

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34 del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 37077 del 20 de junio de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de invención a la creación titulada: "POLINÚCLEOTIDO ADD-12 ÓPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE" y, por otra parte, rechazó la solicitud de división radicada con número 08-053430-00009-0000 del 09 de mayo de 2013 por cuanto reclama materia del capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° 08-053430-00006-0000 del 08 de noviembre de 2012, sobre la cual este Despacho ya había efectuado examen de fondo, comunicado mediante Oficio N° 23215 del 18 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de agosto de 2013, con el No. 08-053430-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Dow Agrosciences LLC. interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, el cual se resolvió mediante la Resolución 60233 del 17 de octubre de 2013 confirmando la mencionada Resolución 37077.

TERCERO: Que el 27 de marzo de 2014 la interesada presenta solicitud de revocatoria directa contra la Resolución 37077 del 20 de junio de 2013 y frente a la Resolución 60233 del 17 de octubre de 2013 por medio de la cual se confirma la decisión de rechazar la solicitud divisional.

Con la referida solicitud de revocatoria se pretende que *"Que se revoquen oficiosamente los Considerandos QUINTO y SEXTO y ARTICULO PRIMERO de la parte resolutive de la Resolución No. 37077 de 20 de Junio de 2013. (...) Que se revoque oficiosamente en su totalidad la Resolución 60233 del 17 de Octubre de 2013 y en su lugar, se devuelva la correspondiente solicitud divisional para la patente titulada 'NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS', a estudio de fondo, a fin que se analice el capítulo reivindicatorio allegado conjuntamente con el Recurso de Reposición formulado por mi representada"*.

Ya que la solicitante argumenta que *"...es evidente que ese Despacho omitió pronunciarse sobre el último capítulo reivindicatorio allegado dentro del expediente, es decir, el conformado por 19 reivindicaciones y en su lugar, estudió*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

la solicitud divisional, a la luz del capítulo reivindicatorio originalmente presentado junto con la citada solicitud el 9 de Mayo de 2013, en oposición a lo establecido en el artículo 80 del Código de Procedimiento” y agrega que “(...) se está presentado un nuevo pliego... con el fin de corregir cualquier tipo de error el que eventualmente se haya incurrido”.

Por lo cual la solicitante concluye que este Despacho “...ha debido efectuar el examen de patentabilidad de la solicitud divisional en cuestión, en observancia de todas las cuestiones planteadas dentro del trámite así como considerando aquellas presentadas con ocasión del Recurso y la modificación al capítulo reivindicatorio...”

CUARTO: Que revisadas las actuaciones surtidas en este expediente se encuentra que, ciertamente, tras el examen definitivo de la solicitud, se rechazó la solicitud de división puesto que replica materia que ya había sido objeto de estudio por parte de este Despacho.

Interpuesto el recurso de reposición, la recurrente presentó con el mismo una modificación al pliego de reivindicaciones de la solicitud divisional, la cual, precisa la solicitante, consiste en “(...) un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, con el fin corregir cualquier tipo de error en el que eventualmente se haya incurrido, por incluirse dentro de la solicitud divisional objeto del presente análisis, materia sobrepuesta, ya analizada en la solicitud parental...”

Analizadas todas las actuaciones se considera que no obstante no proceder recurso alguno en este caso, comoquiera que en su momento se resolvió el interpuesto oportunamente, en este caso la Oficina al momento de resolver el mencionado recurso de reposición no estudió el capítulo reivindicatorio modificado y presentado para la solicitud divisional, el cual se encuentra conformado por 19 reivindicaciones, por lo que hay lugar a la revisión en este momento.

Al respecto es importante aclarar que el capítulo reivindicatorio modificado se refiere a materia no patentable bajo el artículo 20 literal c) de la Decisión 486, debido a que se reclaman células vegetales caracterizadas por la introducción de transgenes, y reclama además métodos de control de malezas y métodos para detectar las plantas transformadas que fueron estudiados en su oportunidad por nivel inventivo dentro de la primera acción oficial realizada a la solicitud original. Como se indicó en su oportunidad, la materia presentada en la divisional fue rechazada porque ya había sido estudiada mediante Oficio N°23215 del 18 de diciembre de 2012 dado que correspondía al contenido de las reivindicaciones 1 y siguientes del capítulo reivindicatorio presentado mediante radicado N° 08-053430-00006-0000 del 08 de noviembre de 2012 para la solicitud original.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

Adicionalmente, es importante señalar que la misma materia, es decir, la célula vegetal transformada definida por las SEQ 2 y 4 y el método de control de malezas, fue aceptada para trámite y estudiada nuevamente en la primera solicitud divisional 08-053430A que fue radicada por la solicitante el 14 de diciembre de 2012. Dicha materia fue objeto de examen de fondo el cual se comunicó mediante oficio 347 del 22 de enero de 2013 y fue decidida mediante resolución 47933 del 14 de agosto de 2013, confirmándose la decisión de negar mediante resolución 10017 del 21 de febrero de 2014. Y en todos los casos se le indicó a la solicitante que los capítulos reivindicatorios reclamaban materia no patentable de acuerdo con el Art. 20 literal c) de la Decisión 486 y se realizó el estudio de patentabilidad para los objetos que resultaron elegibles para examen, es decir, para los métodos de control de malezas.

En consecuencia, este Despacho encuentra que no había razón para aceptar y estudiar una segunda división de solicitud como la que se presentó con motivo de la respuesta al primer examen de fondo realizado para solicitud parental (08-053430-00009-0000), comoquiera que la administración ya había aceptado una primera división de solicitud que comprendía la misma materia y frente a la cual se había pronunciado en dos oportunidades diferente, la primera dentro del trámite de la solicitud parental y la segunda dentro del trámite de la primera solicitud divisional (08-053430-A-00000-0000). Y por otra parte, tampoco había lugar a aceptar la modificación al pliego de reivindicaciones para el caso de la segunda divisional, la cual fue presentada con motivo del recurso, por cuanto al comparar los objetos reivindicados se encontraba que dicha materia ya había sido estudiada tanto en el caso de la solicitud parental como en el caso de la primera división que se aceptó para trámite, situación que daba lugar a que la administración tuviera que estudiar por tercera oportunidad materia frente a la cual ya se había pronunciado.

Con el fin de evidenciar en qué consiste la réplica de materia que se presenta entre el capítulo destinado a la segunda solicitud divisional y el capítulo reivindicatorio de la solicitud original a continuación se presenta una tabla comparativa en la que se analizan una a una las reivindicaciones presentadas:

Capítulo reivindicatorio de la segunda solicitud Divisional presentado mediante radicado N° 08-053430-00009-0000 (divisional rechazada)	Capítulo reivindicatorio de la solicitud Original presentado mediante radicado N° 08-053430-00006-0000
1. Una célula vegetal transgénica que comprende una construcción genética de expresión artificial que comprende un polinucleótido que codifica una proteína AAD-12 seleccionada del grupo formado por SEC ID NO: 2, SEC ID NO: 4.	1. Una célula vegetal transgénica que comprende una construcción genética de expresión artificial que comprende un polinucleótido que codifica una proteína AAD-12 seleccionada del grupo formado por SEC ID NO: 2f SEC ID NO: 4.
2. La célula de la reivindicación 1 en donde la expresión de dicho polinucleótido otorga a	2. La célula de la reivindicación 1 en donde la expresión de dicho polinucleótido otorga a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

dicha célula una capacidad para convertir un herbicida de fenoxiacetato auxina a una molécula no herbicida.	dicha célula una capacidad para convertir un herbicida de fenoxiacetato auxina a una molécula no herbicida.
3. La célula de la reivindicación 1 en donde la expresión de dicho polinucleótido otorga a dicha célula una capacidad para convertir un herbicida de piridiloxi auxina a una molécula no herbicida.	3. La célula de la reivindicación 1 en donde la expresión de dicho polinucleótido otorga a dicha célula una capacidad para convertir un herbicida de piridiloxi auxina a una molécula no herbicida.
4. Un método de control de las malezas, comprendiendo dicho método aplicar un herbicida 2,4-D a una planta de cultivo y a una maleza, comprendiendo dicha planta de cultivo una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 1, y recolectar las semillas de la planta de cultivo.	4. Un método de control de las malezas, comprendiendo dicho método aplicar un herbicida 2,4-D a una planta de cultivo y a una maleza, comprendiendo dicha planta de cultivo una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 1.
5. El método de la reivindicación 4, en donde dicha planta de cultivo es una planta de soja.	5. El método de la reivindicación 4, en donde dicha planta de cultivo es una planta de soja.
6. El método de la reivindicación 5, en donde dicha maleza es resistente al glifosato.	6. El método de la reivindicación 5, en donde dicha maleza es resistente al glifosato.
7. Una célula vegetal que comprende un polinucleótido heterólogo que codifica una proteína que posee actividad de ariloxialcanoato dioxigenasa, en donde una molécula de ácido nucleico que codifica dicha proteína es de SEC ID NO:3.	7. Un polinucleótido que codifica una proteína que tiene actividad de ariloxialcanoato dioxigenasa, en donde una molécula de ácido nucleico que codifica dicha proteína es seleccionada del grupo formado por SEC ID NO:1, SEC ID NO:3, y SEC ID NO:5, en donde dicho polinucleótido comprende una composición de codones que se optimiza para la expresión en una planta.
8. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método sembrar en dicho campo una semilla de al menos una planta transgénica, comprendiendo dicha planta: un polinucleótido heterólogo que codifica una enzima que confiere resistencia a un herbicida de piridiloxi auxina, y un segundo polinucleótido heterólogo codifica (sic) una enzima que confiere resistencia a al menos un otro herbicida; comprendiendo además dicho método aplicar a al menos una parte de dicho campo un primer herbicida seleccionado del grupo formado por un herbicida de piridiloxi auxina y un herbicida de fenoxi auxina; aplicar dicho al menos un otro herbicida a dicha al menos una parte de dicho campo y recolectar las semillas de la planta transgénica.	11. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método sembrar en dicho campo una semilla de al menos una planta transgénica, comprendiendo dicha planta: un polinucleótido heterólogo que codifica una enzima que confiere resistencia a un herbicida de piridiloxi auxina, y un segundo polinucleótido heterólogo codifica (sic) una enzima que confiere resistencia a al menos un otro herbicida; comprendiendo además dicho método aplicar a al menos una parte de dicho campo un primer herbicida seleccionado del grupo formado por un herbicida de piridiloxi auxina y un herbicida de fenoxi auxina; y aplicar dicho al menos un otro herbicida a dicha al menos una parte de dicho campo.
9. Un método para controlar malezas en un campo, en donde dicho método comprende aplicar un primer herbicida a dicho campo y	17. Un método para controlar malezas en un campo, en donde dicho método comprende aplicar un primer herbicida a dicho campo y

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

sembrar una semilla en dicho campo dentro de los 14 días de la aplicación de dicho primer herbicida, y recolectar las semillas de la planta de cultivo; en donde dicha semilla comprende una célula de la reivindicación 1, y en donde dicho primer herbicida esté seleccionado del grupo formado por una fenoxi auxina y una piridiloxi auxina.	sembrar una semilla en dicho campo dentro de los 14 días de la aplicación de dicho primer herbicida, en donde dicha semilla comprende una célula de la reivindicación 1, y en donde dicho primer herbicida esta seleccionado del grupo formado por una fenoxi auxina y una piridiloxi auxina.
10. Un método para detectar si una planta comprende un polinucleótido de la reivindicación 7 en donde dicho método comprende recolectar una muestra de dicha planta y ensayar en dicha muestra la presencia de dicho polinucleótido.	18. Un método para detectar si una planta comprende un polinucleótido de la reivindicación 7 en donde dicho método comprende recolectar una muestra de dicha planta y ensayar en dicha muestra la presencia de dicho polinucleótido.
11. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método cultivar al menos una planta transgénica comprendiendo dicha planta una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 3 en dicho campo, aplicar un herbicida de piridiloxi auxina a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de la planta transgénica	19. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método cultivar al menos una planta transgénica comprendiendo dicha planta una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 3 en dicho campo, y aplicar un herbicida de piridiloxi auxina a al menos una parte de dicho campo.
12. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método cultivar al menos una planta comprendiendo dicha planta una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 2 en dicho campo, aplicar un herbicida de fenoxi auxina a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de dicha planta.	20. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método cultivar al menos una planta comprendiendo dicha planta una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 2 en dicho campo, y aplicar un herbicida de fenoxi auxina a al menos una parte de dicho campo.
13. Un método para controlar malezas resistentes a glifosato, naturalmente tolerantes a glifosato y/o naturalmente tolerantes a glufosinato en un campo de plantas de cultivo tolerantes a glifosato y/o glufosinato, en donde dichas plantas comprenden un polinucleótido de la reivindicación 7, y dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos a una parte de dicho campo. y recolectar las semillas de dichas plantas de dicho campo.	22. Un método para controlar malezas resistentes a glifosato, naturalmente tolerantes a glifosato y/o naturalmente tolerantes a glufosinato en un campo de plantas de cultivo tolerantes a glifosato y/o glufosinato, en donde dichas plantas comprenden un polinucleótido de la reivindicación 7, y dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos a una parte de dicho campo.
14. Un método para controlar malezas que son resistentes a un herbicida que inhibe ALS en un campo de plantas de cultivo que comprende un polinucleótido de la reivindicación 7, dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de la planta de cultivo.	23. Un método para controlar malezas que son resistentes a un herbicida que inhibe ALS en un campo de plantas de cultivo que comprende un polinucleótido de la reivindicación 7, dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos una parte de dicho campo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

15. La célula de la reivindicación 1 en donde dicha célula vegetal está seleccionada del grupo formado por células dicotiledóneas y células monocotiledóneas.	24. La célula de la reivindicación 1 en donde dicha célula vegetal esta seleccionada del grupo formado por células dicotiledóneas y células monocotiledóneas.
16. La célula de la reivindicación 15 en donde dicha célula vegetal es dicotiledónea y esté seleccionada del grupo formado por una célula de algodón, una célula de tabaco, una célula de canola, una célula de soja, y una célula de Arabidopsis.	25. La célula de la reivindicación 24 en donde dicha célula vegetal es dicotiledónea y esta seleccionada del grupo formado por una célula de algodón, una célula de tabaco, una célula de canola, una célula de soja, y una célula de Arabidopsis.
17. La célula de la reivindicación 15 en donde dicha célula vegetal es una célula monocotiledónea seleccionada del grupo formado por una célula de arroz y una célula de maíz.	26. La célula de la reivindicación 24 en donde dicha célula vegetal es una célula monocotiledónea seleccionada del grupo formado por una célula de arroz y una célula de maíz.
18. La célula de la reivindicación 16 en donde dicho herbicida de piridiloxi auxina esta seleccionado del grupo formado por fluroxipir y Iriclopir.	27. La célula de la reivindicación 25 en donde dicho herbicida de piridiloxi auxina esta seleccionado del grupo formado por fluroxipir y triclopir.
19. Un método para controlar malezas resistentes a glifosato en un campo de plantas de cultivo tolerantes a glifosato, en donde dichas plantas comprenden un polinucleótido de la reivindicación 7, y dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de dichas plantas.	34. Un método para controlar malezas resistentes a glifosato en un campo de plantas de cultivo tolerantes a glifosato, en donde dichas plantas comprenden un polinucleótido de la reivindicación 7, y dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos una parte de dicho campo.

De manera que este Despacho considera que no procede la revocatoria de las resoluciones No. 37077 del 20 de junio de 2013 y No. 60233 del 17 de octubre de 2013, toda vez que no es posible aceptar a trámite la modificación realizada al capítulo reivindicatorio presentado con motivo del recurso y que se destinaba a la solicitud divisional que fue objeto de rechazo, puesto que replica materia que ya fue objeto de estudio por esta Oficina tanto en las actuaciones de la solicitud original como en la solicitud divisional A que sí fue aceptada.

Es importante aclarar que el hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposición (Art. 36 Decisión 486) la posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invención, entendida esta como la necesidad de que la invención o grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre sí. Así las cosas, si las posibilidades de división para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o no de un único o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad de la división es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la protección conferida por esta.

Ahora, es claro que las solicitudes que resulten de efectuar la división no pueden ampliar la divulgación comprendida en la solicitud inicial (art. 36 Decisión 486). Sin embargo, bien puede suceder que la materia de la solicitud divisional amén de esto no supere las condiciones de patentabilidad por distintas razones que van más allá del mero cumplimiento de la unidad de invención, por ejemplo, comprendan reivindicaciones que no definan la materia que se desea proteger mediante la patente, que no sean claras y concisas o no estén enteramente sustentadas por la descripción. También puede suceder que con, independencia del requisito de novedad, se trate de invenciones que reproduzcan la materia de la solicitud inicial lo que conllevaría una innecesaria duplicidad de actividades de búsqueda y examen sobre materia ya examinada y la que indudablemente no puede ser objeto de doble protección mediante patente dado el carácter exclusivo y excluyente de este derecho.

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas efectuar varios trámites sobre la misma materia de protección. El documento PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la misma fecha, menciona que “...*existe el principio aceptado de que no se concederán dos patentes al mismo solicitante para una invención. Se puede permitir que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan la misma descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su ámbito, y se dirijan a un objeto diferente...*” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3).

En consecuencia, este Despacho encuentra que no hay lugar para estudiar nuevamente un capítulo reivindicatorio y admitir a trámite una segunda solicitud divisional que replica materia contenida tanto en la solicitud original como en la primera división que fue admitida a trámite.

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

RESUELVE:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:38955

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT/08-053430

ARTÍCULO PRIMERO: No acceder a la revocatoria de las resoluciones No. 37077 del 20 de junio de 2013 y No. 60233 del 17 de octubre de 2013, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad solicitante Dow Agrosiences LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno toda vez que se encuentra agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 24 Jun 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elaboró: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño Fernández