alginato. Nótese que el alcance de la divulgación de la presente solicitud consiste en una composición para controlar, combatir y/o conferir resistencia específica a un fitonemátodo en plantas de tomate y café (Pág. 21 a 41).

De la revisión del análisis de patentabilidad adelantado por este Despacho, se comprobó que, al igual que la presente solicitud, el documento D1 da a conocer preparaciones bacterianas, preparadas con un portador aceptable como polvo de silicio (Párr. [0049]), para prevenir las heridas en las raíces de plantas a causa de la acción de los nemátodos (Párr. [0195]). La diferencia con el documento D1, es que este divulga seis preparaciones bacterianas que comprenden determinadas cepas seleccionadas de *B. subtilis*, *B. licheniformis*, *B. circulans*, *B. polymyxa*, *B. macerans*, *Cl. cellulolyticum*, *Cl. aerotolerans*, *Cl. acetobutylicum*, *B. azotofixans*, *B. macerans*, *B. polymyxa* y *Cl. Pasturianum* (Párr. [0062]), pero no existe una composición que únicamente incluya cepas de *B. subtilis* y *B. licheniformis*. Además, las cepas específicas reclamadas en la presente solicitud son las cepas *B. subtilis* DSM 17231 y *B. licheniformis* 17236. Otra diferencia que existe entre el documento D1 y la composición de la presente solicitud, es que se reclaman todos los ingredientes de la composición y sus proporciones, donde la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-026622

composición comprende de 93 – 94-2% de maltodextina.

El efecto descrito en los ejemplos de la solicitud consistió en que, en los análisis *in vitro*, la dosis más alta de la composición que comprende *B. subtilis* y *B. licheniformis* resulta en una mortalidad superior al otro producto biológico que solo tiene una especie de *Bacillus* y además resulta casi tan eficiente que el producto químico (Temik) (Pág. 21-29). Además, en los análisis bajo condiciones de invernadero, las tres dosis de la composición que comprende *B. subtilis* y *B. licheniformis* reducen la penetración de los nemátodos en comparación con el control de manera dosis-dependiente, pero aún con la dosis mayor, la inhibición de la penetración de los juveniles fue baja en comparación con el control positivo (Temik) (Pág. 29 – 41).

Sin embargo, el documento D2 divulgaba previamente el uso de *B. subtilis* y *B. licheniformis* contra los fitonemátodos (Pág. 5-6). En ese orden de ideas, para una persona medianamente versada en la materia, interesada en proporcionar una composición biológica nematicida alternativa a la divulgada en el documento D1, habría seleccionado dos cepas particulares de *B. subtilis* y *B. licheniformis*, como lo enseña el documento D2, y las habría incorporado en la composición del documento D1, sin que dicha solución demandara altura inventiva de su parte. A partir de lo divulgado en el documento D2, era esperado que la combinación de *B. subtilis* y *B. licheniformis* tenía un efecto nematicida, y por ello, contrario a lo afirmado por la recurrente, la selección de las cepas DSM 17231 y DSM 17236 no le confiere nivel inventivo a la solicitud, puesto que en los resultados proporcionados no existe evidencia de un efecto sorprendente. Vale la pena aclarar que el efecto superior observado en comparación con el producto japonés, no es suficiente para que sea considerado un indicio de nivel inventivo de la presente solicitud, por el hecho de que dicho producto japonés contenía una sola especie de *Bacillus sp.* y que el efecto fue dependiente de la dosis y dependiente de la especie de nemátodo (Figuras 2 y 3).

Adicionalmente, este Despacho se permite indicar que la caracterización de las proporciones de los ingredientes de la composición corresponde a una tarea rutinaria en el campo técnico, y que el efecto no puede atribuirse a la selección específica de dichos componentes y proporciones a razón de que la composición reclamada es diferente a la composición probada y para la cual se demostraron los efectos nematicidas. Como se puede verificar en la descripción, el producto Nemix® probado en los ejemplos, está compuesto por *B. subtilis* y *B. licheniformis*, con 97,8% de lactosa y dióxido de silicio (Pág. 21), mientras que la composición reclamada tiene entre 93 – 94-2% de maltodextina.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98559

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-026622

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 28800 del 29 de mayo de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad CHR. HANSEN A/S, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 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: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez