

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58560

Ref. Expediente N° 15002305 000006

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° 14763 del 31 de marzo de 2016 la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA COMPOSICIÓN HERBICIDA DERIVADA DE LA CEPA BURKHOLDERIA A396”, para las reivindicación 4, al considerar que cumple 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 1 a 3 por estar referidas a un uso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de mayo de 2016 con el N° 15-002305-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, MARRONE BIO INNOVATIONS, INC., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente dentro del radicado bajo el N° 15-002305-00006-0000 presenta nuevas reivindicaciones 1 a 5 para que sean tenidas en cuenta en el momento de resolver el presente recurso de reposición.

Teniendo en cuenta que existe un precedente de un capítulo reivindicatorio rechazado por este Despacho por ampliación de materia, incumpliendo el artículo 34 de la Decisión 486, la recurrente se pronuncia sobre el nuevo capítulo reivindicatorio presentado junto al presente recurso de la siguiente manera: “(...) *La nueva reivindicación 1 se deriva de la anterior reivindicación 4; las nuevas reivindicaciones 2 a 5 derivan de las anteriores reivindicaciones 5 a 8; la nueva reivindicación 2 ha sido, a su vez, limitada en sus pasos 1 y 2, tal que ahora se refiere a : (1) cultivar una cepa durante 5 días a 25°C, (2) extraer dicho caldo de cultivo con una resina de éster acrílico por agitación durante 2 horas a temperatura ambiente; Las nuevas reivindicaciones 3 a 5 ahora se limitan en su paso 1 a cultivar*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58560

Ref. Expediente N° 15002305 000006

la cepa Burkholderia A396 (NRRL Acceso N° B-50319) durante 5 días a 25°C para producir un caldo celular completo (...) Dichas modificaciones se encuentran debidamente soportadas en el Ejemplo 2 (página 84 del Capítulo Descriptivo, justo antes de la tabla 3), el Ejemplo 3 (página 88 del Capítulo Descriptivo), el Ejemplo 4 (página 93 del Capítulo Descriptivo), el Ejemplo 10 (página 110 del Capítulo Descriptivo) y la figura 5."

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

En primer lugar, este Despacho acepta las reivindicaciones 1 a 5 dentro del radicado bajo el N° 15-002305-00006-0000, porque estas se ajustan a lo requerido en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que no amplían la materia originalmente presentada, además de que realizaron el pago de la respectiva tasa por concepto de modificación al capítulo reivindicatorio.

Con respecto al sustento de las reivindicaciones ampliamente expuesto por la recurrente, este Despacho se pronuncia que le asiste la razón a la recurrente, dado que dentro de los apartes descriptivos mencionados por la recurrente, si se encuentra el soporte para las nuevas reivindicaciones 1 a 5 presentadas junto a este recurso. Sin embargo, este Despacho se permite manifestar que solamente las reivindicaciones 1 y 2 divulgan objetos susceptibles de patentabilidad, porque las reivindicaciones 3 a 5 están referidas al uso de los cultivos de *la cepa Burkholderia A396* y de los compuestos obtenidos a partir de la purificación por cromatografía. Este se debe a que en las reivindicaciones 3 a 5 se reclaman métodos para reducción de nematodos, larvas, áfidos y chinches, que consiste en cultivar *la cepa Burkholderia A396* y rociar con el caldo de cultivo las plantas de interés. El hecho de rociar las plantas con el caldo de cultivo es el uso implícito del caldo de cultivo que contiene *la cepa Burkholderia A396* por lo que se considera que no cumple con lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486, razón por la cual, no se les reconoce patentabilidad alguna.

Además, este Despacho permite reconocer que el objeto de las reivindicaciones 1 y 2 superan las enseñanzas proporcionadas en el estado de la técnica, por lo cual se considera que cumplen con los requisitos de patentabilidad.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisión impugnada para pronunciarse sobre el nuevo capítulo reivindicatorio en comento.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 58560

Ref. Expediente N° 15002305 000006

En mérito de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 14763 del 31 de marzo de 2016, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

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 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): 1 y 2 incluidas en el radicado bajo el N° 15-002305-00006-0000 del 19 de mayo de 2016.

Titular(es): MARRONE BIO INNOVATIONS, INC.

Domicilio(s): 1540 DREW AVENUE, DAVIS, CALIFORNIA 95618,
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Inventor(es): RATNAKAR ASOLKAR, MARJA KOIVUNEN, PAMELA MARRONE,
HUAZHANG HUANG, ANA LUCIA CORDOVA-KREYLOS.

Prioridad(es) N° 25/02/10, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/308,287
25/10/10, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/406,541

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 N° 58560

Ref. Expediente N° 15002305 000006

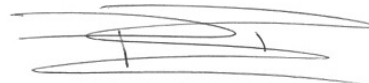
ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 3 a 5 por las razones expuestas en la parte considerativa de la Resolución.

ARTICULO CUARTO: 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolución a MARRONE BIO INNOVATIONS, INC., advirtiéndole(s) 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