

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101081

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad N° 13-036699

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. 33246 del 30 de junio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PROCESO PARA POTENCIAR LA OBTENCIÓN DE SUSTANCIAS DE GANODERMA LUCIDUM, QUE INCLUYE EL USO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA”, con fundamento en el (lo)s artículo (s) 14, 15, 16 y 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 novedad, no cumplió con el requisito de nivel inventivo y por no considerarse una invención.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de agosto de 2015, con el No. 13-036699-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la Universidad de Antioquia (UDEA) y la Asociación de Bananeros de Colombia (AGURA), interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

En primer lugar, las solicitantes con el escrito del recurso presentan un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 16 reivindicaciones, indicando que se eliminan unas reivindicaciones y se aclaran las que quedan.

Con relación a las reivindicaciones 20 – 23, 28, 30 y 31 del rad. N° 13-036699-00000-00000 los recurrentes mencionan que “(...) *la invención muestra los perfiles cromatográficos que demuestran que el extracto de la invención es completamente diferente al que se obtendría de Ganoderma lucidum en condiciones naturales, tal y como se evidencia en la siguiente gráfica (para mayor claridad, también adjuntado en el ANEXO 1) (...).* Al comparar los extractos obtenidos bajo diferentes luces LED (Azul, Rojo y Amarillo) con un extracto obtenido bajo luz LED blanca, que sería una condición normal en la naturaleza, se observa que la producción de proteínas es completamente diferente; esto quiere decir que bajo condiciones diferentes a las proporcionadas por la naturaleza, el extracto de Gunoderma lucidum contiene proteínas distintas y por lo tanto no puede ser considerado como material tal y como se encuentra en la naturaleza (...). Lo anterior demuestra que el extracto obtenido a través del procedimiento de la presente invención es diferente al que se obtendría en la naturaleza. Todos estos resultados están soportados, por una nueva tecnología conocida como

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101081

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad N° 13-036699

optogenética, en la cual la luz tiene un efecto cualitativo y cuantitativo de moléculas y comportamientos fisiológicos no naturales”

Por otro lado respecto a los documentos D1, D2, D3, D4 y D5, mencionan que como la reivindicación 1 fue modificada “(...) es posible concluir que los procesos del arte previo presentan al menos dos diferencias fundamentales en comparación con la invención:

- *condiciones de cultivo diferentes que no señalan la presencia de radiación electromagnética dentro de las condiciones de cultivo; y*
- *el proceso de extracción, que comprenda específicamente una etapa de homogenización que incluye un número de ciclos.*

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

Se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio, ya que restringe la materia reivindicada, cumpliendo así con lo dispuesto en el art. 34 de la Decisión 486. Adicionalmente, se adjunta el pago correspondiente a la modificación voluntaria.

En relación a las argumentaciones que mencionan los recurrentes a las reivindicaciones 20 – 23, 28, 30 y 31 del rad. N° 13-036699-00000-00000, que según la modificación corresponden a las reivindicaciones 10 a 13, 15 y 16, las pruebas presentadas en cuanto a la identificación de diferentes péptidos por espectrometría de masas y la identificación de algunas proteínas, esta Oficina reitera lo manifestado en el Oficio N°237 del 20 de enero de 2015 y en la Resolución N°33246 del 30 de junio del 2015, que el objeto de dichas reivindicaciones sigue siendo una no invención, tal como está contemplado en el artículo 15 de la Decisión 486, no se considerarán invenciones según lo establecido en el literal(es) (b) “*el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural*”. Puesto que en la definición sigue refiriéndose a todas las posibles sustancias presentes en el extracto sin prueba de ello y no es caracterizado de acuerdo a la identificación realizada de los diferentes compuestos.

Además, en las reivindicaciones modificadas claramente se sigue identificando un extracto o fracciones del mismo a partir de material vegetal de cualquier planta que comprende diferentes tipos de metabolitos sin especificar algún compuesto marcador que caracteriza el extracto y su huella cromatográfica, por lo tanto corresponde a material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado, ya que no existe evidencia del diseño de una composición que incluya las fracciones y extractos caracterizados por algún compuesto marcador.

Por otra parte, se recuerda a la solicitante que cuando se habla de un ingrediente

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101081

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad N° 13-036699

botánico extraído o sustancia se puede tratar de un compuesto puro, o una mezcla de compuestos conocidos y plenamente identificados por diferentes métodos de elucidación estructural, situación que no es mencionada a cabalidad puesto que si bien se identifican algunos metabolitos, no hay certeza que se han identificado todos los posibles metabolitos y principalmente la reivindicaciones siguen caracterizando al extracto por amplias familias de metabolitos, sin mencionarse las identificaciones cromatográficas, puesto que dicha huella cromatográfica es única y permitirá caracterizar el extracto, al igual que el compuesto marcador.

El extracto aún tiene componente celular, no se puede afirmar que no es natural simplemente con mencionarlo en el preámbulo de la reivindicación, puesto que no se ha purificado, sino que para identificar algunos de todos los posibles metabolitos que contenga se hace la respectiva extracción del metabolito y la cuantificación.

Asimismo, es necesario aclarar que la obtención de compuestos biológicamente activos a partir de fuentes naturales incluye procesos de secado, extracción, purificación, evaluación biológica, elucidación química y estructural, elementos que no se encuentran a cabalidad dentro de la divulgación de la solicitud. Y por otra parte, cuando se habla de un extracto es necesario hacer alusión al tipo de extracto, parte de la planta o microorganismo de donde se obtiene y método de obtención. Seguido de un perfil cromatográfico donde se indique al menos el compuesto marcador y el diseño de composiciones farmacéuticas, nutracéuticas o alimenticias a partir el mismo, sin embargo, dicha información tampoco se encuentra reportada en las reivindicaciones independientes.

Si bien es cierto que se mencionan las composiciones que contienen el extracto y un vehículo, no hay sustento alguno del diseño de formulaciones ni de la posible actividad de las mismas.

Respecto a que los documentos D1 – D5 no mencionan las características del proceso de la reivindicación 1, se aclara que al presentarse el nuevo capítulo reivindicatorio se especifica más el procedimiento, las sustancias empleadas en el mismo y principalmente el rango de radiación electromagnética lo que permite superar el nivel inventivo frente a los documentos mencionados.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que no sólo hay novedad en cuanto al procedimiento ahora reivindicado sino que, además, este presenta un efecto que puede considerarse sorprendente frente a lo revelado en el antecedente, pudiéndosele reconocer nivel inventivo.

Por lo anterior, esta Oficina advierte que hay novedad y nivel inventivo para las reivindicaciones 1 a 9 y 14, pero las reivindicaciones 10 a 13, 15 y 16 hacen referencia a una no invención, de acuerdo al artículo 15 de la Decisión 486.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 y 14 incluidas en el escrito radicado bajo el No 13-036699-

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101081

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad N° 13-036699

00012-0000, cumplen con los requisitos de patentabilidad de que trata el artículo 14 de la Decisión 486 y, en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada; así mismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 10 a 13 y 15 a 16, por referirse a una no invención como se explicó anteriormente.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el título de la invención, quedará de la siguiente manera: "PROCESO PARA POTENCIAR LA OBTENCIÓN DE SUSTANCIAS ANTIFÚNGICAS DE *Ganoderma lucidum* CONTRA *Mycospharella fijiensis*, QUE INCLUYE EL USO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA".

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 33246 del 30 de junio de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar patente de invención para la creación titulada:

**"PROCESO PARA POTENCIAR LA OBTENCIÓN DE SUSTANCIAS
ANTIFÚNGICAS DE *Ganoderma lucidum* CONTRA *Mycospharella fijiensis*,
QUE INCLUYE EL USO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA"**

Clasificación IPC: A 01 N 63/04, 65/00; P 17/00, 3/00

Reivindicación(es): 1 a 9 y 14 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-036699-00012-0000

Titular(es): UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA (UDEA) Y ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA (AUGURA).

Domicilio(s): Medellín, Antioquia, Colombia.

Inventor(es): John J. Mira C., Paola A. Zapata O., Lucía Atehortua Garcés, Liuda J. Sepúlveda A. y Diego F. Rojas V.

Vigente desde: 22 de febrero de 2013

Hasta: 22 de febrero de 2033

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 10 a 13 y 15 a 16 por las razones expuestas en la parte

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101081

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad N° 13-036699

considerativa de la resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Los titulares tendrán 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.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la Universidad de Antioquia (UDEA) y la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA), advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero
Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez