

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-187443

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. 20243 del 24 de Abril de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “UN MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO CON PLANTAS DE ALGODÓN”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención no cumplió los requisitos del artículo en mención, porque se refiere a un uso.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de Junio de 2015, con el No. 13-187443-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:

En primer lugar, la recurrente allega junto al memorial del recurso un nuevo pliego reivindicatorio conformado por trece (13) reivindicaciones. La recurrente señala que en el nuevo pliego reivindicatorio, las reivindicaciones se han modificado para recitar las plantas de algodón transgénicas usadas en los ejemplos y los efectos observados en ellas, y agrega que el soporte para dichas modificaciones se encuentra en las reivindicaciones originales, en la Página 6, párrafo [0032] y en la tabla 2.

La recurrente manifiesta que la invención está relacionada con un método para controlar la vegetación no deseable en campos de cultivos de algodón tolerantes a herbicidas auxínicos que comprende dos etapas: (i) seleccionar un cultivo de algodón tolerante a herbicidas auxínicos para plantar en un campo y (ii) aplicar a un lugar en el campo que se desea controlar una cantidad efectiva de 2,4-DB. Agrega la recurrente que la invención reivindicada no corresponde a un segundo uso porque el método entendido como un todo, no se encuentra patentado, ya que aunque el compuesto 2,4-DB sea mencionado en el estado de la técnica, la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación del mismo, lo cual, puede constituirse como base para el desarrollo de un nuevo producto o procedimiento.

La recurrente agrega que de acuerdo con la interpretación prejudicial Proceso 129-IP-2007 del Tribunal Andino de Justicia de la CAN, un procedimiento no debe conducir necesariamente a un producto tangible, sino que puede encaminarse a la obtención de un resultado, y concluye que, por lo tanto, un método para controlar la vegetación no deseable en campos de cultivos de algodón tolerantes a herbicidas auxínicos es patentable.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-187443

Continúa la recurrente señalando que las referencias citadas por el Examinador solo describen el herbicida 2,4-DB, pero no los métodos de uso en cultivos de plantas de algodón AAD-1 y AAD-12. Agrega que la invención proporciona una mejora importante que no era discernible a partir del simple conocimiento del 2,4-DB, mediante el uso novedoso de 2,4-DB en algodón AAD-1 y AAD-12.

La recurrente señala que una persona del oficio habría esperado que los herbicidas 2,4-DB, 2,4-D y dicamba se comportaran de manera similar, sin embargo, resalta que la divulgación muestra de forma sorprendente que el 2,4-DB y 2,4-D no son equivalentes funcionales en algodón transgénico, y, concluye que no hay nada en los documentos citados en donde se insinúe el descubrimiento de la solicitante. Agrega la recurrente que los métodos reivindicados resultan en la reducción del daño en cultivo epinástico, es decir, que las plantas que expresan AAD exhiben una reducción significativa de la lesión de 2,4-DB en comparación con la lesión de 2,4-D.

La recurrente concluye que: “(...) la persona del oficio normalmente versada en la materia en el momento de la presente solicitud habría tratado 2,4-DB como herbicida auxínico como cualquier otro. Por lo tanto, no hay nada en las referencias citadas que desafiarían esta expectativa (...)” y añade que el documento D2 dirigiría a una persona a las combinaciones de herbicidas específicos que solo incluyen 2,4-D y dicamba y señala que, por lo tanto, la enseñanza de D2 se encuentra lejana de la divulgación de la invención. Finaliza la recurrente señalando que resulta claro que los documentos citados no anticipan como un todo las características técnicas esenciales del método tal como se encuentra reivindicado y que, por tanto, los documentos no afectan la novedad, ni el nivel inventivo de la solicitud.

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

La modificación aportada por la recurrente, mediante radicado bajo el N° 13-0187443-00006-0000 de fecha 12 de Junio de 2015, tiene que ver con una limitación al método de control de crecimiento de vegetación indeseable, por aplicación de un herbicida auxínico, al indicar que, el cultivo de algodón sobre el cual se aplicará, presenta un gen de tolerancia a herbicidas que codifica para una proteína ariloxialcanoato dioxigenasa (AAD) como AAD-1 y AAD-12. Por lo anterior, este Despacho las acepta en la medida que no implica ampliación de la divulgación contenida en la solicitud originalmente presentada y se ha cancelado la tasa correspondiente por la modificación.

Ahora bien, al modificar el método por referencia a un cultivo de plantas transgénicas de algodón, se incluye un paso técnico que consiste en indicar el gen heterólogo introducido, el cual confiere resistencia y tolerancia a la aplicación del herbicida auxínico 2,4DB. En consecuencia, se entiende que el método no consiste solamente en el uso del agente herbicida por aplicación sobre el cultivo de plantas de algodón. Bajo este entendido, se encuentran tres etapas técnicas, a

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-187443
saber:

- La provisión de un cultivo transgénico de algodón modificado con un gen AAD-1 (ariloxialcanoato dioxigenasa) o AAD-12
- La aplicación de 2,4-DB
- La reducción en el porcentaje de follaje de plantas dañadas cuando se aplica 2,4DB, en contraste con la aplicación de 2,4D.

Y por lo tanto, se dan por superadas las objeciones en cuanto a la patentabilidad de una categoría que no está contemplada en el artículo 14 de la Decisión 486 y que corresponde al uso del herbicida por aplicación sobre un cultivo de plantas.

Este Despacho revisó el sustento asociado a la materia reivindicada y concluyó que se encuentra descrita en el ejemplo 1, en el que se revela un experimento que busca comparar la eficacia de los herbicidas 2,4DB, frente a 2,4-D en el control de las malezas en un cultivo de algodón transgénico AAD-1 por nueve lotes.

Por otra parte, en el ejemplo 2 se evaluó la tolerancia de las plantas de algodón AAD-1 al herbicida 2,4-DB frente al herbicida 2,4-D y en el ejemplo 3 se evaluó la tolerancia de las plantas de algodón transformadas por el gen heterólogo AAD-12 frente a los herbicidas 2,4DB versus 2,4-D (Págs. 7 a 11 de la Descripción).

Ahora bien, es del caso señalar que en la Resolución impugnada no se afectó la patentabilidad de la materia reclamada en virtud de los artículos 16 y 21 de la Decisión 486, es decir, por considerar que el método no era nuevo y consistía en un segundo uso. Contrario a lo que manifiesta la recurrente, este Despacho indicó que el único paso asociado al método de control de malezas estaba relacionado con el uso del herbicida 2,4DB o 2,4D, por lo que se citó el artículo 14 de la Decisión 486 en el que se indican las categorías inventivas que se protegen bajo el régimen de la Comunidad Andina: productos y procedimientos y, por consiguiente, no se contempla la patentabilidad del uso. En este orden de ideas, los argumentos que presenta la recurrente en favor de una presunta objeción por segundo uso no resultan pertinentes, dado que no son congruentes con los motivos indicados en la Resolución impugnada, en la que solo se citaron publicaciones en las que se mencionan métodos para mejorar el rendimiento de un cultivo por aplicación de un herbicida auxínico.

En cuanto a la patentabilidad del método reivindicado, este Despacho considera relevante revisar el estado de la técnica con el fin de establecer si existen anticipaciones relacionadas con la secuencia de etapas. También es relevante indicar, en este punto, que las reivindicaciones deben conducir al procedimiento y no solo referirse a un resultado que se pretende alcanzar, porque esto implica proteger no solo el procedimiento reivindicado sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado y, además, deben indicar cómo se llega a este resultado, lo anterior considerando lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia 129-IP-2007 del de la CAN, en cuanto a que la invención de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-187443
procedimiento consiste en un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.

Frente a las referencias citadas en la resolución, es del caso señalar que se deben considerar en el contexto de la modificación aportada por la recurrente, con el fin de evaluar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, específicamente en el caso de las publicaciones que hacen referencia a la aplicación de herbicidas como 2,4DB US2007/0225171¹ y US2008/0305952².

Por lo demás, encuentra este Despacho que en el estado de la técnica se encuentran documentos como WO2005107437³, publicado el 17 de noviembre de 2005, que divulga plantas transgénicas dicotiledóneas como el algodón que comprenden un polinucleótido que codifica para la proteína AAD-1 con actividad ariloxialcanoato dioxigenasa y que confiere resistencia a herbicidas auxínicos, que además divulga un método de control de malezas que consiste en aplicar un herbicida fenoxi-auxínico o ariloxi-fenoxi-propionato. De esta manera, las ventajas es necesario evaluarlas considerando el documento precitado, así como el hecho que el 2,4-DB y 2,4-D no son equivalentes funcionales en algodón transgénico, como lo afirma la recurrente.

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, con el propósito de que se practique el respectivo estudio de patentabilidad.

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

¹ Disponible en: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070927&CC=US&NR=2007225171A1&KC=A1

² Disponible en: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20081211&CC=US&NR=2008305952A1&KC=A1

³ Disponible en: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20051117&CC=WO&NR=2005107437A2&KC=A2

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:90259

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-187443

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución No. 20243 del 24 de Abril de 2015, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: John Fredy Hernandez Montaña

Revisó: Sandra Carolina Crespo

Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez