

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14763

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-002305

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 06 de enero de 2015, con el N° 15-002305-0000-0000, la(s) sociedad(es) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC., presentó la división de solicitud en relación con la solicitud inicial N° 12-144300-00012-0000, que entró a fase nacional bajo el título "CEPA BACTERIANA AISLADA DEL GÉNERO BURKHOLDERIA Y METABOLITOS PESTICIDAS DEL MISMO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/026016 del 24 de febrero de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 658 del 17 de noviembre de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8983, notificado por fijación en lista el 04 de agosto de 2015, 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° 15-002503-00002--0000 del 20 de octubre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 8 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. No se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, a razón de que en la solicitud inicial no existe un método para reducir el número de chinches, de larvas de lepidópteros o de nemátodos en una planta, que comprenda como primer paso "*cultivar la cepa Burkholderia A396 (NRRL Acceso No. B-50319) durante 3-7 horas a 20-30°C*".

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.*"

SEXTO: Que en el presente caso, la(s) reivindicación(es) 4 (Rad. N° 15-002503-00000-0000) cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

Que por otra parte, tal y como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486 los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14763

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-002305

producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 1 a 3 (Rad. N° 15-002503-00000-0000), no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, puesto que aun cuando el solicitante las encabeza con la palabra 'método', en realidad están referidas al uso y aplicación de un caldo de cultivo de la cepa *Burkholderia* A396 sobre una planta/semilla/sustrato para evitar la infestación por plagas. Nótese que un método consiste en una serie de pasos de manera ordenada y en el presente caso, dichas reivindicaciones solo tienen como único paso el rociamiento sobre la planta, por lo tanto, se entiende que lo que se quiere proteger es el uso como insecticida o nematocida del caldo de cultivo de la cepa en cuestión.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: "MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA DERIVADA DE LA CEPA BURKHOLDERIA A396".

RESUELVE:

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:

"MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA DERIVADA DE LA CEPA BURKHOLDERIA A396"

Clasificación IPC: C12N1/20 // A01N43/14 // A01N63/02 // A01P7/00 // A01N43/74.

Reivindicación(es): 4 incluida(s) en el radicado bajo el N° 15-002503-00000-0000, folio 265.

Titular(es): MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.

Domicilio(s): Davis, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Ratnakar Asolkar, Marja Koivunen, Pamela Marrone, Huazhang Huang y Ana Lucia Cordova-Kreylos.

Prioridad(es) N°: 61/308,287 **Fecha:** 25 de febrero de 2010 **País:** US.
61/406,541 **Fecha:** 25 de octubre de 2010 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/026016 **Fecha:** 24 de febrero de 2011.

Vigente desde: 24 de febrero de 2011. **Hasta:** 24 de febrero de 2031.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14763

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-002305

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para la(s) reivindicación(es) 1 a 3 (Rad. N° 15-002503-00000-0000), 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.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la(s) sociedad(es) MARRONE BIO INNOVATIONS, INC., advirtiéndole(s) 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 diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDÓ DEL CASTILLO

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Lenin Roberto Guerrero
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez