

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^a 41832

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artículo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 11 de junio de 2002, bajo el número 02049630, se presentó la solicitud de patente de invención titulada "PLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y METODOS PARA DETECCIÓN DEL MISMO".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que mediante escritos radicados el 4 de octubre de 2006, 1 de febrero y 12 de julio de 2007, el solicitante atendió oportunamente los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Así mismo, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina 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".

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 y 12 a 17, contenidas en los folios 337 a 341, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, la nueva reivindicación 7 relaciona materia que no se considera una invención, las nuevas reivindicaciones 8, 9, 10 y 16 no definen la materia para la cual solicitan invención y la nueva reivindicación 11 no guarda unidad de una invención. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

La invención propone una célula vegetal resistente a insectos, derivada de una planta de algodón evento MON 15985 depositada como ATCC PTA-2516, y que comprende un

41832

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^N 41832

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

inserto Cry2Ab y por lo menos una secuencia nucleotídica seleccionada a partir del grupo de SEC ID:14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID No: 18 o CryA2b más las secuencias SEQ ID No 11 y SEQ ID No 12.

También se reivindica el método para producir una planta de algodón resistente a herbicidas, que comprende cruzar una planta resistente a herbicidas con una no resistente y seleccionar la progenie.

También hacen parte de la invención las secuencias de ADN aisladas que comprenden las SEC ID:14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID No: 18. Además, se reivindican métodos para detectar la presencia de la inserción MON15985 en el tejido de algodón que comprende la selección de cebadores que hibridizan sobre secuencias que flanquean la secuencia de inserción MON15985 y la amplificación del segmento de interés.

También, se reclaman los kits de detección de ADN que comprenden las sondas que hibridizan con las secuencias SEC ID No 14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID No: 18 o que contienen los cebadores que hibridizan con las secuencias flanqueantes de MON 15985.

2. No se considera invención

El artículo 15.b) de la Decisión 486, señala que no se considerarán invenciones “el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural”.

La reivindicación 7 reclama el método de producción de una planta resistente a insectos que comprende las etapas de: a) el cruce de una planta resistente con una no resistente, b) contener al menos una planta derivada del cruce y c) seleccionar la progenie.

En el oficio trasladado, se indicó claramente: “...el cruce entre plantas implica necesariamente la etapa de reproducción, que constituye indiscutiblemente un proceso esencialmente biológico, independientemente si este se efectúa entre organismos modificados genéticamente o no; de igual forma que las plantas y sus células se generan mediante procesos biológicos naturales en donde los resultados a obtener no son inesperados. De acuerdo con lo anterior se conceptúa que método reclamado al depender fundamentalmente de procedimientos esencialmente biológicos que pueden presentarse espontáneamente en la naturaleza sin la intervención del hombre, se encuentra dentro del alcance del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones y por lo tanto no puede ser considerado como una invención.”

El solicitante indica que el método anterior involucra la etapa de análisis de las plantas que tienen la inserción MON15985, que requiere la intervención humana.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41832
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

Sin embargo, cabe mencionar que en la presente solicitud no existe sustento para un método de diagnóstico "con intervención humana" indicando la secuencia lógica de etapas y las condiciones a las cuales se efectúa cada una de ellas, que lo pudiesen diferenciar de las técnicas de PCR o hibridización convencionales.

Por el contrario, la reivindicación 7 reclama expresamente un método para producir una planta de algodón resistente a insecto, donde la primera etapa (a) constituye el cruce de una planta resistente con una no resistente. Dicha primera etapa es obligatoria, de lo contrario las siguientes no pueden llevarse a cabo, luego el elemento central del método reivindicado es justamente dicha etapa que abarca procesos biológicos naturales que dependen exclusivamente de la naturaleza y es por esto que la materia reivindicada en la reivindicación en mención no constituye una invención.

Por las anteriores razones, se considera que la reivindicación 7, a pesar de la objeción oportunamente formulada, se encuentra incurso en lo dispuesto por el artículo 15.b) de la norma supranacional andina.

3. Sobre las reivindicaciones

El artículo 30 de la citada Decisión 486 establece que "las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción".

En el Oficio N° 2757, notificado al solicitante el 1 de marzo de 2007, se indicó expresamente: "La reivindicación 1 reclama una célula derivada de la planta PTA-2516. Sin embargo, como se mencionó en el concepto técnico previo, las plantas no son patentables a la luz de la D.486, por lo que una célula caracterizada por un elemento no patentable no estaría correctamente definida".

Sin embargo, el solicitante en el nuevo capítulo reivindicatorio sigue reclamando la célula caracterizada por la planta no patentable, incumpliendo lo dispuesto por el mencionado artículo 30 de la normativa andina.

Adicionalmente, en dicha oportunidad se indicó: "En todo el capítulo reivindicatorio se emplean términos imprecisos como al menos o una fracción de..., que no limitan el alcance de la protección solicitada". La anterior objeción, se efectuó teniendo en cuenta que el alcance de la protección esta delimitado por las reivindicaciones, de tal manera que al emplear términos imprecisos, finalmente se reclama materia que resulta más amplia y especulativa, respecto de la verdaderamente divulgada. Dichos términos imprecisos impiden que un tercero pueda identificar con exactitud hasta donde llega la protección solicitada.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41832
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

Sin embargo, las nuevas reivindicaciones 8, 9, 10 y 16 reclaman moléculas de ADN que 'comprenden al menos' una porción de una secuencia o que 'traslapa al menos' una secuencia o un kit que contiene una molécula que comprende 'al menos', abarcando materia que va mas allá de la verdaderamente divulgada y que incluso puede existir de manera espontánea en la naturaleza.

En cualquiera de estos casos en los que no se limita la reclamación a una secuencia exacta, se reivindican un sinnúmero de moléculas que pueden no tener ninguna relación con el objeto de la presente invención, manteniendo los defectos objetados previamente y no permitiendo por ende un estudio del estado de la técnica respecto de las reivindicaciones citadas.

Dado lo anterior, se advierte que las mencionadas reivindicaciones *aún* no cumplen con las prescripciones señaladas en el artículo 30 de la norma supranacional andina.

4. Evaluación de la unidad de invención

El artículo 25 de la Decisión 486 establece que "La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo".

En el mencionado Oficio N° 2757, se indicó que: "Las reivindicaciones 2 a 3 reclaman una célula vegetal resistente a insecto que comprende una secuencia que codifica Cry2Ab + ADN que puede estar representado por cualquiera de las secuencias SEQ ID No 14, SEQ ID No 15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17, SEQ ID No 18, SEQ ID No 11, SEQ ID No 12.

"El elemento común entre las secuencias SEQ ID No 14, SEQ ID No 15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17, SEQ ID No 18, SEQ ID No 11, SEQ ID No 12 es que todas ellas pueden acompañar al gen Cry2Ab en el inserto empleado para la transformación de las plantas de algodón. Sin embargo, este gen ya es bien conocido en la obtención de plantas transgénicas resistentes a insectos y por lo tanto no puede ser considerado como el elemento común inventivo que vincule a todos los insertos de ADN con los que se pueden transformar las células reivindicadas y en ese sentido las diferentes células caracterizadas mediante distintos insertos posibles no guardan unidad de invención entre ellas.

"Por lo tanto, es importante resaltar que además de estar ligadas al gen de la endotoxina, las secuencias mencionadas arriba deberían presentar tanto una estructura común como una misma actividad, para poder considerarlas como un único objeto de invención. En este sentido, sería estrictamente necesario que dicha estructura común representara verdaderamente un salto cualitativo sobre la formulación de la regla técnica. De lo contrario, no existiría una característica común nueva e inventiva que pudiese vincular a todas las posibles invenciones aquí reivindicadas, pero sobretudo ninguna de las

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION^M 41832

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

combinaciones posibles Crya2b-SEQID No 14 a 17 sería patentable, por que (sic) no cumpliría con el requisito de nivel inventivo” (subrayados del texto).

La nueva reivindicación 11, reclama un ADN aislado que comprende la SEQ ID No14, No15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17 ó SEQ ID No 18. Por su parte, el solicitante en su respuesta del 12 de julio de 2007, indica que las secuencias 14,15,16,17,18 son secuencias de conexión. Además indica: “las secuencias están todas físicamente ligadas, ya que la detección de cualquiera de estas secuencias que contiene ADN de algodón es diagnóstica de la presencia del evento MON 15985 y por lo tanto dichas secuencias se deben examinar en conjunto como una simple invención”. Líneas abajo indica que las plantas de algodón MON 1585 presenta ventajas agronómicas para el cultivador.

Es importante aclararle al solicitante, que las moléculas de ADN aisladas que flanquean el inserto característico de MON15985, no van a ser un único objeto si no constituyen una misma estructura. Además, dicha estructura común debe ser nueva e inventiva. Es decir, no puede ser conocida ni obvia. En este caso las secuencias arriba mencionadas no son las responsables de un efecto inesperado, por el contrario su función es más que esperada (que sirvan para el diagnóstico del inserto).

El hecho que puedan o no estar ubicadas adyacentemente no las vuelve una única invención, más aún cuando no existe evidencia de un efecto técnico sorprendente atribuido por dichas secuencias combinadas o individualmente. La ventaja agronómica es común a todas las plantas transformadas con BT(conocidas por décadas) y no es atribuida por las secuencias 14,15,16,17,18.

De esta forma se establece, que a pesar de advertirle al solicitante sobre la falta de unidad de invención, la nueva reivindicación 11 aún no cumple lo dispuesto en el mencionado artículo 25 de la norma supranacional andina.

5. Determinación del estado de la técnica

5.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de junio de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud N° US60/297,406. La prioridad fue tomada en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra en el folio 351 del expediente en estudio.

5.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontraron los siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION⁴¹ 41832
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

de la presente solicitud:

N°	Documento	Título	Fecha de publicación
1	ADAMCZYK, J.J., ET AL. Proceedings of the beltwide cotton conference, vol. 2, 2001, pags. 835-837	Evaluation of BollgardII (cv. DP50BII) in the mississippi delta: field efficacy against various lepidoptera while profiling season-long expression of Cry1Ac and Cry2Ab"	Enero 9-13, 2001,
2	AKIN, D.S., ET AL. Proceedings of the Beltwide cotton conference, vol. 2, 2001, páginas 1041-1043	Field efficacy of cotton expressing tow insecticidal proteins of Bacillus thuringiensis"	Enero. 9-13, 2001,
3	NORMAN, J.W., ET AL Proceedings of the Beltwide cotton conference, vol. 2, 2001 páginas 833-835.	"Performance of bollgard II cotton against lepidopterous pests in the lower rio grande valley of texas"	Enero. 9-13, 2001
4	ACKSON, R.E., ET AL Proceedings of the Beltwide cotton conference, vol. 2, 2001 páginas 815-819	Efficacy of bollgard and bollgard II cottons against bollworm , Helicoverpa zea (Boddie) in field and greenhouse studies"	Enero. 9-13, 2001
5	STEWART S D ET AL: Journal Of Economic Entomology, vol. 94, no. 3, páginas 752-760	"Impact of Bt cottons expressing one or two insecticidal proteins of Bacillus thuringiensis Berliner on growth and survival of noctuid (Lepidoptera) larvae" (2001-06), ,	Junio 2001
6	WINDELS P ET AL. Mededelingen Van De Faculteit Landbouwwetenschappen Universiteit Gent, Gent, BE, vol. 64, no. 5B, 22. páginas 459-462.	: "Development Of A Line Specific GMO Detection Method A Case Study"	22/09/1999
7	WO0026371	Methods For Transforming Plants To Express Bacillus Thuringiensis Delta-Endotoxins.	11/05/2000

6. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 41832
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientemente ha dicho sobre este requisito, lo siguiente:

"El artículo 4 de la Decisión 344 desarrolla el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni que hubiese resultado obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

"Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

'Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico e un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención'

"Ahora bien, a los efectos del artículo 4 de la Decisión 344 resulta pertinente definir que se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de, consecuencialmente, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

"Lo obvio es "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo que se encuentra o pone delante de los ojos o que no tiene dificultad". Mientras que lo evidente "es algo tan cierto y claro que nadie puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad"^[2]. Como se podrá ver, la diferencia radica en lo "tan", de forma que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

"En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION² 41832
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado".¹

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud no cumple el requisito de nivel inventivo, toda vez que a los ojos de un experto medio, y de conformidad con el estado de la técnica que existía en ese momento, es una consecuencia clara y directa de dicho estado.

En efecto, las reivindicaciones 1 a 3 y dependientes reclaman una célula vegetal derivada de una planta resistente a insectos (PTA 2526 - evento MON 15985), caracterizada porque comprende un inserto del gen CryA2b acompañado de las secuencias SEQ ID No 14, SEQ ID No 15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17, SEQ ID No 18, SEQ ID No 11, SEQ ID No 12 para la generación de plantas de algodón resistentes a insectos, incluidas las células de plantas transformadas con genes codificantes para proteínas con actividad insecticida.

Los documentos D1 a D5 divulgan el evento MON15985, elemento central de la presente invención, bajo diferentes nombres (DP50BII, Bolgard II, DPL15985, DP50Bx), que corresponden específicamente a plantas transgénicas de algodón resistentes a insectos que expresan las endotoxinas de *Bacillus thuringiensis*. En esos mismos documentos se enseña que dichas plantas pueden expresar una o más proteínas insecticidas de *B. Thuringiensis* (D5), dentro de las que son bien conocidas Cry1Ac y Cry2Ab. D7 resalta la combinación de las dos endotoxinas en un mismo OGM.

La presente solicitud difiere de las anterioridades, en que el gen CryA2b está acompañado de las secuencias SEQ ID No 14, SEQ ID No 15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17, SEQ ID No 18. Sin embargo, de la lectura de toda la solicitud no existe un solo ensayo que demuestre que éstas secuencias le atribuyen al inserto una ventaja técnica respecto de los eventos divulgados en las anterioridades D1 a D5.

El solicitante indica en su respuesta radicada el 12 de julio del 2007, que: "las plantas de algodón MON15985 suministra ventajas agronómicas a un cultivador". Sin embargo las plantas de las anterioridades D1 a D5, también son MON1585 y también suministran ventajas agronómicas al cultivador. Así pues, y así el solicitante insista en lo contrario, el elemento diferencial entre la presente invención y las divulgadas en el estado de la técnica (secuencias 14 a 18), no representa un aporte significativo al estado de la técnica, pues no existe evidencia acerca de un efecto técnico atribuido justa y exclusivamente a las secuencias SEQ ID No 14, SEQ ID No 15, SEQ ID No 16, SEQ ID No 17, SEQ ID No 18.

Por otra parte, la reivindicación 4 reclama la célula de planta resistente a insectos de la reivindicación 2, que además comprende un casete codificante para CryAc1. Entonces, el problema a resolver con la presente solicitud sería generar plantas de algodón alternativas que comprendan los genes CryAb y CryAc para conferir resistencia a insectos.

¹ PROCESO 88-IP-2005, sentencia de interpretación prejudicial del 27 de julio del 2005.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41832

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

En el documento D5 se enseña que las plantas de algodón MON 1585, pueden expresar una o más proteínas insecticidas de *B. Thuringiensis* (D5), dentro de las que son bien conocidas Cry1Ac y Cry2Ab. Por su parte, el documento D7 describe el método de expresar la Cry2A delta endotoxina en plantas y describe la coexpresión de CryA2b con otra endotoxina.

Ahora bien, considerando que la introducción de más de una proteína insecticida en un mismo evento de algodón transgénico ya había sido sugerida por D5, y que en la presente solicitud no existe evidencia de un efecto técnico ventajoso respecto a los eventos de algodón transgénico divulgados en las anterioridades, se considera que el evento de inserción reivindicado en las cláusulas 4 a 6 representa una modificación que no es significativamente superior al estado del arte, que es producto de una selección arbitraria de una inserción aleatoria, a la cual hubiera podido llegar cualquier persona versada en la materia sin ninguna actividad inventiva (la posición de la inserción no fue planeada con el objeto de obtener resultados inesperados).

Las reivindicaciones 12 a 15 reclaman métodos para detectar la inserción de MON15985, que consisten en la amplificación simple de determinados segmentos del genoma empleando cebadores seleccionados y examinando el amplicón obtenido; así como métodos que emplean el principio de hibridización para detectar ciertas regiones del genoma complementarios a ciertas sondas escogidas.

El documento D6 divulga un procedimiento basado en PCR empleando primers contra las secuencias que flanquean el inserto.

En la presente solicitud seleccionaron primers arbitrariamente para identificar secuencias flanqueantes del inserto de interés, denominadas de diagnóstico, las cuales son útiles para el diseño de sondas que permiten la identificación del evento por hibridización.

Basados en el hecho que cualquier persona versada en técnicas de biología molecular, conoce muy bien el concepto de emplear PCR para determinar la secuencias de regiones de interés así como los principios de hibridización y diseño de sondas, resulta que los procedimientos empleados por el solicitante para la detección de un inserto determinado se derivan evidentemente del estado de la técnica.

Es decir, a pesar que se efectuó una selección de determinados cebadores o sondas, el método no va a diferir de los empleados constantemente en los ensayos de caracterización molecular, pues cualquier técnico versado en la materia, como actividad de rutina selecciona primers y sondas que puedan hibridizar con sus secuencias target. De esta forma, los métodos reclamados más bien representan el uso de las sondas y cebadores seleccionados en métodos corrientes, pero que no le atribuyen ninguna ventaja técnica sobre los que ya existen en el estado de la técnica. Los kits (reivindicaciones 16 a

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41832
Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

17) caracterizados por contener un ADN que hibridiza con las secuencias flanqueantes tampoco exhiben altura inventiva alguna.

Como se observa, el objeto de las reivindicaciones 1 a 6 y 12 a 17 de esta solicitud, resulta obvio para una persona del oficio normalmente versada en la materia y derivado de manera evidente del estado de la técnica, razón por la cual carece del requisito de nivel inventivo definido en el artículo 18 de la norma supranacional andina y, por ello, no accede al privilegio solicitado.

En conclusión, la presente solicitud se encuentran afectada de la siguiente manera:

Documento N°	Reivindicaciones	Requisito que afecta
1	1 a 6	Nivel Inventivo
2	1 a 6	Nivel Inventivo
3	1 a 6	Nivel Inventivo
4	1 a 6	Nivel Inventivo
5	1 a 6	Nivel Inventivo
6	12 a 17	Nivel Inventivo
7	1 a 6	Nivel Inventivo

7. Respuesta del solicitante

Sobre los comentarios del solicitante a la notificación de fondo, conviene realizar las siguientes consideraciones:

- El solicitante indica que las anterioridades no afectan el nivel inventivo de la presente invención porque solo los documentos en los cuales se ha hecho una publicación completa de la invención, que permitan a una persona llevarla a cabo, tienen la capacidad de ser consideradas como anterioridades validas capaces de afectar la patentabilidad.

A este respecto, es imperativo señalar que no se puede caer en el error de confundir los requerimientos de la novedad con los requerimientos del nivel inventivo, como sucede en la respuesta del interesado. Para objetar la novedad se exige que todas las enseñanzas reclamadas en una misma invención se encuentren en un mismo documento, mientras que, para objetar el nivel inventivo, no es así, las características que no se encuentran en el documento de una referencia se pueden encontrar en otros documentos o hacen parte del conocimiento general que tiene el experto medio sobre el estado de la técnica. Es la combinación resultante la que nos sirve para objetar el nivel inventivo de las reivindicaciones.

En la presente caso, la solicitud fue objetad por falta de nivel inventivo, razón por la

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION: 41832

Por la cual se niega una patente de invención

Rad. N° 02049630

cual es la combinación resultante la que le permite a una persona medianamente versada en la materia llegar sin ningún esfuerzo a la invención reclamada. Así pues, que al encontrarse, de manera independiente, en los documentos D1 a D7 la materia que sirvió de partida para que un técnico medianamente versado en la materia, haciendo uso de sus propios conocimientos, llegara a encontrar secuencias diagnósticas para la detección de un determinado inserto, dichos documentos son totalmente relevantes para la afectación de nivel inventivo.

- Dice el interesado que no se revelan específicamente secuencias que sean diagnósticas para la inserción de MON1585.

Sin embargo, no era necesario que se divulgaran las secuencias diagnósticas, puesto que la forma en la que éstas fueron determinadas por el solicitante es bien conocida por cualquier técnico versado en la materia, quien puede llegar a ellas sin ninguna dificultad. Los procedimientos empleados constituyen métodos de primera elección para cualquier técnico del campo tecnológico al cual pertenece la primera invención.

- Afirma el solicitante que D7 no suministra ninguna enseñanza o motivación para la "combinación exacta" Cry2Ab y Cry1Ac.

Al respecto, se anota que el documento D7 no era la única anterioridad donde se sugería la combinación de proteínas insecticidas en eventos de algodón transgénico, pues D5 también lo divulgó. Y, como ya se ha mencionado anteriormente no es necesario que se divulgue completamente la invención para que un experto en la materia se vea motivado a efectuar combinaciones de diferentes proteínas Bt y luego observar que sucedía. Además, en la presente solicitud no existe evidencia de una ventaja técnica para dicha "combinación exacta" que no sea común a los demás eventos MON 1585 divulgados en las anterioridades.

En vista de lo expuesto, y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones allegados no controvierten ni subsanan en forma alguna las objeciones planteadas en los oficios trasladados, se ratifica que la solicitud no puede acceder al privilegio de patente solicitado.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada: "PLANTA EVENTO DE ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y METODOS PARA DETECCIÓN DEL MISMO".

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 41832

Por la cual se niega una patente de invención

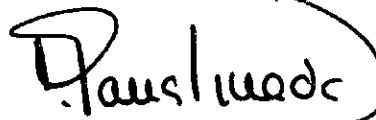
Rad. N° 02049630

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la sociedad Monsanto Technology LLC., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente resolución, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 días hábiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 13 DIC. 2007

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),



MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 A N° 7A - 09
Bogotá D.C.