

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-137036

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 25 de junio de 2014, con el N° 14-137036-00000-0000, por la sociedad Malaysian Palm Oil Board, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "COMPOSICIONES PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD GANODERMA EN PLANTAS Y MÉTODO PARA USO DEL HONGO ENDOFITICO, HENDERSONIA GanoEF1", que corresponde a la solicitud internacional PCT/MY2012/000291 del 29 de noviembre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 699 del 10 de julio de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6239, notificado por fijación en lista el 09 de junio 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° 14-137036-00004-0000 del 15 de octubre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 6 que rempazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

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 por otra parte el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala: "*Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*"

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-137036

una reivindicación dependiente múltiple.”

En cuanto a las reivindicaciones 5 y 6 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 14-137036-0004-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 30 anteriormente transcrito, por cuanto, no son claras y no presentan alguna característica técnica adicional; en razón a que a pesar de que se encabezan como un método, incluyen únicamente un paso esencial que corresponde a la aplicación de la composición, por lo cual el método reclamado en realidad se asimila como un uso de dicha composición, la cual podría considerarse materia no patentable.

SÉPTIMO: Que las reivindicaciones 1 a 6 contenidas en el radicado N° 14-137036-0004-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

7.1. Objeto de la invención.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar métodos para tratar las enfermedades de la palma de aceite, en particular la enfermedad de podredumbre de tallo basal (BSR).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una composición que comprende un hongo *Hendersonia Gano EF1*.

7.2 Determinación del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de noviembre de 2011, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud

Ítem	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	NURRASHYEDA, R. ET AL. palm' MPOB INFORMATION SERIES, ISSN 1511-7871 pages 1 -4	“Hendersonia GanoEF1 granules for the control of <i>Ganderma boninense</i> in oil palm”	Junio/2011
D2	IDRIS, A. Et a, MPOB INFORMATION SERIES, ISSN: 1511-7871, pages 1-4.	“GanoEF-1A Fungal biocontrol agent for <i>Ganoderma</i> in oil palm”	Junio/2010

El documento D1¹ divulga ensayos piloto que han demostrado que un cultivo puro del hongo endófito GanoEF1 tiene potencial para el control de la infección *Ganoderma* en semillas de palma de aceite. Adicionalmente divulga estudios adicionales para desarrollar gránulos de *Hendersonia GanoEF1* y para determinar su eficiencia contra *G. boninense* mediante ensayos *in vitro* (Pág. 1, Columna, 1, Párr. [2]).

1 En línea: <http://palmoilis.mpob.gov.my/publications/TOT/TT-483.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-137036

El documento D2² divulga investigaciones con hongos endófitos en vivero e *in vitro* como agentes para biocontrol para *Ganoderma* el agente causal de la enfermedad de la podredumbre basal de la raíz (BSR) (Pág. 1, Columna, 1, Párr. [1]).

7.3. Novedad.

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Una composición para el tratamiento de plantas infectadas con Ganoderma que comprende un hongo endofítico, en la que dicho hongo endofítico es Hendersonia GanoEF1”.* (Ver página 5 del radicado N° 14-137036-0004-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla 1

Características esenciales	D1
Composición que comprende hongo endofítico Hendersonia GanoEF1	Formulación de gránulos Hendersonia GanoEF1 (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña, una formulación de gránulos de Hendersonia GanoEF1 que comprende esporas fúngicas propagadas en medio líquido efluente de la palma (POME) y azúcar morena, donde dicha composición es efectiva para controlar la enfermedad ganoderma (Pág. 2, *Benefits of hendersoia GanoEF1 granular formulation*).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 3 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La reivindicación 1 consiste en: *“Una composición para el tratamiento de plantas infectadas con Ganoderma que comprende un hongo endofítico, en la que dicho*

2 En línea: <http://palmoilis.mpob.gov.my/publications/TOT/TT-444.pdf>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-137036

hongo endofítico es del género Hendersonia” (Ver página 5 del radicado N° 14-137036-0004-0000).

Tabla 2

Características esenciales	D2
Composición que comprende	Filtrado de GanoEF1 (Pág. 2, Fig. 2)
hongo endofítico Hendersonia GanoEF1	

De acuerdo a la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D2, el cual enseña, un filtrado de GanoEF1 (Pág. 2, Fig. 2) para el tratamiento de semillas (Pág. 1, *Nursery evaluation of GanoEF1 against G. boninense*) donde GanoEF1 tiene el potencial de inhibir el crecimiento de *G. boninense in vitro*, y es efectiva en disminuir la infección en las semillas de palma de aceite (Pág. 4, conclusión).

En consecuencia, la reivindicación 1 no es nueva o carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 3 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La reivindicación 4 consiste en: “*Un proceso para producir la composición como se reivindica en las reivindicaciones 1 a 3, que comprende los pasos de: (...)*” (Ver página 5 del radicado N° 14-137036-0004-0000).

Tabla 3

Características esenciales	D1
Un proceso para producir la composición de un hongo endofítico Hendersonia GanoEF1 que comprende los pasos de:	Preparación de los gránulos Hendersonia GanoEF1 (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)
Preparar la solución de alginato;	La solución de alginato fue preparada (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)
homogenizar micelios y esporas de Hendersonia GanoEF1	Los micelios y esporas de GanoEF1 fueron homogenizados (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)
adicionar una cantidad determinada de caolín y lentejas;	Adicionar Caolina (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)
reducir la mezcla en gránulos;	Realizar el proceso de granulación (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)
enjuagar dichos gránulos	Enjuagar los gránulos en agua destilada (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)
someter dichos gránulos a un proceso de secado para obtener dicha composición	Secar los gránulos a temperatura ambiente (Pág. 1, <i>Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules</i>)

De acuerdo a la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual enseña, la preparación de los gránulos Hendersonia GanoEF1 que comprende la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-137036

preparación de la solución de alginato al disolver alginato de sodio en alcohol absoluto, la esterilización de los micelios de hongos, esporas y la caolina y su adición en la solución de alginato, el mezclado de estos hasta obtener una mezcla homogénea (Pág. 1, *Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules*) así como el proceso de granulación que se realiza al poner en contacto la mezcla final (que contiene Hendersonia GanoEF1, alginato, caolina y un nutriente sustrato) en una solución de cloruro de calcio y donde finalmente los gránulos son lavados en agua destilada y secados a temperatura ambiente (Pág. 2, *Preparation of Hendersonia GanoEF1 granules*).

Adicionalmente el documento D1 divulga un método para el control de la podredumbre de tallo basal (BSR) que incluye el tratamiento de las semillas con *Hendersonia GanoEF1* (Pág. 2, *Nursery evaluation of GanoEF1 against G. boninense*)

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 5 y 6 no mencionan alguna característica que haga nuevo el método de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

En referencia al argumento de la solicitante, según el cual el documento D2 da a conocer semillas tratadas con GanoEF1, mientras que la reivindicación 1 de la solicitud reclama una composición que comprende el hongo endofítico *Hendersonia GanoEF1*, se aclara que, pese a que la reivindicación se encabece como composición, en realidad no existe una definición correcta de la misma por la totalidad de sus componentes y las proporciones de los mismos, ahora bien el documento D2 divulga el tratamiento de semillas con GanoEF1 y con filtrados del mismo, de manera que divulga el principio activo. Es importante resaltar que este principio activo ya había sido incluido en formulaciones con los mismos auxiliares de la solicitud tal y como describió en el análisis de novedad con el documento D1, por lo cual se reitera que la composición reclamada carece de novedad a la luz de las enseñanzas de dichas anterioridades.

En relación al argumento de la solicitante según el cual la descripción proporciona la información necesaria para que una persona del oficio normalmente versada en la materia pueda reproducir la solicitud, y por ende argumenta no es necesario un certificado de depósito para la cepa del hongo endófito *Hendersonia*, se aclara que para que la invención reclamada pueda ser reproducida es necesario acudir a el depósito específico de la cepa del hongo reclamado, por lo cual la ausencia de un certificado de depósito impide a una persona medianamente versada en la materia la reproducción exitosa de la invención.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD GANODERMA EN PLANTAS Y MÉTODOS ASOCIADOS”.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90343

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/14-137036

Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada "COMPOSICIONES PARA CONTROLAR LA ENFERMEDAD GANODERMA EN PLANTAS Y MÉTODOS ASOCIADOS".

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Malaysian Palm Oil Board, advirtiéndole 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 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elaboró: Paula Andrea Moreno Gonzalez
Revisó: Diego Armando Galvis Sanchez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez