

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 59222

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

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 conferidas en el numeral 31 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N° 70613 del 02 de noviembre de 2021, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMÁTODOS”, con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de 2000 la Comisión de la Comunidad Andina, al considerar que el resultado del examen de patentabilidad fue desfavorable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de diciembre de 2021 con el N° NC2021/0017357, la sociedad solicitante Locus Agriculture Lp Company, Llc., encontrándose dentro del término establecido para el efecto, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución con fundamento en los argumentos que a continuación se exponen:

Sobre la modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente presenta una modificación al capítulo reivindicatorio, “(...) el cual consta de 12 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente (...) Se ha modificado la reivindicación 1 para recitar la etapa de cultivar un microorganismo *Starmerella bombicola* en el que el microorganismo *Starmerella bombicola* produce un biosurfactante soforolípido (SLP); y mezclar *Pseudozyma aphidis* cultivado y MEL con *Starmerella bombicola* y SLP cultivados.” Indica que las antiguas reivindicaciones 10 y 11 fueron fusionadas y que las demás reivindicaciones fueron reenumeradas y ajustadas en su dependencia.

Respecto a las citadas modificaciones, la sociedad recurrente expresa que “(...) las mismas no amplían de ninguna manera la materia originalmente presentada en la solicitud en estudio y se realizaron en aras de dar claridad a la materia reclamada”.

Sobre la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Respecto a las conclusiones a las que se llegó en la resolución impugnada, en cuanto a que la materia reclamada no resulta patentable según lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, la sociedad recurrente menciona: “(...) llama la atención del examinador que la materia reclamada en la presente solicitud hace alusión a un método para controlar nemátodos, en donde dicho método comprende: (i) preparar una composición nematocida cultivando un microorganismo *Pseudozyma aphidis* en el que el microorganismo *Pseudozyma aphidis* produce un biosurfactante manosil eritritol lípido (MEL); (ii) cultivar un microorganismo *Starmerella bombicola* en el que el microorganismo *Starmerella bombicola* produce un biosurfactante soforolípido (SLP); y (iii) mezclar *Pseudozyma*

Página 1 de 6



Ref. Expediente N° NC2019/0005042

aphidis cultivado y MEL con Starmerella bombicola y SLP cultivados, donde dicha composición nematicida comprende el microorganismo Pseudozyma aphidis, el MEL, un caldo en el que se cultivó el microorganismo Pseudozyma aphidis, así como el microorganismo Starmerella bombicola, el SLP, y un caldo en el que se cultivó el microorganismo Starmerella bombicola, y en el que dicho método comprende además aplicar la composición nematicida a nemátodos y / o su entorno.”

Ahora bien, en lo que respecta al uso, la sociedad recurrente cita lo mencionado en la Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicado por esta Superintendencia, en los numerales 2.6.5.12 y 2.6.5.13, frente al uso presente en el preámbulo de las reivindicaciones y si una reivindicación define un producto por referencia a un uso, y con base en esto señala que *“Este no es el caso, toda vez que la reivindicación independiente recita en su preámbulo ´un método para controlar nemátodos`. Tal como se puede ver, no se hace referencia a un uso, sino por el contrario se reclama un método de control.”*

Conforme a lo expuesto, la sociedad recurrente considera que *“La interpretación realizada por el examinador es errónea, toda vez que no es cierto que las etapas de selección y el cultivo de microorganismos en condiciones que se produzca un biosurfactante, sean etapas independientes realizadas en otro momento o lugar, y sí afectan directamente el método objeto de la solicitud que consiste en el un método de control de nemátodos.”* -Negrilla y subrayado originales de texto-.

Con base en lo contenido en la descripción, la sociedad recurrente señala que *“(…) es claro que la presente solicitud hace referencia a ´métodos para prevenir el daño a los cultivos producido por los nemátodos, lo que resulta en un aumento del rendimiento`, no a un uso tal como lo indica el examinador.*

Posteriormente, en la descripción se indica que ´En una forma de realización, la presente invención proporciona métodos para prevenir el daño por nemátodos y controlar los nemátodos, los que comprenden las etapas de: cultivar un microorganismo que produce un subproducto del crecimiento microbiano y poner en contacto los nemátodos, o su ambiente, con una cantidad efectiva del microbio y/o el subproducto del crecimiento microbiano`. A este respecto se llama la atención del examinador que, grosso modo, el método reclamado consta de más [sic] de una etapa, etapas que están interrelacionadas y que no corresponden a un uso.

(…)

En vista de lo anterior, y considerando que las reivindicaciones 1 a 12 de la presente no hacen referencia a un uso, es posible determinar que la misma está en los lineamientos descritos en el artículo 14 de la Decisión 486/00.”

Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *“(…) todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso”*.

Objeto de la invención.

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

La Oficina encuentra que el problema planteado en la solicitud tiene que ver con proporcionar plaguicidas más seguros y estrategias alternativas de control de nemátodos mediante agente biológicos tales como microbios vivos, productos biológicos derivados de estos microbios y combinaciones de los mismos.

Es importante resaltar que el último pliego reivindicatorio allegado a esta Oficina en etapa de examen, corresponde al presentado con el radicado bajo el N° NC2019/0005042 del 04 de octubre de 2021, conformado por un total de 13 reivindicaciones comprendidas en la categoría procedimiento. Dichas reivindicaciones se relacionan con un método para controlar nemátodos, en donde dicho método comprende: Seleccionar una plaga de nemátodos diana de las plantas y preparar una composición nematicida basada en microbios cultivando un microorganismo *Pseudozyma aphidis* en un caldo de medio nutriente en condiciones tales que el microorganismo produzca un biosurfactante lípido manosil eritol (MEL); y recolectar el MEL y el caldo, donde dicho método comprende además introducir la composición nematicida en un sistema de irrigación o dispositivo rociador, mezclar la composición nematicida con agua y aplicar la composición nematicida y agua a nemátodos y/o su entorno usando el sistema de irrigación o dispositivo rociador.

Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud tramitada con el radicado bajo el N° NC2019/0005042 del 16 de mayo de 2019, requerida en dos (2) oportunidades durante la etapa de examen de patentabilidad en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, mediante los Oficios N°177 notificado el 12 de enero de 2021 y N°10625 notificado el 09 de julio de 2021.

En el primer requerimiento de fondo comunicado en el Oficio N° 177, la Oficina objetó con fundamento en el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000, literal b), las reivindicaciones 1 a 23 al no considerarlas una invención, esto debido a que refieren un procedimiento para producir una composición basada en microorganismos en sí y el caldo de estos, y el resultado de la obtención de un biosurfactante, el cual se da como proceso de natural del metabolismo de los microorganismos. Asimismo, se objetó la materia contenida en las reivindicaciones 24 a 27 por referirse a un uso, por tanto, no se cumple con lo establecido en el artículo 14 de la referida norma andina.

En consideración a las objeciones de claridad formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 13 reivindicaciones en la categoría de procedimiento, como parte de la respuesta al requerimiento de fondo notificado el 12 de enero de 2021. Revisada la respuesta, la Oficina consideró procedente formular un segundo requerimiento de fondo, comunicado en el Oficio N° 10625, en el cual se ratificó que la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 13 estaba referida a un uso y por tanto no cumplía con lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000.

Como respuesta a este segundo requerimiento, la sociedad recurrente presenta argumentos en favor de la patentabilidad de la presente solicitud junto con un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones; sin embargo, la Oficina al revisar dichos argumentos consideró que no se podían dar por superados los impedimentos para la concesión del derecho exclusivo y decidió denegar la patente para las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en el radicado N° NC2019/0005042 del 04 de

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

octubre de 2021, al reiterar que la materia reclamada correspondía un uso, y por lo tanto, no se ajustaba a las prescripciones del artículo 14 de la Decisión 486.

Normativa aplicable.

El artículo 45 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de fondo cuando la Oficina advierta que la invención no es patentable, además prevé la consecuencia jurídica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para la concesión, en los siguientes términos:

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación.

*Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.
(...).*

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

Modificaciones presentadas.

De conformidad con lo establecido por el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000:

“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.

En relación con el ámbito y alcance de la modificación, el Tribunal ha establecido lo siguiente: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.*

En el caso objeto de la presente revisión, la sociedad recurrente presenta en el memorial del recurso un nuevo capítulo reivindicatorio bajo el radicado N° NC2021/0017357 del 16 de diciembre de 2021 con el fin de que sea considerado al decidir sobre la patentabilidad de la materia.

Sobre el particular es oportuno hacer las siguientes precisiones:

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

Es cierto que en la nueva reivindicación 1 se incluyeron las etapas técnicas en el procedimiento que consisten en: cultivar un microorganismo *Starmerella bombicola* en el que el microorganismo *Starmerella bombicola* produce un biosurfactante soforolípido (SLP) y mezclar con el biosurfactante obtenido de cultivar *Pseudozyma aphidis*, para así precisar el alcance de la materia reclamada y limitarla a aquella que se encuentra debidamente sustentada en los siguientes apartes del capítulo descriptivo:

- “En una forma de realización, el biosurfactante microbiano es un glicolípido tal como un ramnolípido, soforolípidos (SLP), lípido de trehalosa y/o lípido de manosil eritritol (MEL) (...) En otra forma de realización, la composición para controlar nemátodos puede comprender una mezcla de biosurfactantes microbianos y/o una mezcla de microorganismos que producen estos biosurfactantes”. (Pág. 21, Parr.2),
- “En otra forma de realización, la composición para controlar nemátodos comprende una mezcla de SLP y MEL (...) En una forma de realización adicional, la composición comprende SLP y/o MEL en combinación con una cepa de microorganismo que produce SLP y/o MEL, tal como, por ejemplo, especies de *Starmerella*, *Wickerhamomy cesanomalus* o *Pseudozymas*”. (Pág. 22, Párr.1 y 2) -subrayado fuera de texto-, y el ejemplo 9 y tratamiento 5 de la tabla 1 del capítulo descriptivo.

Por lo anteriormente expuesto se acepta la modificación allegada con el escrito del recurso, teniendo en cuenta que se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, en la medida que no constituye ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Para tal efecto el solicitante acompaña del pago de la tasa correspondiente por modificaciones voluntarias con el recibo de pago N° 126276 del 16 de diciembre de 2021.

Claridad y concisión de las reivindicaciones.

Como resultado de la modificación realizada al capítulo reivindicatorio, allegada en etapa de recurso bajo el radicado N° NC2021/0017357 del 16 de diciembre de 2021, la Oficina encuentra que es verídico que el método ahora reclamado incluye al menos las siguientes etapas técnicas:

- (i) Preparar una composición nematocida cultivando un microorganismo *Pseudozyma aphidis* en el que el microorganismo *Pseudozyma aphidis* produce un biosurfactante manosil eritritol lípido (MEL);
- (ii) Cultivar un microorganismo *Starmerella bombicola* en el que el microorganismo *Starmerella bombicola* produce un biosurfactante soforolípido (SLP); y
- (iii) Mezclar *Pseudozyma aphidis* cultivado y MEL con *Starmerella bombicola* y SLP cultivados, donde dicha composición nematocida comprende el microorganismo *Pseudozyma aphidis*, el MEL, un caldo en el que se cultivó el microorganismo *Pseudozyma aphidis*, así como el microorganismo *Starmerella bombicola*, el SLP, y un caldo en el que se cultivó el microorganismo *Starmerella bombicola*.

Conforme a lo anterior, la Oficina advierte que si bien es cierto que la reivindicación 1 incluye: “(...) dicho método comprende además aplicar la composición nematocida a nemátodos y / o su entorno.”, lo cual sugiere el uso de la composición, es claro que la presencia de dichas etapas técnicas en el método reclamado, acredita características técnicas de una invención en la categoría inventiva de procedimiento, con lo cual, no se puede considerar que la misma reclame el uso de la composición, por tanto, se entiende por superada dicha objeción.

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

Sobre la interpretación del artículo 14 de la Decisión 486.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido por el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000, *“(...) se 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”.*

Así las cosas, una vez revisado el contenido del último capítulo reivindicatorio aportado, el cual está conformado por 12 cláusulas, esta Oficina encuentra que las reivindicaciones objetadas por reclamar el uso de la composición nematocida, ahora se refieren a materia que se ajusta a lo establecido en el mencionado artículo en lo relacionado con la categoría inventiva de procedimiento.

De acuerdo con lo expuesto, encuentra esta Superintendencia procedente remitir la solicitud a la etapa procedimental correspondiente, con el propósito de que se disponga todo lo relacionado con el correspondiente estudio de patentabilidad.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Revocar la Resolución N° 70613 del 02 de noviembre de 2021, por medio de la cual se denegó patente de invención a la creación denominada: “MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMÁTODOS” de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTÍCULO 2: Remitir el trámite a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la continuación del mismo, que para todos los efectos legales es el examen de fondo de la solicitud.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad solicitante Locus Agriculture Lp Company, Llc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de agosto de 2022

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: JUAN CAMILO
DURAN TELLEZ
Fecha: 2022.08.31
17:00:27 COT
Razón: Validez
jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.