

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58543

Ref. Expediente N° 14042252 000013

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° 98611 del 18 de Diciembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA PRODUCIR PARABENOS POR MEDIO DE UNA CEPA BACTERIANA DEL GÉNERO BURKHOLDERIA” para las reivindicaciones 1 a 4, al considerar que cumplen con los requisitos de patentabilidad consagrados en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, se niega el privilegio de patente para las reivindicaciones 5 a 14, al estimar que la materia corresponde a un uso.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de Febrero de 2016 con el N° 14-042252-000013-0000, 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 solicita que se modifique parcialmente la Resolución recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente para las Reivindicaciones 1 a 4 contenidas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado anexo al memorial, con el fin de que se emita una resolución de concesión total y no de concesión parcial debido a que ha perdido interés en las reivindicaciones 5 a 14. A continuación, la sociedad recurrente señala que (...) *reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio de la solicitud divisional presentado el 19 de octubre de 2015, del cual se eliminan completamente las Reivindicaciones 5 a 14*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58543

Ref. Expediente N° 14042252 000013

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:

El nuevo capítulo reivindicatorio allegado al Despacho comprende cuatro (4) reivindicaciones de producto y procedimiento dirigidas de forma concreta a:

1) Una composición que comprende: (A) una cepa aislada de *Burkholderia* A396 (NRRL N° de acceso B-50319); (B) un parabeno C₁₋₈, y (C) un alcohol C_{2-C17}, donde el parabeno C₁₋₈ se forma al incubar (A) y (C). El parabeno C₁₋₈ está presente en la cantidad de aproximadamente 0,01 -5%, el alcohol C_{2-C17} está presente en la cantidad de aproximadamente 0,001-10%. (Reivindicaciones 1 y 2).

2) Un método para obtener un parabeno C₁₋₈, que comprende: (A) proporcionar una composición que comprende una cepa aislada de *Burkholderia* A396 (NRRL N° de acceso B-50319); (B) proporcionar un alcohol C_{2-C17}; e (C) incubar la composición de (A) y el alcohol de (B) durante un tiempo y a una temperatura suficiente para producir dicho parabeno C₁₋₈. El parabeno C₁₋₈ se selecciona de butil, hexil y octil parabeno (Reivindicaciones 3 y 4).

Al contrastar el contenido del pliego reivindicatorio modificado frente al evaluado en la Resolución impugnada, que corresponde al incluido en el radicado bajo el N° 14-042252-00005-0000, este Despacho observa que en efecto corresponde a una restricción de materia y en tal sentido procede a revocar la Resolución N° 98611 del 18 de diciembre de 2015 y conceder la patente para las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° 14-042252-00013-0000 del 05 de febrero de 2016, en la medida que se retiran las reivindicaciones relativas al uso de las composiciones de parabenos producidos por la cepa *Burkholderia* A396.

CUARTO: Que de acuerdo con el objeto evaluado el título de la invención, quedará de la siguiente manera: “MÉTODO PARA PRODUCIR PARABENOS POR MEDIO DE LA CEPA BACTERIANA BURKHOLDERIA A396 Y COMPOSICIONES QUE LOS COMPRENDEN”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria

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

Resolución N° 58543

Ref. Expediente N° 14042252 000013

y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución N° 98611 del 18 de Diciembre de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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 PARA PRODUCIR PARABENOS POR MEDIO DE LA CEPA
BACTERIANA BURKHOLDERIA A396 Y COMPOSICIONES QUE LOS
COMPRENDEN”**

Clasificación IPC: A01N 63/02 // 43/06 // 43/26; A01P 21/00; C12N 1/20 // 1/38;
C12P
1/04.

Reivindicaciones: 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° 14-042252-00013-0000
de fecha 05 de Febrero de 2016.

Titular: MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.

Domicilio: California, Estados Unidos de América.

Inventores: Ratnakar Asolkar, Marja Koivunen y Pamela G. Marrone.

Prioridades N°: 61/528,149
US

61/528,153

Fecha: 27 de Agosto de 2011

27 de Agosto de 2011

País:

US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2012/050807
2012.

Fecha: 14 de Agosto de

Vigente desde: 14 de Agosto de 2012

Hasta: 14 de Agosto de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58543

Ref. Expediente N° 14042252 000013

2032.

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 sociedad MARRONE BIO INNOVATIONS, INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

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