

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los artículos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 24783 de 20 de septiembre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de invención a la creación denominada: 'COMPUESTOS BIOLÓGICOS Y MÉTODOS PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y SALUD DE LAS PLANTAS Y PARA PRODUCIR PLANTAS QUE SUPRIMAN LAS ENFERMEDADES'.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de octubre de 2006 bajo el número 00 014742 00015 0000, la doctora Luz Helena Adarve Gómez, en su calidad de apoderada sustituta de Auburn University y Gustafson LLC., interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que "si se compara el texto del último concepto técnico presentado por ese Despacho y la Resolución impugnada, se podrá notar que en esta última oportunidad se hace por primera vez referencia tanto al artículo 28, como al artículo 15.b) de la Decisión 486, con los cuales se objeta adicionalmente la claridad de la descripción y la excepción de patentabilidad de las reivindicaciones 19 a 23, las cuales hasta el momento no habían sido objetadas en ninguna ocasión previa por parte de ese Despacho.

"En vista de lo anterior, se le solicita a ese Despacho la revocatoria de la Resolución No 24783, para que el solicitante tenga la oportunidad de presentar sus argumentos o de realizar los cambios necesarios para poder superar estas dos nuevas objeciones, que han sido presentadas por ese Despacho, mediante esta última Resolución, sin darle la debida oportunidad de réplica al solicitante".

Señala por otra parte que el Despacho niega la patentabilidad de la materia reivindicada "sin tener en cuenta que esta solicitud está dirigida a reivindicar unas nuevas e inventivas composiciones que comprenden dos (2) o más cepas RPCP y un componente quitinoso escogido entre quitina, quitina en escamas, quitosano y precursores de este, en un intervalo de 0.1 a 10%, que aceleran el crecimiento de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

todo tipo de plantas e incrementan la salud de las plantas proporcionándoles resistencia frente a ciertas enfermedades; para lo cual ese Despacho realiza las mismas objeciones a la unidad de invención y al nivel inventivo, que se presentaron en el Concepto Técnico 412, y hace ahora dos nuevas objeciones, una a la claridad de la descripción (para lo cual cita el artículo 28 de la Decisión 486) y la otra a las reivindicaciones 19 a 23 (para lo cual cita el artículo 15.b) de la Decisión 486), ninguna de las cuales había sido objetada anteriormente en ninguna de las oportunidades que tuvo ese Despacho para pronunciarse sobre esta materia, y por lo tanto, no se le ha dado al solicitante la oportunidad de argumentar o modificar la solicitud con el fin de superar dichas objeciones.

"Es importante aclarar que el Despacho en el Oficio No 3323 (concepto técnico 412) objetó la claridad de las reivindicaciones pero nunca se objetó la descripción, por tanto no ha existido una oportunidad para que el solicitante pueda modificar y aclarar la descripción en la que se sustenten las reivindicaciones.

"De una simple lectura de la cuestionada Resolución No 24783, se puede establecer que a pesar de las notorias y múltiples diferencias técnicas existentes entre los documentos citados por ese Despacho como el estado del arte más cercano y la presente solicitud, que fueron expuestas en los argumentos presentados como respuesta a las objeciones realizadas anteriormente por parte de ese Despacho, tan solo los argumentos presentados para realzar la novedad de la presente invención han sido tenidos en cuenta. Sin embargo, se continúa objetando el NIVEL o ALTURA INVENTIVA de dichas composiciones, sin darle la suficiente importancia a los argumentos presentados en este sentido y a las modificaciones realizadas que permiten demostrar que la materia objeto reivindicada, no solo cumple con el requisito de novedad, sino que también cumple con los requisitos de claridad, unidad de invención y ALTURA INVENTIVA exigidos por la normativa andina en materia de patentes, por lo que la presente invención resulta materia patentable.

"Ese Despacho, objeta la unidad de invención y la altura inventiva, pero no se aproxima a la realidad de la presente solicitud en una forma en que pueda llegar a entender el aporte realizado por el solicitante al estado del arte, toda vez que las composiciones reivindicadas se encuentran sustentadas en la descripción, tal como ya se ha mostrado anteriormente. Además, las composiciones reivindicadas presentan características tanto novedosas (ya reconocidas implícitamente por el examinador) como inventivas que el examinador no ha reconocido a pesar de que ya se han discutido dichas características en la respuesta anterior. Por lo tanto, tales características que permiten la patentabilidad de la presente invención se discutirán nuevamente a lo largo del presente escrito, con el fin de superar las objeciones presentadas y de esta manera obtener el beneficio de patente solicitado.

"En segundo lugar, en la Resolución impugnada ese Despacho niega la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

patentabilidad de la presente invención objetando la claridad del capítulo descriptivo originalmente presentado, sobre el cual establece: 'En el presente caso, la descripción no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla'.

"Respetuosamente manifestamos el desacuerdo del solicitante con la resolución impugnada, toda vez que dicha resolución se limita a objetar la claridad del capítulo descriptivo, sin decir en que radica la falta de claridad o de elementos que permitan a la persona medianamente versada en la materia poner en práctica la invención.

"El Despacho debió hacer esta objeción anteriormente, toda vez que si la descripción no permite entender o por lo menos facilitar el entendimiento de la invención el momento procesal oportuno para presentar las aclaraciones correspondientes eran los exámenes de fondo que se hacen conforme al artículo 45 de la Decisión 486, en los cuales se le da al solicitante la oportunidad de revisar el texto y hacer bien sean las correcciones del caso o presentar las aclaraciones correspondientes, esta objeción no se formuló anteriormente y ahora el solicitante ve agotada toda vía para poder superarla.

"El solicitante, respetuosamente se permite solicitar que se le brinde la posibilidad de subsanar cualquier error en claridad y suficiencia en la descripción, y para esto solicita la revocatoria de la presente resolución, y además, solicita al señor examinador se sirva puntualizar la objeción a los apartes de la descripción que él considera que no cumplen, para que el solicitante a su vez pueda o bien corregirlos o bien argumentar para superar la alegada falta de claridad, y de esta manera se le de la justa oportunidad de superar dicha objeción".

Con relación a la objeción a la unidad de invención, señala la recurrente que "esta objeción de unidad de invención, resulta imprecisa, toda vez que las reivindicaciones en cuestión, se encuentran dirigidas a proteger un solo grupo de invenciones que están estrechamente relacionadas entre si, constituyendo un único concepto inventivo, debido a que en cada una de las reivindicaciones dependientes se incluyen cada una de las características de las reivindicaciones independientes, refiriéndose a un mismo objeto inventivo, es decir, a las composiciones y método reclamados".

Añade la recurrente: "en el artículo 25 de la Decisión 486 de la CAN, no se establece que una solicitud de patente carezca de unidad de invención cuando uno de los conceptos empleados para llegar a la invención ya sea conocido, lo cual es materia que se debe evaluar en el examen de fondo que se realiza posteriormente a la evaluación de la claridad y la unidad de invención.

"Es claro que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, cumple con los

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

requisitos del Artículo 25 de la Decisión 486 de la CAN, toda vez que se presenta un único concepto inventivo que involucra las composiciones que comprenden dos o más RPCP junto con un compuesto de quitina y opcionalmente un compuesto aromático botánico, junto con el método que emplea dichas composiciones reclamadas para inducir el crecimiento y la resistencia de las plantas a enfermedades, como ya se ha manifestado a ese Despacho.

"En este sentido, resulta pertinente llamar la atención de ese Despacho al hecho que la invención debe ser analizada en su conjunto como un 'todo', para poder visualizar los elementos comunes que constituyen ese único concepto inventivo requerido, el cual en el presente caso existe inequívocamente entre cada una de las reivindicaciones presentadas, debido a que se refieren a una composición específica, la cual se emplea en el método reclamado para los fines propuestos, sin llegar en ningún momento a incluir elementos o invenciones completamente diferentes a las originalmente planteadas para lograr el mismo objetivo propuesto.

"En este sentido, y con el fin de hacer más evidente la relación técnica que existe entre las diferentes reivindicaciones, el solicitante estaría de acuerdo en proponer una limitación adicional a las ya realizadas para la presente invención, al prescindir de las reivindicaciones dirigidas a proteger una semilla, plántula o planta (actuales reivindicaciones 19 a 23), las cuales en este momento tal vez son las que llevan a confundir un poco al examinador en cuanto al verdadero concepto inventivo que contiene la presente solicitud. Además, esta limitación propuesta por el solicitante permitirá igualmente que se supere la nueva objeción realizada por ese Despacho a las reivindicaciones 19 a 23, que se consigna en el numeral 6 de la Resolución 24783".

Considera, además, la recurrente que "en la respuesta anterior presentada al Concepto Técnico No 412, se establecieron en forma clara la existencia de diferencias técnicas relevantes entre las composiciones reveladas en el estado del arte y las novedosas composiciones que son objeto de la presente solicitud, con base en dichas diferencias se puede demostrar que se presentan ventajas técnicas que no hubieran podido haberse anticipado a partir de las enseñanzas contenidas en los documentos del estado del arte citados (D1 y D2) para objetar el nivel inventivo de la presente solicitud.

"Sobre este particular, el solicitante respetuosamente llama la atención de ese Despacho al hecho de que contrario a lo señalado en la Resolución impugnada en el numeral '5. Nivel inventivo', se presentan diferencias técnicas entre las composiciones de la presente solicitud y cada una de las composiciones de los documentos citados D1 y D2, y además, dichas diferencias técnicas proporcionan a la presente invención un efecto técnico superior y completamente inesperado, el cual de ninguna manera es enseñado o sugerido por cualquiera de dichos documentos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

citados.

"El Despacho basa su argumentación en contra del nivel inventivo de la presente solicitud en el hecho de que la función como promotores del crecimiento en plantas de las diferentes cepas de RPCP es conocida en el estado de la técnica. Adicionalmente, afirma que la presente invención resulta obvia toda vez que se conocen algunas composiciones agrícolas en las que se emplea un RPCP y un compuesto quitino.

"Sin embargo, las afirmaciones del Despacho no resultan pertinentes, con base en el contenido de D1 y D2, tal como se expone a continuación:

"En efecto, el documento D1, presenta diferencias técnicas frente a la presente solicitud, que hacen que para una persona medianamente versada en la materia no sea obvio o evidente hacer uso del mencionado contenido para llegar a diseñar las composiciones sinérgicas de la presente invención. Lo anterior es claro si se tiene en cuenta que ninguno de los apartes de dicho documento D1 enseña o siquiera llega a sugerir la existencia de dicho efecto sinérgico que se presenta al incluir dos diferentes cepas de RPCP con un compuesto quitino. Por lo anterior, D1, no puede afectar la altura inventiva de la presente solicitud, como en forma equivocada lo afirma ese Despacho.

"De otro lado, en cuanto a las enseñanzas del documento D2, que divulga microorganismos aislados a partir del suelo enriquecido con quitina o colágeno y sus usos para el control biológico de plagas en agricultura, refuerzan aún más la existencia de altura inventiva de la presente solicitud, debido a que los efectos obtenidos en los trabajos realizados por los autores de D2, con dos cepas diferentes (20M y 2F), son idénticos a los efectos obtenidos con cada una de estas cepas solas... lo cual indica que no existía antes de la presente invención al menos una indicación en el estado de la técnica que le permitiera a una persona medianamente versada en la materia poder anticipar la existencia del efecto sinérgico que se presenta en las composiciones de la presente solicitud.

"Entonces, es claro que a partir de las enseñanzas de D2, una persona medianamente versada en la materia que decidiera hacer uso de estas enseñanzas bien sea solas o en combinación con las enseñanzas de D1, no llegaría a pensar en emplear una combinación de dos (2) o más cepas RPCP y mucho menos pensar en combinarlas con un compuesto de quitina, pues dicha persona a partir de sus conocimientos y de las enseñanzas del estado del arte no esperaría llegar a obtener un resultado mejorado y mucho menos obtener un efecto sinérgico entre los componentes de dicha composición, que le brindará la posibilidad de incrementar su efecto sobre las plantas, bien sea en el crecimiento o en la protección contra enfermedades.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN G. 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

"Por lo anterior, es evidente que si cada uno de los documentos D1 y D2 por separado, no pueden sugerir o hacer obvia la actividad sinérgica de las composiciones reivindicadas, mucho menos lo puede hacer su posible combinación de enseñanzas, toda vez que como se manifestó anteriormente, al combinar D2 con D1, la persona medianamente versada en la materia no estaría motivada a combinar dos o más cepas RPCP, toda vez que D2 enseña una combinación que no potencializa los efectos de la composición.

"Como prueba de la altura inventiva que revisten las composiciones de la presente solicitud, me permito manifestar al Despacho que los resultados obtenidos que se muestran en las tablas 1-6 de la presente solicitud, los cuales demuestran el efecto sinérgico, tanto en la promoción del crecimiento de la planta, así como también en la protección contra enfermedades.

"De otra parte, el Despacho también objeta el nivel inventivo del método para alterar el crecimiento y/o impartir resistencia a una planta, que se encuentra en las reivindicaciones 12 a 18, afirmando que 'Los métodos reclamados en las reivindicaciones 12 a 18 comprenden etapas que son convencionales para cualquier método de aplicación de sustancias a plantas (...) luego no representan un aporte significativo al estado del arte'.

"En este punto, me permito informar que a pesar de que las etapas empleadas en el método reivindicado sean convencionales, no significa que no se esté realizando un aporte al estado de la técnica. Por el contrario, el éxito del método de la presente solicitud está en que empleando una asociación de pasos conocidos, con una de las composiciones agrícolas novedosas e inventivas como las de la presente invención, se llega a potencializar en forma completamente inesperada la capacidad de crecimiento de una planta y/o su resistencia a las enfermedades, por lo cual el método reivindicado sí representa un aporte al estado del arte, toda vez que mediante su implementación o puesta en marcha, es que se logran los resultados superiores en crecimiento y protección de plantas. Además, es claro que para que un método sea patentable no necesariamente debe incluir siempre pasos o etapas nuevos o no conocidos, por el contrario, lo realmente inventivo está en manipular lo conocido de tal forma que se llegue a obtener un resultado mejorado e inesperado.

"En conexión con lo anterior, resulta claro que los materiales que son operados mediante el método reivindicado, es decir, las novedosas e inventivas composiciones agrícolas conformadas por dos (2) o más cepas RPCP y un compuesto quitino, permiten que el usuario del método pueda llegar a obtener un resultado diferente al obtenido con los métodos tradicionales que incluyen las composiciones ya conocidas en el estado del arte, lo que indica que el método de las reivindicaciones 12 a 18 abre la posibilidad de obtener un resultado nuevo y completamente inesperado, y por lo tanto sí constituye un aporte al estado del arte (es decir, que es INVENTIVO).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

“En consecuencia, se ha demostrado que una persona medianamente versada en la materia que conozca las enseñanzas de los documentos D1 y D2 y que este motivada a obtener composiciones mejoradas que afecten tanto el crecimiento de la planta, como que impartan resistencia a la enfermedad, con efectos positivos más altos, no pensaría en partir de un grupo de enseñanzas que no están dirigidas a solucionar el mismo problema técnico planteado, para intentar proporcionar una solución satisfactoria al problema abordado por el solicitante de la presente invención. Por lo tanto, la materia objeto de la presente solicitud resulta completamente INVENTIVA frente a las enseñanzas de los documentos citados”.

Finalmente, llama la atención del Despacho la recurrente al hecho de que “la patentabilidad de la materia objeto de la presente solicitud ha sido ya reconocida y aceptada por parte de dos de las más respetadas oficinas de propiedad industrial del mundo, que son la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) que bajo número US 6524998 B1, ha concedido el privilegio de patente para la misma materia objeto que protege la presente solicitud y aún más relevante para nuestro caso, también ha sido concedido el privilegio de patente por parte de la Oficina Europea de Patentes (EPO),... toda vez que la legislación vigente en Colombia en materia de patentes guarda mayor similitud con la legislación europea...”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Los Países Miembros 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”.

Por su parte el artículo 15 e) dispone que se considerarán invenciones: “e) los programas de ordenadores o de soporte lógico, como tales;...”

El artículo 21 de la misma normativa comunitaria establece que “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

A su vez el artículo 30 de la Decisión 486 dispone: “Las reivindicaciones definirán la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

“Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente trámite administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con “mejoras en las plantas. En particular, a mejoras en las composiciones biológicas que son efectivas para el aumento en la tasa de crecimiento de las plántulas, desarrollan inmunidad contra enfermedades sistémicas de las plantas y controlan los nemátodos del suelo...” (ver folio 6).

Más específicamente el objeto de la presente solicitud se refiere a una composición para afectar el crecimiento de una planta o para impartir resistencia a enfermedades que comprende al menos 2 cepas de rizobacteria que promueve el crecimiento de una planta (RPCP) y un componente quitino escogido entre quitina, quitina descamada, quitosano y precursores de estos en un intervalo entre 0.1 y 10%. La RPCP puede ser escogida de la familia Bacillaceae como del grupo seleccionado entre *Bacillus*, *Penibacillus*, *Brevibacillus*, *Virgibacillus*, *Alicyclobacillus* y *Aneurinibacillus*. Adicionalmente, la composición puede contener un compuesto aromático botánico seleccionado entre benzaldehído, citral, timol, furfural, mentol y alfa terpineol.

Opcionalmente, la rizobacteria que promueve el crecimiento de la planta se puede seleccionar entre una bacteria que coloniza la raíz, un hongo, una levadura o un actinomiceto. Adicionalmente, una de las RPCP de la composición reclamada se escoge entre *B. subtilis* y *B. amyloliquefasciens*. La composición donde al menos una de las RPCP se selecciona entre *Trichoderma* spp y *Gliocladium*. También se reivindican composiciones donde al menos una de las RPCP es quitinolítica y otras donde esta no es quitinolítica. Asimismo se reclaman composiciones donde al menos una RPCP es formadora de esporas y composiciones donde al menos una RPCP no forma esporas. De igual forma se reclama el método para impartir resistencia o alterar el crecimiento de la planta que comprende tratar la planta o sus partes con la composición anteriormente mencionada. Por último, se reivindica la semilla, la plántula o la planta tratada con cualquiera de las posibles composiciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

reclamadas anteriormente.

Para impugnar la decisión de negar argumenta la recurrente que "si se compara el texto del último concepto técnico presentado por ese Despacho y la Resolución impugnada, se podrá notar que en esta última oportunidad se hace por primera vez referencia tanto al artículo 28, como al artículo 15.b) de la Decisión 486, con los cuales se objeta adicionalmente la claridad de la descripción y la excepción de patentabilidad de las reivindicaciones 19 a 23, las cuales hasta el momento no habían sido objetadas en ninguna ocasión previa por parte de ese Despacho. En vista de lo anterior, se le solicita a ese Despacho la revocatoria de la Resolución No 24783, para que el solicitante tenga la oportunidad de presentar sus argumentos o de realizar los cambios necesarios para poder superar estas dos nuevas objeciones, que han sido presentadas por ese Despacho, mediante esta última Resolución, sin darle la debida oportunidad de réplica al solicitante".

Con respecto a esta manifestación de la recurrente resulta preciso señalar que, contrario a lo expuesto por ella, mediante Oficio 06537 notificado el 04 de agosto de 2005 y correspondiente a un primer examen de fondo de la solicitud (Art. 45 de la Decisión 486) se hizo saber del solicitante que las reivindicaciones relacionadas con "semillas o plántulas tratadas con composiciones que comprenden rizobacterias promotoras del crecimiento de plantas y una enmienda orgánica... se encontrarían dentro del alcance del literal b) del artículo 15 de la Decisión 486 y por lo tanto no pueden ser objeto de protección mediante patente." (ver folio 297)

Por otra parte, por medio del Oficio 3323, notificado el 23 de marzo de 2006 y correspondiente a un segundo examen de fondo, en el aparte sobre claridad de la solicitud, se le indicó expresamente al solicitante que no todas las posibles composiciones, resultantes de combinar los diferentes elementos, se encontraban enteramente sustentadas en la descripción. Ahora bien, los artículos 28, 30 y 51 de la Decisión 486 se refieren de alguna manera a la descripción, son complementarios entre sí y tratan, en general, de la claridad con que debe expresarse el objeto reivindicado, de manera que si no existe suficiente sustento en la descripción de lo que se pretende patentar se está faltando a la claridad requerida y una persona "capacitada en la materia técnica correspondiente" no puede llegar a ejecutar la invención de que se trata, como lo requiere la normativa aplicable.

Cabe mencionar, además, que cuando se le indicó al solicitante que definiera cada una de las RPCP y limitara así la solicitud a las reivindicaciones que estaban verdaderamente sustentadas en la descripción, este hizo caso omiso, lo que trajo como consecuencia lo ya señalado, es decir, que la materia a patentar no fuera precisada y definida de manera clara con tal de establecer diferencias frente a lo ya conocido en el estado de la técnica.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

Añade la recurrente: "en el artículo 25 de la Decisión 486 de la CAN, no se establece que una solicitud de patente carezca de unidad de invención cuando uno de los conceptos empleados para llegar a la invención ya sea conocido, lo cual es materia que se debe evaluar en el examen de fondo que se realiza posteriormente a la evaluación de la claridad y la unidad de invención. Es claro que el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud, cumple con los requisitos del Artículo 25 de la Decisión 486 de la CAN, toda vez que se presenta un único concepto inventivo que involucra las composiciones que comprenden dos o más RPCP junto con un compuesto de quitina y opcionalmente un compuesto aromático botánico, junto con el método que emplea dichas composiciones reclamadas para inducir el crecimiento y la resistencia de las plantas a enfermedades, como ya se ha manifestado a ese Despacho..."

Con relación a este punto del recurso se advierte que el concepto inventivo es el elemento común y característico de la invención, el cual debe por si solo cumplir con los requisitos de patentabilidad. En efecto, una vez se precise cuál es ese único concepto inventivo, entonces, este debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo que es claro que si el mismo no es novedoso menos cumplirá con el requisito de altura inventiva.

Así las cosas, si el concepto común inventivo es mezclar 2 o más RPCP (escogidas dentro de las ya conocidas) más un compuesto de quitina, entonces tendría que cumplirse que a nadie del oficio se le hubiera podido ocurrir realizar dicha mezcla. Sin embargo, las mezclas entre rizobacterias y compuestos de quitina para inducir el crecimiento y la resistencia a plantas ya eran conocidas en el estado de la técnica desde antes de la fecha de la solicitud prioritaria, al igual que el concepto de mezclar diferentes RPCP para ampliar el espectro de protección frente a patógenos. De lo anterior resulta que, a partir de la información existente en el estado de la técnica, para una persona normalmente versada en la materia, mezclar 2 o más RPCP (seleccionadas entre las ya conocidas) más un compuesto de quitina para preparar composiciones como las ahora reivindicadas no constituye una actividad creativa del hombre que implique un avance tecnológico, tampoco implica un salto cualitativo en relación con la técnica existente; por lo tanto, el objeto en referencia no cumple el requisito de nivel inventivo.

Considera el solicitante que estaría de acuerdo en proponer una limitación adicional a las ya realizadas a la invención en estudio y prescindir de las reivindicaciones 19 a 23 (dirigidas a materia exceptuada de patentabilidad).

Al respecto se recuerda que las reivindicaciones de las cuales pretende prescindir el recurrente ya habían sido eliminadas del capítulo reivindicatorio según escrito de fecha 12 de diciembre de 2005. En efecto, en el mencionado escrito se señaló que "(...) El número de reivindicaciones fue reducido a un número de 18 reivindicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

evitando que varias de las reivindicaciones tengan el mismo alcance... Se eliminaron las reivindicaciones referentes a semillas y plántulas..." (ver folios 302 a 306). No obstante, como se vio, la amplitud de la materia reclamada, que no tiene sustento real en la descripción y la negativa del solicitante de definir concretamente las composiciones realmente preparadas y ensayadas por él, hacen que la invención resulte afectada en cuanto a su patentabilidad por la información existente en el estado de la técnica, en particular en cuanto al nivel inventivo.

Se reitera que mediante comunicaciones previas a la decisión de negar la patente solicitada (Oficios 06537 y 3323), se requirió al solicitante para que definiera específicamente la composición para la cual se pretendía el privilegio en cuanto a su actividad, en los siguientes términos: "Para poder determinar si las composiciones que el solicitante reclama existen o no en el estado de la técnica o si existe unidad de invención entre ellas, este debe definir concretamente cuál es la RPCP # 1 y cuál es la RPCP # 2. Esto teniendo en cuenta que de la manera como están redactadas las reivindicaciones se da lugar a muchas posibles composiciones, resultantes de combinar diferentes elementos que el solicitante ni siquiera ha contemplado y por lo tanto no se encuentra enteramente sustentadas en la descripción".

Cabe señalar, además, que el solicitante en su respuesta al Oficio 3323, radicada el 25 de julio de 2006 manifestó: "(...) en cuanto a la afirmación en la que se establece que el solicitante debe indicar cual es la RPCP # 1 y cual la RPCP, me permito llamar la atención de ese Despacho al hecho de que dicha limitación claramente va en contra de los intereses del solicitante,..." (ver folio 321).

De acuerdo con lo anotado, queda claro que el solicitante tuvo oportunidad de subsanar las objeciones expuestas en dos exámenes de fondo y en este momento cualquier modificación en ese sentido no sólo resulta técnicamente inaceptable sino contraria a la normativa aplicable, puesto que la oportunidad de presentar modificaciones o aclaraciones a la solicitud se extiende hasta antes de producirse una decisión de fondo, que en este caso fue de negación de la patente solicitada. Lo anterior, teniendo en cuenta que el recurso es la oportunidad procedimental para revisar la legalidad del acto proferido por la administración y en manera alguna constituye el momento de presentar aclaraciones o definiciones para lo cual se dio la correspondiente oportunidad dentro del trámite administrativo.

Finalmente, en cuanto hace al otorgamiento de patente en otros países para la misma materia ahora reivindicada, resulta pertinente dejar en claro que aunque la evaluación del nivel inventivo se realiza en los distintos países bajo un mismo parámetro, dada su conceptualización uniforme en las diversas legislaciones sobre propiedad industrial, los elementos de juicio o presupuestos documentales con que cuenta cada oficina al momento de calificar la invención no siempre son los mismos, de suerte que la ponderación del mencionado requisito de patentabilidad no debe

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 5777

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 00-014742

conducir siempre a un mismo resultado. Así, puede suceder que, por ejemplo, una oficina de patentes, al evaluar la altura inventiva de la invención, sólo cuente con algunos documentos de los cuales sea difícil inferir la obviedad de la misma, al paso que los examinadores de otra oficina tengan acceso a información mas completa a partir de la cual resulte obvio el resultado. La primera oficina de nuestro ejemplo concluirá que la invención cumple con el requisito de la altura inventiva y, por ende, concederá el privilegio solicitado; mientras que para la segunda carecerá de este requisito, trayendo como consecuencia la negación de la patente.

En conclusión, pues, no resulta extraño, por la forma como se estudian las invenciones en las diferentes oficinas de patentes, que lo que en algunos países sea considerado con altura inventiva, en otros sea calificado como obvio y, en consecuencia, no patentable.

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

RESUELVE

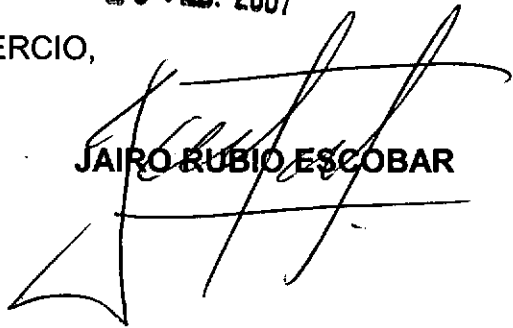
ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 24783 de 20 de septiembre de 2006 por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Helena Adarve Gómez, en su calidad de apoderada de Auburn University y Gustafson LLC., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **28 FEB. 2007**

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora
Luz Helena Adarve Gómez
Carrera 7 No 71-52 Torre B Piso 9
Bogotá D. C.