

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28649

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-105818

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. 77866 del 18 de diciembre de 2014 la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “COMPOSICIONES BIOACTIVAS DE CHROMOBACTERIUM Y METABOLITOS”, 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 06 de febrero de 2015 con el No. 13-105818-00013-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MARRONE BIO INNOVATIONS INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio que comprende 2 reivindicaciones y manifiesta que “... *con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que remplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio radicado el 10 de noviembre del 2014, en respuesta al primer examen de fondo. En particular, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto está conformado por 2 reivindicaciones.*”

Con relación al documento D1, la sociedad recurrente señala “D1 únicamente se refiere en términos generales a la combinación del extracto y/o filtrado de *Chromobacterium* con otro ingrediente activo conocido para mejorar los resultados, sin embargo mejores resultados no implica sinergismo. Con esta información una persona medianamente versada en la materia no puede anticipar cuales son las mezclas que pueden exhibir tal efecto inesperado”.

Adicionalmente respecto a D1 la recurrente menciona que “... D1 no revela razonablemente composiciones específicas de Cromamida A. Aunque la posición de la Examinadora es comprensible, es necesario aclarar que D1 simplemente revela metabolitos generales como una mezcla de todo, no los compuestos específicos que tienen actividad insecticida. Incluso, si el aislamiento del compuesto en particular sería considerado por la persona versada en la materia, esta no tendría ninguna expectativa de éxito debido a la estructura compleja de la cromamida A”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28649

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-105818

Por último la recurrente resalta que “... las Tablas 5 y 6 demuestran que no todos los segundos componentes mostraron efectos sinérgicos. De hecho, algunos son aditivos, y algunos son antagónicos. Como resultado, es impredecible e inesperado tener un efecto sinérgico para cromamida A + spinosad, que se utiliza a una concentración de LC50.”

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 recibo de pago correspondiente a la modificación voluntaria.

En relación con lo mencionado por la recurrente en cuanto a que D1 no presenta sinergismo, se aclara que no necesariamente un sinergismo implica un efecto inesperado, algunos sinergismos en los pesticidas son deducibles a partir de la ecuación de Colby y otros surgen de buscar un sinergismo tras realizar ensayos variando uno de los componentes. Por lo tanto, la presencia de un efecto técnico inesperado no sólo dependerá del sinergismo, sino de que se resuelva el problema técnico formulado.

Se resalta que el análisis de nivel inventivo realizado a la presente solicitud es con base en las reivindicaciones del radicado N°13-105818-00010-0000, las cuales eran muy generales y mencionaban un extracto de *Chromobacterium sp*, ya el nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N°13-105818-00013-0000 se limita a un compuesto, que requiere de una nueva búsqueda del estado de la técnica.

En cuanto a lo mencionado por la recurrente respecto a que “...es impredecible e inesperado tener un efecto sinérgico para cromamida A + spinosad...”. Esta oficina resalta que esta conclusión del efecto sinérgico es fruto del estudio de la cromamida A frente a otros pesticidas, tal como la recurrente menciona que lo hizo, en busca de la combinación que presente el efecto sinérgico; lo que lleva a deducir que es un proceso de rutina cuando se desea buscar sinergismo en una combinación.

Finalmente, teniendo en cuenta que el documento D1 por sí solo no sugiere todas las características técnicas de la materia reclamada en la solicitud, en cuanto a la estructura cromamida A y su combinación se refiere, existen otros documentos en el estado de la técnica que eventualmente podrían llegar a afectar los requisitos de patentabilidad de la materia que ahora se reivindica como, por ejemplo, el KR200700881504. Por lo tanto, 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.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:28649

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-105818

Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución 77866 del 18 de diciembre de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica de un nuevo examen de patentabilidad de acuerdo en lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina 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 29 May 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: Gloria Jacqueline Alfonso Roza
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez