

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-124171

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. 52591 del 26 de Agosto de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA SELECCIONAR UNA PLANTA CON BASE EN EL CONTENIDO DE ÁCIDO GRASO (FAC) DEL ACEITE”, con fundamento en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 8 de octubre de 2015, con el No. 12-124171-00011-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MALAYSIAN PALM OIL BOARD, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

En primer lugar, la recurrente manifiesta que la solicitud reclama un método para seleccionar una planta con base en el contenido de ácido grado (FAC) de aceite aislado de la planta que comprende detectar la presencia o ausencia de un marcador genético en la planta como indicador de un FAC saturado alto o FAC insaturado alto. Agrega que las reivindicaciones dependientes permiten diferenciar la invención del estado del arte y señala que entre esas características se delimitan los marcadores genéticos CB75A, RD56 y P4T8. Manifiesta que se utiliza el rasgo cuantitativo de yodo para medir la insaturación del aceite en presencia o ausencia del marcador genético.

Frente a las objeciones de unidad de invención, la recurrente manifiesta que el único concepto inventivo de la solicitud corresponde al desarrollo de un método para seleccionar una planta con base en el contenido FAC aislado de dicha planta y señala que la única diferencia en los métodos definidos como grupos inventivos por el Examinador son las diferentes secuencias. Agrega que para desarrollar el método de la solicitud se desarrollaron experimentos simultáneos con secuencias de nucleótidos distintos para analizar y obtener resultados óptimos. Y concluye que el capítulo reivindicatorio se encuentra dirigido a un único concepto inventivo y cumple a cabalidad con las disposiciones del artículo 25 de la Decisión 486 de 2000. La recurrente manifiesta que el contenido de FAC del aceite aislado de la planta representa una característica de la planta y no corresponde a un resultado que se pretenda alcanzar con la modificación genética.

Frente a las objeciones de falta de nivel inventivo, la recurrente señala que ninguna de las referencias citadas, solas o en combinación, anticipan o sugieren el método para seleccionar una planta con base en el contenido FAC aislado de dicha planta.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-124171

Respecto al contenido técnico de las anterioridades citadas, la recurrente manifiesta que dichos documentos describen la generación de marcadores microsatélite (SSR) y su uso para detectar diversidad genética, y agrega que aunque el documento D3 menciona que los marcadores pueden ser usados para detectar la cantidad de aceite, dicha mención es meramente especulativa porque no se encuentra soportada por ningún dato, asimismo, señala que las secuencias de marcadores de la solicitud son diferentes a las divulgadas en D2 y D3. Concluye que las anterioridades no asocian SSR con contenido diferente de FAC en la palma de aceite *Elaeis guineensis* nativa de África, ni en un familiar Sur Americano *Elaeis oleífera*.

La recurrente manifiesta que los marcadores reclamados permiten discriminar palmas con diferente composición de ácidos grasos, mientras que las anterioridades citadas proveen solo una idea general pero no reportan un conjunto de marcadores para predecir la FAC y tampoco muestran datos experimentales frente a la composición de los mismos. Agrega que en la solicitud se utilizan diferentes SSR y se relaciona el genotipo de los SSR con diferentes contenidos de FAC, además resalta que el proceso de PCR no corresponde a una característica de la solicitud.

La recurrente concluye, que el método para seleccionar una planta con base en el contenido FAC aislado de la solicitud no salta a la vista de manera clara y directa, a partir de las enseñanzas de D2 y D3 y por lo tanto, dichas anterioridad no pueden afectar el nivel inventivo de la solicitud en estudio.

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

En primera instancia, este Despacho establece que la solicitud reclama un método para seleccionar una planta con base en el contenido de ácido graso (FAC) del aceite aislado de dicha planta que comprende: (a) Detectar la presencia del marcador genético en la planta que corresponde a una secuencia de nucleótidos que tiene al menos el 90% de identidad para al menos 20 nucleótidos contiguos de la SEQ ID NO 3, 56, 65 o una secuencia complementaria de estas y (b) Detectar la ausencia del marcador genético en la planta que corresponde a una secuencia de nucleótidos que tiene al menos el 90% de identidad para al menos 20 nucleótidos contiguos de la SEQ ID NO 3, 56, 65 o una secuencia complementaria de estas.

Frente a la afectación de los requisitos de patentabilidad la Resolución No. 52591 del 26 de Agosto de 2015, establece que las reivindicaciones 1 a 10 no cumplieron el requisito de nivel inventivo frente a los documentos Billote, N., *et al.*, (2001) y Billote, N., *et al.*, (2005), denominados D2 y D3, respectivamente.

Este Despacho encuentra que el documento D2 divulga un método para la detección de microsatélites en palmas de aceite de las especies *Elaeis guineensis*, *Elaeis oleífera* (Pág. 415-416 Tabla 2). Por su parte, el documento D3 enseña la construcción de microsatélites para identificar linajes de alta densidad entre palmas de aceite heterocigotas (Pág. 754, Párr. 1).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-124171

Respecto a las objeciones de unidad de invención, este Despacho encuentra que las objeciones por unidad invención se mantienen, ya que aunque la recurrente manifiesta que el único concepto inventivo de la solicitud corresponde al desarrollo de un método para seleccionar una planta con base en el contenido FAC aislado de dicha planta, este Despacho reitera que el concepto común corresponde a la selección de una planta por la cantidad de ácido graso que produce la misma, lo cual se entiende como un resultado a alcanzar, y dado que las secuencias SEQ ID NO 3, 56 y 65 detectadas como presentes o ausentes en la planta, no tienen ninguna relación estructural, se establece la existencia de tres métodos que no pueden coexistir bajo la misma solicitud de patente de invención.

Adicionalmente, este Despacho reitera a la recurrente que el método reivindicado no es claro, toda vez que un método se entiende como una secuencia lógica de etapas, que se deben definir por sus características esenciales, tales como: materiales utilizados, condiciones empleadas, etc., las cuales no se incorporan en el método reivindicado, sino que se limita a determinar la presencia o ausencia de un marcador genético, por lo que no es posible determinar el alcance de las reivindicaciones presentadas.

Por otra parte, se reitera a la recurrente que conforme a lo dispuesto en el artículo 26 literal (h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió a la solicitante mediante Oficio N° 1725 de 24 de febrero de 2015, para que allegara la copia del contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados otorgado en Colombia, puesto que la solicitud se refiere al acceso a un recurso genético de una especie Colombiana *Elaeisis oleífera*, sin embargo, dicho requerimiento no fue atendido por parte de la recurrente.

Frente a los argumentos de la recurrente donde manifiesta que si bien las anterioridades D2 y D3 describen la generación de SSR, el uso de dichos marcadores para detectar la cantidad de aceite es meramente especulativa, porque no se encuentra soportada por ningún dato, este Despacho encuentra que, el documento D3 divulga la determinación de SSR como una función de las variedades definidas para la palma de aceite, las cuales corresponden a: *dura* (*Sh+/Sh+*) que produce frutos con una cascara delgada, *pisífera* (*Sh-/Sh-*) que produce frutos sin cascara y *tenera* (*Sh+/ Sh-*) un híbrido que produce frutos con una cascara intermedia y que corresponde a la variedad más productiva de aceite (Pág. 755, Col. izquierda). Ahora bien, la anterioridad enseña que en la variedad *tenera* (LM2T) se establecieron 46 SSR que corresponden a la configuración de *loci* 1, en la cual también se estableció la presencia del locus *Sh* y del marcador AFLP E-Agg/M-CAA132 (el cual permite la identificación de una variedad específica con 95% de confianza) (Pág. 756, Col. derecha, Párr. 2), por lo tanto, este Despacho concluye que una persona medianamente versada en la materia derivaría sin ambigüedad que empleando los SSR identificados en el *loci* 1 de la variedad *tenera* divulgados en el documento D3 se puede realizar la selección de una palma de la especie *Elaeis guineensis* en función de la producción o contenido de aceite, tal como se reclama en la presente solicitud.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-124171

Respecto a los argumentos de la recurrente donde manifiesta que las anterioridades citadas proveen solo una idea general pero no reportan un conjunto de marcadores para predecir la FAC, ni la composición de los mismos, este Despacho reitera a la recurrente que el documento D3 divulga 46 SSR (Pág. 757-758, Tabla 1) asociados a la variedad *tenera*, y que permiten seleccionar una palma en función de la producción de aceite o contenido de FAC, tal como en la presente solicitud, y por lo tanto, no se evidencia actividad inventiva en la selección de tres SSR para distinguir las tres variedades descritas en el documento D3: *dura* (Sh+/Sh+), *pisífera* (Sh-/Sh-) y *tenera* (Sh+/ Sh-) (Pág. 755, Col. izquierda), para las cuales ya se encuentran definidos en el estado de la técnica tanto la composición de los aceites como el contenido FAC¹.

Respecto al argumento de la recurrente donde manifiesta que el método para seleccionar una planta con base en el contenido FAC, no salta a la vista de manera clara y directa, a partir de las enseñanzas de D2 y D3, este Despacho encuentra que el documento D2 divulga un método de detección de SSR en palmas de aceite de las especies *E. guineensis* y *E. oleífera* (Pág. 415-416 Tabla 2), y que el documento D3 divulga 46 SSR identificados en el *loci* 1 de la variedad *tenera*, los cuales resultan útiles para seleccionar una palma en función de la producción de aceite o contenido de FAC, por lo que una persona medianamente versada en la materia emplearía los SSR identificados en el *loci* 1 de la variedad *tenera* divulgados en el documento D3, en el método de detección de SSR divulgado en el documento D2, para llegar a un método para seleccionar una planta con base en el contenido FAC aislado de dicha planta mediante la detección de la presencia o ausencia de un marcador genético específico.

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 y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

¹ Variation in fatty acid composition of palm oils from two varieties of the oil palm (*Elaeis guineensis*). Journal of the Science of Food and Agriculture 64(4): 483–486, 1994.
Disponibile en: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jsfa.2740640414/abstract>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:101014

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-124171

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 52591 del 26 de Agosto de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad MALAYSIAN PALM OIL BOARD, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

ALICIA LLOREDA RICAURTE, NOTIFICACIONESMARCAS@LLOREDACAMACHO.COM

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaño

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez