

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60228

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-075274

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 No. 27341 del 10 de mayo de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "EVENTO DE MAÍZ 5307", con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de junio de 2013 con el No. 11-075274-00008-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Syngenta Participations AG, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina "(...) *no se trata de detectar cualquier planta transgénica utilizando técnicas conocidas, sino de detectar una planta específica que presenta un rendimiento superior y que comprende el ADN-T portador del gen FRSA insertado en una región específica del genoma de maíz.*" y que "Sólo en la presente solicitud se enseñan las secuencias de unión genoma-inserto (SEQ ID NO: 1 y SEQ ID NO: 2) que son únicas y diagnósticas para el evento 5307.", por lo tanto "(...) *la solución al problema técnico sólo se encuentra en la presente solicitud y no se puede derivar del arte previo.*" (Escrito No. 11-075274-00008-0000, Pág. 4).

Señala a continuación que "(...) *No sería trabajo de rutina para el experto tener que identificar las características únicas de una planta transgénica dada.*" y que "(...) *En ausencia de la presente solicitud, el evento 5307 simplemente no existiría.*" puesto que "(...) *la inserción de un gen foráneo como parte de la transformación vegetal es impredecible, y que es más probable que el gen se inserte en una región indeseable.*" (Escrito No. 11-075274-00008-0000, Págs. 5 y 6).

La recurrente sostiene que las enseñanzas de las anterioridades D1 y D2 "(...) *no llevan a un técnico versado en la materia a obtener el método acá reivindicado toda vez que no enseñan ni sugieren por sí solos o combinados como un todo las características técnicas esenciales del mismo, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente el método acá reivindicado.*" (Escrito No. 11-075274-00008-0000, Pág. 7).

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

Con relación al argumento según el cual la solución al problema técnico solo se encuentra en la solicitud y no puede ser derivada del arte previo, este Despacho se permite aclarar que, tal como lo

Página 1 de 3

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60228

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-075274

Menciona la recurrente, el proceso de inserción de un gen en el genoma de una planta mediante la metodología de la presente solicitud es un proceso aleatorio que puede llevarse a cabo utilizando técnicas rutinarias para la persona del oficio normalmente versada en la materia. En este tipo de desarrollos no existe un diseño experimental racional a partir del cual se pueda llegar a la solución, debido a que se encuentra fundamentado en metodologías conocidas cuyo resultado corresponde a la inserción aleatoria de un gen. El documento D1 enseña que los métodos de transformación de plantas genera la integración aleatoria de transgenes en el genoma de la planta, la cual puede ser letal o por el contrario estar rodeada por un segmento de ADN que crea un efecto positivo para prevenir la síntesis de una cantidad efectiva de producto del gen introducido (Pág. 2, Párr. 5).

Se advierte además que, contrario a lo referido por la recurrente, la identificación de características únicas de una planta transgénica es una operación de rutina para la persona del oficio normalmente versada en la materia. El documento D2 enseña un cassette de expresión del gen FR8a transferido en un vector para la transformación del maíz mediada por *Agrobacterium* y las plantas transformadas fueron ensayadas para la presencia del gen utilizando PCR (Pág. 73, Ej. 44). De esta forma, teniendo en cuenta las enseñanzas de los documentos D1 y D2, la persona del oficio normalmente versada en la materia encontraría motivación para implementar las metodologías reclamadas, teniendo en cuenta que la inserción de un gen mediante las técnicas utilizadas se fundamenta en un proceso aleatorio que consiste en obtener una planta con unas propiedades de resistencia específicas.

Se advierte además que no se puede evidenciar un trabajo racional o inventivo que pueda prever los resultados a obtener, puesto que la metodología es ampliamente conocida como se puede evidenciar en las enseñanzas de los documentos D1 y D2. El documento D1 enseña un método para la obtención de una planta de maíz que comprende un evento de control insecticida (Párr. 9) que está unido a un marcador genético (Párr. 147), así como un método para la detección de la presencia de una molécula de ácido nucleico única para un evento en una muestra que comprende: (a) poner en contacto la muestra con un par de cebadores y usar dicha mezcla en una reacción de amplificación de ADN genómico del evento que produce un amplicón que es diagnóstico del evento MIR 162; (b) llevar a cabo la reacción de amplificación para obtener el amplicón y (c) detectar el amplicón (Párr. 56). El documento D1 divulga, además, kits de detección (Párr. 15) y los cebadores necesarios para llevar a cabo el método (Párr. 46). Por su parte el documento D2 enseña un vector que comprende el gen FR8a para la transformación del maíz mediada por *Agrobacterium* y un método para identificar las plantas transformadas mediante el uso de PCR (Pág. 73, Ej. 44).

Por otra parte resulta del caso señalar que, si bien se reconoce que el mejoramiento de plantas es una necesidad en la industria, la presente solicitud es una aplicación de tecnologías conocidas que se fundamentan en una práctica de inserción de genes y selección, como lo divulgan los documentos D1 y D2. Este Despacho considera que se no evidencia un diseño racional sino una investigación fundamentada en el ensayo y error. Además, debido a que los documentos D1 y D2 enseñaban metodologías para la obtención de plantas de maíz transformadas con el gen FR8a y el uso de técnicas conocidas para obtener las secuencias del inserto en el contexto de ADN genómico, este despacho considera que el problema ya se había resuelto y no existe una ventaja sustancial del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 60228

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/11-075274

objeto de la presente solicitud, que se fundamenta en la aleatoriedad del proceso de inserción de un transgén y en consecuencia se convierte a una alternativa al conocimiento conocido.

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

RESUELVE:

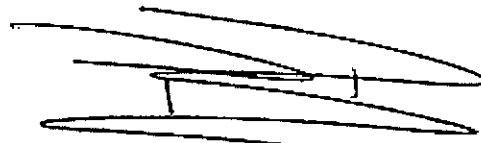
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 27341 del 10 de mayo de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Syngenta Participations AG, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D. C., el 17 Oct 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

info@castellanosyco.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David ✓

Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo ✓

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓