

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56851

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-125171

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. 71504 del 26 de noviembre de 2012, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "PRODUCCIÓN DE ISOPRENOIDES", con fundamento en el artículo 16 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.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de enero de 2013 con el No. 08-125171-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Amyris, Inc., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina, en relación a la velocidad de crecimiento de un cultivo incluido en la reivindicación 1 del método para producir un isoprenoide a partir de un método de cultivo bacteriano o fúngico que tiene modificada la ruta metabólica del mevalonato "(...) *la velocidad de crecimiento máxima es ampliamente conocido en el campo al cual se dirige la presente invención (...)*", de manera que "(...) *una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica podría determinar fácilmente las condiciones del cultivo para proveer 75% o menos de la velocidad de crecimiento máxima de las células huésped.*" por lo que concluye que "(...) *la velocidad de crecimiento máximo constituye precisamente la característica técnica esencial de la invención, sobre la cual recae la novedad y actividad inventiva de la invención y no existe otra manera de definir o reclamar la invención.*" (Radicado No. 08-125171-00010-0000, Págs. 4, 5, 7 y 8).

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

Con relación al argumento según el cual la definición de la etapa de cultivo de células huésped en un medio definido porque proporciona el 75% o menos de la tasa de crecimiento específica máxima es una característica técnica esencial del método para la producción de un isoprenoide, esta Oficina considera que si bien la determinación de las condiciones de cultivo para proveer el 75% o menos de la velocidad de crecimiento máxima de un cultivo es una actividad rutinaria para la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56851

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-125171

persona del oficio normalmente versada en la materia, es preciso aclarar que esta determinación es dependiente del conocimiento del organismo, el sustrato y las condiciones del cultivo. Por ejemplo, el documento aportado por la recurrente bien señala que existen diferentes constantes de saturación para el crecimiento de organismos en diferentes sustratos y que depende de la provisión de unas condiciones ambientales constantes (Radicado No. 08-125171-00010-0000, Págs. 15 y 18, Tabla 2.1). De hecho, la misma recurrente señala que no existen condiciones únicas y específicas para obtener dicha velocidad de crecimiento máxima, debido a que éstas están en función de la célula huésped bacteriana o fúngica y del sustrato empleado (Radicado No. 08-125171-00010-0000, Pág 7). Es así como el método de la reivindicación 1 al no definir el tipo de célula, la composición del medio de cultivo ni las condiciones de cultivo, como temperatura, pH, entre otras, no caracteriza de forma adecuada el método para la producción del isoprenoide, de manera que la persona del oficio normalmente versada en la materia pueda determinar la tasa de crecimiento específica máxima y eventualmente la fuente de carbono que proporcione el 75% o menos de esta tasa de crecimiento. De esta forma, esta Oficina considera que la limitación de la fuente de carbono que proporcione el 75% o menos de la tasa de crecimiento específica máxima no corresponde a una característica esencial del método, sino a un resultado que se pretende alcanzar a partir del cultivo de un organismo específico sobre un sustrato definido y bajo unas condiciones del cultivo definidas, que en su conjunto constituyen las características técnicas esenciales de las etapas de un método.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la limitación de la fuente de carbono que proporcione el 75% o menos de la tasa de crecimiento específica máxima no puede ser considerada como una característica técnica esencial del método, las enseñanzas del documento D1 anticipan el objeto reclamado en la reivindicación 1, debido a que este documento divulga un método para fabricar terpenos en una célula a partir de una secuencia de polinucleótidos que codifica una enzima en la ruta metabólica mevalonato, donde dicha enzima es expresada en una célula que contiene la secuencia de polinucleótidos que produce terpenos a un nivel mayor que la célula antes de la introducción de la secuencia (Párrs. 32 y 166).

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 56851

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/08-125171

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 71504 del 26 de noviembre de 2012, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Amyris, Inc., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
mail@rubiolawyers.com

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓
Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez ✓