

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° **58525**

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 42632 del 27 de Junio de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la patente de invención a la creación denominada: "PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y METABOLITOS DE MICROORGANISMOS DE LA ESPECIE BACILLUS SP. Y SUS COMPOSICIONES PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no presentó el certificado de depósito requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de Agosto de 2016 con el número NC2016/0001384, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la UNIVERSIDAD EAFIT y la ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA (AUGURA), interpusieron recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

De acuerdo con las recurrentes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un examen de forma solicitando el certificado de depósito para las cepas *Bacillus subtilis* EA-CB0015 y de *Bacillus amyloliquefaciens* EA-CB0959 y en respuesta al examen de forma del 18 de marzo de 2016 manifestaron su desacuerdo por inoportuno, en la medida que para las recurrentes en el presente caso no era necesario anexar el certificado de depósito.

Frente al documento expedido por el Instituto de Investigación y Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt la Universidad y la Asociación Augura argumentan que el artículo 29 de la Decisión 486 señala que serán válidos los depósitos efectuados entre una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la Oficina nacional competente para estos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

efectos. Asimismo, señalan que la Circular Única en el Título X de la Propiedad Industrial numeral 1.2.2.2.1 establece que se tendrán como válidos los certificados de depósito de microorganismos o material biológico efectuados ante las Autoridades Internacionales reconocidas conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes que se encuentran incluidos en la lista que publica la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

Asimismo, las recurrentes sostienen que el Despacho ignora las divulgaciones del capítulo descriptivo y los alcances del depósito realizado en el Instituto Von Humboldt, el cual se encuentra disponible, de manera que pueden realizarse solicitudes de préstamo de ejemplares y muestras, de acuerdo con protocolos establecidos por esta entidad vinculada al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). Por lo tanto, las recurrentes concluyen que la persona medianamente versada en la materia contaba con acceso a las cepas utilizadas en la invención.

Adicionalmente, las recurrentes señalan que el Despacho ha concedido patentes relacionadas con material biológico, las cuales cuentan con depósitos en ceparios colombianos y no tienen un certificado de depósito en una autoridad internacional reconocida, como es el caso del Expediente N° 13-010500 en el que se presentan formulaciones plaguicidas que comprenden extractos de ajo (*Allium sativum*), de ají (*Capsicum sp.*) y de ajeno (*Artemisa spp*), o combinaciones de los mismos y los hongos entomopatógenos *Beauveria bassiana* o *Metarhizium anisoplae*, o combinaciones de los mismos, en el cual la invención resultaba reproducible por cualquier persona medianamente versada en la materia sin necesidad de acudir a una muestra depositada, por lo que para las recurrentes la posición del Despacho no puede resultar contradictoria frente a las decisiones anteriores. Por lo anterior, las recurrentes concluyen que el capítulo descriptivo de la solicitud cumple con los requisitos del artículo 28 de la Decisión 486.

A continuación agregan que de acuerdo con el artículo 29 de la Decisión 486 este requisito procede cuando la invención no puede describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia, es decir, para que la materia pueda ser reproducida. Sin embargo, en el presente caso el Despacho ignora la divulgación del capítulo descriptivo y en especial, el ejemplo 1, en el cual se describe un método bajo el cual se aíslan las cepas microbianas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

silvestres de diferentes especies de *Bacillus* como es el caso de *Bacillus subtilis* y *Bacillus amyloliquefaciens* de hojas de banano o plátano del Urabá – Colombia. Las recurrentes señalan que en el ejemplo las cepas de *Bacillus sp.*, se obtienen a partir de plantas de banano cv. Gran enano y cv. Valery y de plátano cv. Hartón; y específicamente *B. subtilis* EA-CB0015 aislado de banano cv Gran enano, y *B. amyloliquefaciens* EA-CB0959 de plátano cv. Harton. De lo anterior, las recurrentes concluyen que sin duda alguna a partir del Ejemplo 1 cualquier persona medianamente versada en la materia está en capacidad de reproducir la invención, sin que sea necesario acudir a muestras de depósito de los microorganismos involucrados en el procedimiento anterior. A continuación, las recurrentes señalan que las cepas de *Bacillus subtilis* EA-CB0015 y *Bacillus amyloquefaciens* EA-CB0959 no corresponden al invento objeto de la solicitud de patente.

Las recurrentes argumentan que con el ánimo de facilitar el trámite presentan los certificados que acreditan el inicio del trámite del depósito de material biológico ante la Colección de Microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CM-CNRG) de la SAGARPA, México, que es una Autoridad Internacional de Depósito (AID) de acuerdo con el Tratado de Budapest. Asimismo, sostienen que presentan el permiso de exportación expedido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales del MADS. Por último, las recurrentes sostienen que han iniciado el trámite de depósito ante la colección de cultivos tipo de los Estados Unidos (ATCC) y para acreditarlo anexan los formatos correspondientes al depósito.

Mediante radicado en la fecha 27 de octubre de 2016, las recurrentes presentan nuevos argumentos y señalan que el Despacho no tiene en cuenta el alcance de la invención en la reivindicación independiente y concluyen lo siguiente: “(...) de manera desacertada asume que la invención se limita a procedimientos que únicamente utilicen las cepas EA-CB0015 y EA-CB0959, cercenando injustamente desde el mismo examen de forma, y sin haber realizado un estudio de fondo que evalúe el arte previo y la suficiencia, el derecho del inventor a reclamar su concepto inventivo desarrollado y no sólo algunas modalidades del mismo”.

A continuación, la recurrente sostiene que si bien dentro del capítulo descriptivo solo se encuentran ejemplos del procedimiento realizado con las cepas *Bacillus subtilis* EA-CB0015 y *Bacillus amyloquefanciens* EA-CB0959, es claro que la etapa del examen de forma (Artículo 38) no contempla de manera alguna la evaluación de la amplitud de las reivindicaciones y mucho menos la patentabilidad de las mismas.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

Las recurrentes sostienen que toda reivindicación se presume válida y puede ser tan amplia como se desee, mientras no se compruebe durante su análisis de fondo (en virtud del Artículo 45) que su sustento descriptivo resulte insuficiente o que exista arte previo que afecte su patentabilidad; las recurrentes concluyen al respecto que suponer durante el examen de forma que la invención debe limitarse a las modalidades ejemplificadas, ignorando el alcance del concepto inventivo global de la Reivindicación 1 al emitir una resolución abandonando la solicitud por la ausencia del certificado de depósito de las dos cepas es abiertamente ilegal y violatorio del examen de forma de una solicitud de patente.

Las recurrentes señalan que en la respuesta al oficio N° 0327 de examen de forma señalaron que los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 no contemplan un análisis de fondo de la solicitud y agregan que la evaluación de requisitos de forma sólo se ocupa de que la solicitud contenga uno o más reivindicaciones, independientemente del contenido técnico o su extensión. A continuación, las recurrentes sostienen que establecer que la Reivindicación 1 es muy amplia durante un examen de forma e ignorar la reivindicación y declarar el abandono de la solicitud basado en la materia de una reivindicación dependiente es ilegal, pues la reivindicación 1 reclama un procedimiento que se aplica a cualquier microorganismo del género *Bacillus*, por lo que para esta reivindicación no es necesario presentar un certificado de depósito de material biológico y la amplitud de las reivindicaciones es un tema que debe ser evaluado durante el examen de fondo.

Las recurrentes argumentan que no existe requerimiento alguno que determine la manera como los ejemplos deban ilustrar todas y cada una de las modalidades que se encuentran dentro del alcance de la invención, o que las reivindicaciones sólo puedan reclamar lo ilustrado en los ejemplos y recuerda que la función de los ejemplos en el capítulo descriptivo es estrictamente ilustrativa.

A continuación, las recurrentes sostienen que la motivación de la SIC para declarar el abandono de la solicitud de la referencia contraría los principios generales de la administración de justicia, tales como: i) la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, consagrado en el artículo 225³ de la Constitución Política, ii) el principio de eficacia de la administración consagrado en el artículo 3⁴ del Código Contencioso Administrativo y, de igual forma, en el artículo 3⁵ del nuevo Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Las recurrentes concluyen que en virtud de estos dos principios se busca que las formalidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

establecidas dentro de cualquier procedimiento no impidan que se cumplan con los objetivos del derecho sustancial.

Además, las recurrentes se refieren a la práctica de la Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América (USPTO) y señalan que permite una variedad de opciones a través de las cuales es posible subsanar la falta de un certificado de material biológico sin necesidad de declarar el abandono de la solicitud. Y agregan que la finalidad de este requisito consiste en que la descripción de la invención sea suficiente, de tal forma que permita a la persona medianamente versada en la materia realizar la invención cuando dicha invención involucre un material biológico y la descripción no resulte suficiente para satisfacer los requisitos de patentabilidad.

Las recurrentes presentan de manera ilustrativa los tipos de depósito aceptados por la legislación de los Estados Unidos, entre ellos: a) los obtenidos por una Autoridad Internacional de Depósito (AID) de acuerdo con el Tratado de Budapest, b) otro tipo de depósito que sea reconocido como adecuado para la oficina (...) dentro de los cuales se refiere a aquellos en los que el Depositario garantiza entre otras cosas: - que tiene existencia continua, -existe independientemente del control del depositante, -poseen el personal y las instalaciones suficientes para examinar la viabilidad de un depósito, almacenar el depósito y preservarlo, - proporcionar medidas de seguridad suficientes para reducir el riesgo de perder el material biológico depositado, - ser imparcial y objetiva, -proporcione muestras del material depositado de manera expedita y adecuada; y -notifique de inmediato a los depositantes de su incapacidad para entregar muestras.

Las recurrentes finalizan su argumentación señalando que: *“(...) la legislación norteamericana no se limita a aceptar solamente los certificados de depósito emitidos por una AID de acuerdo con el Tratado de Budapest, sino que permite al solicitante presentar otros depósitos, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriormente mencionados. De manera análoga para el caso que nos ocupa, el depósito realizado ante el instituto Alexander Von Humboldt, requerido por el Ministerio de Medio Ambiente, tal y como se encuentra establecido en el Contrato de Acceso N° 89, debería ser considerado por la SIC como válido, aunque no pertenezca a una AID conforme al Tratado de Budapest”*. Asimismo, las recurrentes afirman que la indicación de la localización geográfica del material biológico es suficiente para que se considere disponible al público.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

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

En primer lugar, este Despacho considera relevante señalar que el marco normativo relativo al examen de forma de la solicitud de patente corresponde a los artículos 26, 27, 38 y 39 de la Decisión 486; en concordancia con lo anterior, el requisito de presentación del Certificado de Depósito de Material Biológico encuentra su marco normativo en el artículo 29 de la Decisión 486, el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977 (en adelante Tratado de Budapest); la Ley 1515 de 2012, por medio de la cual se incorporó al ordenamiento jurídico colombiano el Tratado de Budapest y su reglamento y la Resolución N° 856 del 17 de Enero de 2014, por medio de la cual se adicionó el numeral 1.2.2.2.1 en el Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El examen de forma de la solicitud de patente corresponde entonces a un trámite reglado en el artículo 26 de la Decisión 486, en el cual se establece que la solicitud debe contener entre otros documentos, el certificado de depósito de material biológico, en particular, cuando la invención: i) se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y ii) no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, como lo señala el artículo 29 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, para determinar si en un caso particular de patente, el inventor está en la obligación de presentar el certificado de depósito de material biológico, el examinador debe revisar el contenido de la descripción y la caracterización del objeto incluido en las reivindicaciones, y debe tener en cuenta que su presentación es un requisito contemplado para las dos categorías inventivas contempladas en la Decisión 486, es decir, tanto en el caso de reivindicaciones de producto como en el caso de reivindicaciones de procedimiento en las que la maquinaria metabólica del material biológico resulte esencial para obtener un resultado. De hecho, cuando en una invención interviene un microorganismo o su utilización, no es posible la divulgación por escrito, por lo que es necesario que se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

deposite una muestra en una institución especializada¹, capaz de conservar los microorganismos.

De otra parte, el examinador debe evaluar la suficiencia de la memoria descriptiva, de manera que pueda llegar a la conclusión razonada sobre si es posible comprender y ejecutar la invención solamente a partir de su descripción escrita, o si por el contrario, para lograr reproducir la invención resulta indispensable que la persona capacitada en la materia cuente con el complemento de la descripción que corresponde al depósito de material biológico.

Se resalta en este punto que la descripción no solo incluye la caracterización del invento o su explicación detallada, sino que se acompaña de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención y para ello se requieren términos completos, claros y concisos que permitan a la persona capacitada en la materia realizar la invención y además, de las previsiones que en materia de seguridad y de reproducción contengan el objeto de la invención para que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la misma². De manera que cualquier tercero interesado cuente con el acceso al material biológico de forma segura y controlada, pueda reproducir el invento y eventualmente, realizar actos con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica; es decir, aquellos actos que forman parte de las excepciones al derecho que confiere la patente.

El Tribunal Andino de Justicia ha señalado que los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 son necesarios e imprescindibles, pues la ausencia de uno de ellos ocasiona que no se pueda concluir de fondo sobre la patentabilidad de la invención³. Pero además, el Tribunal ha señalado que la descripción es la vía a través de la cual los interesados pueden recibir información suficiente y completa acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención y constituye un factor relevante al fijar el ámbito de la patente, de suerte que cuando se evalúa la necesidad de complementarla con un depósito de material biológico, el examinador necesariamente debe realizar el esfuerzo intelectual de interpretar las reivindicaciones y comprender el ejercicio investigativo incluido en la memoria descriptiva y concluir sobre la necesidad de completarla con el depósito del material

¹ http://www.wipo.int/treaties/es/registration/budapest/summary_budapest.html

² Artículo 1° Divulgación de la Invención. Decreto 729 del 13 de abril de 2012.

³ Proceso 104-IP-2013.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

biológico.

Así, durante el examen de forma el examinador debe revisar el contenido de las reivindicaciones y de la descripción porque allí encuentra los elementos necesarios para determinar, la esencia y alcance de la invención, información indispensable para concluir sobre la necesidad de exigir la presentación del certificado de depósito como complemento indispensable de la divulgación de la invención. Ello no obsta para que durante el examen de fondo se efectúe el análisis comparativo respecto del estado de la técnica, con el fin de determinar la patentabilidad de la invención, de manera que el Despacho no incurre en ilegalidad alguna cuando realiza la lectura de los elementos necesarios incluidos en las reivindicaciones durante el examen de forma y cuando busca establecer el ámbito de la solicitud de patente y el alcance de la invención, ya que de hecho lo interpreta teniendo en cuenta la descripción y en su caso, el material biológico depositado⁴.

En cuanto al documento presentado por las recurrentes en la respuesta al examen de forma, mediante radicado bajo el N° 15-279455-00003-0000 correspondiente a la consulta en el Registro Único Nacional de Colecciones Biológicas este Despacho considera oportuno reiterar que en esta consulta no aparece la información relativa a las cepas, números de depósito ni la fecha en que se efectuó el mismo. Al respecto es pertinente señalar que el certificado de depósito debe incluir información relativa al nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha en la que se realizó el depósito y el número de depósito atribuido por tal institución, como lo señala el artículo 29 de la Decisión 486. Visto el documento allegado por las recurrentes es claro que esta información no se colige de forma inequívoca a partir de la consulta desplegada.

Adicionalmente, si bien es cierto que la Colección Biológica del Instituto Alexander Von Humboldt se reconoce como tal en virtud del Decreto 1375 de 2013, no ha adquirido la calidad de Autoridad Internacional de Depósito (AID) ni se encuentra incluida dentro de la lista de AID publicada por la OMPI. Una institución de depósito o colección biológica adquiere la calidad de Autoridad cuando el Estado contratante informa a la OMPI sobre el cumplimiento de las condiciones previstas en el Tratado y en el caso del trámite de patentes ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sólo se consideran válidos los depósitos realizados ante una

⁴ Artículo 51 Decisión 486. De los derechos que confiere la patente.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

Autoridad Internacional de Depósito, teniendo en cuenta lo señalado en la Circular Única de la SIC.

En este orden de ideas, si bien es cierto que en el caso de solicitudes de patentes presentadas con anticipación al 17 de Enero de 2014 se aceptaron los depósitos realizados en Colecciones Biológicas colombianas reconocidas por el Instituto Von Humboldt, con la expedición de la Resolución N° 856 de 2014 se reglamentó la presentación de los certificados de depósito y se indicó que se tendrán como válidos los efectuados ante las Autoridades Internacionales reconocidas conforme al Tratado de Budapest.

En cuanto a la procedencia del requisito en el caso concreto de la solicitud es importante reiterar que la intervención de los microorganismos *Bacillus subtilis* y *Bacillus amyloliquefaciens* en el procedimiento no se colige de forma exclusiva a apartir del contenido de las reivindicaciones y que evaluar el contenido de la divulgación y su claridad durante el examen de forma no es una práctica ilegal como lo manifiesta la recurrente. De hecho, el Tribunal Andino ha manifestado que el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, asimismo ha indicado que el análisis del requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, soportándolas en la descripción y en sus complementos⁵, dentro de los cuales se encuentra el certificado de depósito del material biológico.

De otra parte, las recurrentes fallan al señalar que el requisito de presentación del certificado de depósito solo aplica en los casos en los que se reivindique como producto las cepas de *Bacillus subtilis* EA-CB0015 y *Bacillus amyloquefaciens* EA-CB0959. Contrario a lo señalado en su escrito de recurso, este requisito aplica también en el caso de las reivindicaciones de procedimiento, en las cuales, el examinador debe evaluar si la maquinaria metabólica de las cepas resulta esencial para la producción de la biomasa y del metabolito de interés (lipopéptidos tipo fengicinas, de acuerdo con la reivindicación 16) como agente agroquímico contra microorganismos patógenos; de suerte que aunque las cepas no correspondan al invento objeto de la solicitud de patente, entre otras cosas, porque se trata de

⁵ Proceso 43-IP-2014.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58525

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

material aislado de la naturaleza, la participación del *Bacillus sp.* es esencial para producir las composiciones que incluyen el metabolito.

Ahora bien, el hecho que el ejemplo 1 de la memoria descriptiva indique el procedimiento mediante el cual se aislaron las cepas *B. subtilis* EA-CB0015 a partir de banano cv Gran enano y *B. amyloliquefaciens* EA-CB0959 a partir de plátano cv. Harton y que se indique la ubicación geográfica de las muestras, no releva a las recurrentes de la obligación de presentar el certificado de depósito como complemento de la divulgación de la invención. Una referencia en la solicitud a los microorganismos no reemplaza la divulgación sobre la conservación del material biológico y de las previsiones relativas a la reproducción del objeto de la invención, de suerte que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la invención y se cumpla con la divulgación suficiente de la invención.

En cuanto a la presentación de las declaraciones por el depósito inicial, en el caso de los microorganismos identificados bajo los códigos: EA-CB0959 y EA-CB0015 en la Colección de microorganismos del Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG), y en la Colección Americana de Cultivos tipo de fecha 03 de noviembre de 2016 con los números: PTA-123532 para *Bacillus amyloliquefaciens* y PTA-123533 para *Bacillus subtilis* es del caso manifestar que este Despacho considera subsanado el requisito de presentación del certificado de depósito y por lo tanto procede a revocar la decisión contenida en la Resolución N° 42632 del 27 de Junio de 2016 por medio de la cual se declaró el abandono de la solicitud de patente.

En cuanto a los argumentos de las recurrentes presentados mediante escrito radicado en la fecha 27 de octubre de 2016, este Despacho encuentra que si bien la reivindicación 1 señala el procedimiento para incrementar la producción de biomasa y metabolitos de microorganismos de la especie *Bacillus sp* comprende cultivar el microorganismo en un medio adecuado y por lo tanto, se puede efectuar con cualquier especie perteneciente al género *Bacillo spp.*, en la memoria descriptiva se enfatiza en el aislamiento y ejecución del procedimiento con dos cepas en particular: *Bacillus amyloliquefaciens* y *Bacillus subtilis*. De esta manera, es necesario complementar la descripción con el depósito del material biológico alrededor del cual se lleva a cabo la ejecución detallada de la invención. Así, las recurrentes fallan al señalar que el requerimiento efectuado por el Despacho está enfocado a limitar su expectativa de derecho, por el contrario se enfoca al cumplimiento del requisito de divulgación suficiente de la invención que contempla

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **58525**

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

la necesidad de complementar la descripción con la presentación del certificado de depósito del material biológico usado en virtud del artículo 29 de la Decisión 486.

En este punto es importante señalar que el análisis de suficiencia de la divulgación se realiza en virtud del artículo 26 de la Decisión 486 en cuanto a la presentación de la memoria descriptiva y a la necesidad de complementarla con el certificado de Depósito, este análisis no riñe con la evaluación de patentabilidad de la invención, que se lleva a cabo bajo las prescripciones del artículo 45 de la Decisión 486 situación que ha sido reconocida por el Tribunal Andino de Justicia en la interpretación prejudicial 104-IP-2013 (Pág. 14), en la que se analiza el trámite de la solicitud de patente, los requisitos formales, el examen de patentabilidad y la importancia de la descripción de la invención que permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad de una forma más adecuada.

Ahora bien, la recurrente falla al señalar que con el requerimiento del certificado de depósito, el Despacho intenta evaluar la amplitud de las reivindicaciones, como se ha venido señalado corresponde a un análisis de suficiencia de la divulgación permitido por el artículo 26 de la Decisión 486, el cual, prevé la necesidad de verificar la presentación de una descripción de la invención en términos claros y completos y de ser el caso, la necesidad de complementarla con el depósito de material biológico cuando el examinador observa que se cumplen los presupuestos señalados en el artículo 29 de la misma Decisión.

El Despacho no realizó un análisis de patentabilidad de las reivindicaciones en el marco del artículo 26 de la Decisión 486, en realidad, evaluó la necesidad de completar la descripción con el depósito de material biológico y además, evaluó la claridad y precisión de los términos utilizados en las reivindicaciones y el sustento de los productos y procedimientos reivindicados y observó la necesidad de requerir en los términos del artículos 29 y 30, con el fin de que la solicitud superara las inconsistencias encontradas y de esta manera facilitar el examen de patentabilidad de la materia reivindicada, una vez se efectuara el pago correspondiente del examen como prevé la norma comunitaria. Así, evaluar la claridad de las reivindicaciones y la suficiencia del lenguaje empleado en la descripción no se puede considerar ilegal, en la medida que el Tribunal Andino de Justicia ha considerado que la presentación de un capítulo reivindicatorio y descriptivo claro permite llevar a cabo un examen de patentabilidad adecuado con el fin de llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la suceptibilidad de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **58525**

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

aplicación industrial de la invención.

De otra parte, en la Resolución N° 42632 del 27 de Junio de 2016 no se solicitó que la materia de las reivindicaciones se ajustara exclusivamente a los ejemplos que ilustran de forma detallada la mejor manera de ejecutar la invención, de manera que los argumentos de las recurrentes en este sentido se consideran improcedentes, ya que lo manifestado por el Despacho en el Oficio mediante el cual se comunicó el examen de forma se fundamenta en la necesidad de complementar la descripción con un depósito del material biológico y con la necesidad de aclarar términos imprecisos utilizados en la caracterización de productos y procedimientos.

En cuanto a la necesidad de que el trámite de patentes se ajuste a los principios generales de la administración de justicia como: i) prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental y ii) el principio de eficacia de la administración, este Despacho considera relevante reiterar que el requerimiento formulado se fundamenta en el artículo 26 de la Decisión 486, en el cual se establece la lista exhaustiva de los documentos que resultan necesarios para cumplir con la divulgación clara y completa de la invención y las prescripciones del mismo no contrarian los principios generales del derecho. De hecho, en este punto se debe recordar que la Decisión 689 de 2008 facultó a los Países miembros a introducir especificaciones relativas a las condiciones de la divulgación de la invención y en concordancia con lo anterior, el Decreto 729 de 2012 estableció que para propósitos de describir la mejor manera de llevar a cabo o ejecutar la invención se deben llevar a cabo las previsiones que en materia de seguridad y de reproducción contenga el objeto de la invención y en el presente caso, la necesidad de complementar la solicitud con el certificado de depósito del material biológico utilizado permite que se pueda llevar a cabo una ejecución apta de la invención y las prescripciones de estas normas no van en contravía de los principios señalados por las recurrentes.

Ahora bien, en cuanto a la práctica de la Oficina de patentes y marcas de los Estados Unidos de América (USPTO), este Despacho se permite manifestar que un principio fundamental del Derecho Comunitario Andino es el de primacía del Derecho Comunitario Andino y el de autonomía y no se encuentra subordinado a la práctica interna de otras jurisdicciones.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Resolución N° **58525**

Ref. Expediente N° NC2016/0001384

Creaciones de esta Superintendencia, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 42632 del 27 de Junio de 2016, por medio de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente de invención de la referencia.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la publicación y práctica del examen de patentabilidad 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 la UNIVERSIDAD EAFIT y la ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA (AUGURA), advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 18 de septiembre de 2017



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio