

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50375

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-113556

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. 49900 del 22 de agosto de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “PLANTAS TOLERANTES A HERBICIDAS”, 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 10 de octubre de 2014 con el No. 12-113556-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL, por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones. Se argumenta que “...la nueva reivindicación 1 está dirigida al polinucleótido recombinante que codifica un polipéptido de citocromo P450 caracterizado porque comprende la secuencia de aminoácidos establecida en la SEQ ID No. 45”. Agrega que “...la nueva reivindicación 2 que hace mención al método de crecimiento no hace mención alguna al suministro de la planta y de la semilla genéticamente modificada”.

La recurrente señala que “...a la luz del nuevo pliego reivindicatorio, la técnica anterior no sugiere ni reporta el polipéptido de SEQ ID No. 45, si bien es cierto que es conocida la actividad herbicida de las isoformas de los genes CYP81A, también es cierto que no habría sido evidente introducir cambios en la secuencia de aminoácidos como los indicados en la SEQ ID No. 45 de la invención con alguna expectativa de mantener la actividad biológica”. Además, la recurrente sostiene que ninguna de las anterioridades citadas reporta o sugiere que se pueda alcanzar un efecto de generación de tolerancia hacia saflufenacil por medio de la introducción de una secuencia que codifica la SEQ ID No. 45. Agrega que incluso la secuencia GSP: ATZ15323 del documento D2, a pesar de su identidad estructural, “...no reporta o sugiere algún efecto relevante proporcionado por una secuencia como la SEQ ID NO: 45” de la presente solicitud.

Afirma a continuación que el análisis de nivel inventivo realizado por este Despacho es un análisis retrospectivo porque “...el examinador no hace su análisis partiendo del problema mismo que existía en la técnica en el momento en que el solicitante dirige todos sus esfuerzos para encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el momento en que el problema ya fue resuelto”.

Por otra parte, considera que “...la decisión de la Superintendencia... de rechazar la solicitud divisional, es arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto de vista legal, más aún haciendo referencia al artículo 36 de la Decisión 486/00, que es la norma aplicada en Colombia en este aspecto, y es aquella que dicta el proceder en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50375

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-113556

estos casos”.

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

En primer lugar, se acepta el capítulo reivindicatorio modificado puesto que no implica ampliación de la materia inicialmente divulgada. Al respecto, se aclara que el nuevo capítulo reivindicatorio reclama un polinucleótido recombinante y un método para crecimiento de una planta tolerante a herbicida, objetos que no habían sido estudiados previamente por este Despacho.

Con relación al argumento de la solicitante según el cual ninguno de los documentos D1 y D2 menciona una secuencia SEQ ID NO: 45 así como tampoco sugiere algún efecto como el proporcionado por ésta, se aclara, primero: que el método de control de malezas que consiste en aplicar un herbicida en plantas genéticamente modificadas con genes CYP450, el cual no hace parte del capítulo reivindicatorio modificado, ya había sido divulgado en el documento D1; segundo: que la diferencia entre el método divulgado en el capítulo reivindicatorio presentado mediante radicado No. 12-113556-00007-0000 y el método reclamado en el documento D1 consiste en la secuencia SEQ ID NO: 45; tercero: que no existe un efecto técnico asociado a dicha diferencia puesto que en la descripción no existe evidencia de plantas transformadas que expresen la secuencia de aminoácidos CYP450 Bradi_1g07930.1 (SEQ ID NO: 45) y solo existen resultados que demuestran un efecto técnico de tolerancia a saflufenacil para OsCYP72A15, OsCYP73A38, MCYP81A, ZmNSFI, OsjCYP81A6, OslCYP81A6 y Sb01g007420.1 (Párrs. [0299-0304], Figs. 3 – 7); cuarto: que el documento D2 da a conocer una extensa lista de otros genes con dominio citocromo P450 en diversas especies de plantas como la secuencia SEQ ID NO: 1647 de *Triticum aestivum*; quinto: que para una persona medianamente versada en la materia habría resultado obvia la búsqueda de otras isoformas P450 para proporcionar un método alternativo al divulgado en el documento D1, más aún cuando no existe un efecto técnico inesperado o sorprendente. En ese orden de ideas, no existe altura inventiva en el método reclamado en el capítulo negado (Rad. 12-113556-00007-0000) y el análisis de nivel inventivo hecho por este despacho no es retrospectivo a razón de que se llevó a cabo un análisis objetivo por medio del método problema-solución a partir del estado de la técnica o de los conocimientos generales del experto en la materia y no de la divulgación del solicitante.

Por otra parte, relacionado con el argumento presentado por la recurrente, según el cual no se debió proceder al rechazo de una solicitud divisional, se aclara que ante este Despacho no se ha presentado una solicitud divisional de la presente solicitud y por ello tampoco se ha dado lugar a algún rechazo.

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, toda vez que la solicitante ha modificado el capítulo reivindicatorio y este comprende materia que no ha sido estudiada previamente. Por lo tanto, se hace necesario que se practique un nuevo estudio de patentabilidad de la materia ahora reivindicada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50375

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/12-113556

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 49900 del 22 de agosto de 2014, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de efectuar nuevo examen de patentabilidad y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), ZWEIGNIEDERLASSUNG WADENSWIL, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

SILVANA MARÍA LÓPEZ DÍAZ, notificacione@clarkemodet.com.co

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez