

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-275617

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. 39100 del 30 de julio de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODO PARA CONTROLAR LAS MALEZAS EN UN CAMPO DE PLANTAS DE ALGODÓN”, 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 17 de septiembre de 2015, con el No. 13-275617-00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC., por intermedio de apoderado, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la recurrente presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones. Al respecto, la recurrente afirma, en cuanto a las objeciones de claridad, que se han especificado algunos términos y además, adjunta un documento con el cual indica que es posible comprobar que la expresión “*malezas resistentes al glifosato*” es clara para una persona versada en la materia.

A continuación, la recurrente manifiesta su desacuerdo con la objeción de falta de unidad de invención de la solicitud, y afirma que el concepto inventivo de la invención es “(...) *la aplicación de 2,4-DB y glufosinato a las plantas del cultivo de algodón transgénico resistente a herbicidas ariloxialcanoato auxínicos y de glufosinato*”.

Por otro lado, la recurrente indica que la nueva reivindicación 1 define al menos tres pasos y por ello no se debe considerar como el simple uso de un herbicida auxínico y glufosinato. Agrega que tampoco debe considerarse un segundo uso, puesto que no se ha demostrado que la materia reivindicada haya sido previamente patentada o haya sido objeto de patente en algún momento y que a pesar de que los medios usados en la invención pueden ser conocidos “*la novedad y el nivel inventivo pueden estar dados por la aplicación de dichos medios los cuales constituyen la base para desarrollar un nuevo producto o un procedimiento*”. Además, la recurrente señala que teniendo en cuenta la guía de los países en desarrollo de la OMPI y el manual Andino de Patentes, “(...) *es igualmente patentable un procedimiento que se encamina a la obtención de una cosa (tangible) como a la obtención de un resultado o producto tal como un compuesto o una composición como por ejemplo, suministrar un método para controlar la vegetación indeseable en un campo que contiene un cultivo de algodón resistente a herbicidas auxínicos y de glufosinato*”.

Por otra parte, en relación al análisis de nivel inventivo hecho por este Despacho, la recurrente afirma que “*ninguna de las referencias citadas describe la aplicación de 2,4-DB y glufosinato a cualquier planta de algodón transgénica que comprende ADD-1 o ADD-12. Además, el arte previo no da ninguna sugerencia acerca del descubrimiento sorprendente realizado por los solicitantes de que las plantas de algodón que expresan ADD exhiben una reducción significativa de los daños a partir de la combinación de 2,4-DB y glufosinato, en comparación al daño a partir de 2,4-D y glufosinato*”. Afirma que el documento D1 divulga que las plantas de soya DMO fueron lesionadas

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-275617

severamente por cantidades efectivas de 2,4-DB y solo exhiben tolerancia a niveles residuales de dicho compuesto. Con respecto al documento D2, la recurrente menciona que no da ninguna indicación de cualquier diferencia entre 2,4-D y 2,4-DB en las plantas.

Adicionalmente, la recurrente señala que este Despacho *“no ha dado ninguna razón de por qué habría sido evidente para un experto en la materia tener que hacer este trabajo, donde las personas versadas en la materia basadas en razones muy sólidas con respecto a la similitud estructural de 2,4-D, 2,4-DB, dicamba y que estos clasificados como herbicidas serían igualmente útiles en todos los sistemas transgénicos de herbicidas de auxinas”*.

Por último, la recurrente concluye que la presente solicitud tiene nivel inventivo en vista de los documentos D1, D2 y D3.

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 nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente, puesto que no implica ampliación de la materia inicialmente divulgada y además, se pagó la tasa respectiva.

Con relación a la nueva reivindicación 1, esta Oficina aclara que el primer paso que consiste en *“hacer crecer en el campo plantas de un cultivo de algodón (...)”* no puede considerarse un paso del método reclamado, puesto que se refiere al crecimiento natural de una planta, el cual se entiende como un proceso biológico no patentable. Adicionalmente, el paso de *“proporcionar una mezcla de 2,4-DB y glufosinato”* no es claro y conciso, puesto que no indica las cantidades de cada uno de los compuestos que son mezclados. En ese sentido, es correcto que en el examen de nivel inventivo realizado por este Despacho se haya tenido en cuenta la única característica esencial del método tal y como está reclamado, es decir, la aplicación de una cantidad desde 280 gramos de ácido equivalente/hectárea a 2240 gramos de ácido equivalente/hectárea de 2,4DB y desde 300 gramos a 1000 gramos glufosinato/hectárea.

Por su parte, de acuerdo con lo mencionado por la recurrente, y teniendo en cuenta las modificaciones presentadas, este Despacho considera superadas las objeciones a la unidad de invención, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio reclama un único método que tiene por concepto inventivo el control de malezas en un cultivo de algodón transgénico resistente a herbicidas ariloxialcanoato auxínicos y de glufosinato por medio de la aplicación de 2.4-DB y glufosinato.

Con respecto a los argumentos que expone la solicitante con relación a que el método reclamado no debe considerarse un uso, puesto que, en su opinión, se debe considerar patentable un procedimiento que suponga la utilización de cualquier producto material, este Despacho se permite reiterar que el objeto reclamado en la presente solicitud no es claro ni conciso. En ese sentido, aunque un proceso de control es materia elegible para estudio, la materia reclamada no define toda la serie o sucesión de etapas que se encaminen a la obtención de un producto o resultado y por ello no puede considerarse un procedimiento a pesar de que en el preámbulo encabece como tal. Asimismo, se aclara que este Despacho en ningún momento del trámite presentó una objeción por segundo uso.

De la revisión del estado de la técnica seleccionado para el examen de patentabilidad, se aclara

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-275617

que tal y como lo expresa la recurrente, ninguno de los documentos D1 – D3 describen “la aplicación de 2,4-DB y glufosinato a cualquier planta de algodón transgénica que comprende ADD-1 o ADD-12” y por ello se reconoció la novedad de la materia reclamada. Sin embargo, en conjunto, proporcionan la sugerencia o motivación para arribar al método reclamado de una manera obvia, como se detalla a continuación.

El documento D2, divulga plantas transgénicas AAD que son resistentes a 2,4-D, a otros herbicidas auxínicos y también a otros herbicidas como glufosinato (Párr. [0016], [0017]). Dicho documento también divulga un método para controlar malezas que comprende aplicar dichos herbicidas a plantas que comprenden un gen AAD-1. De esta manera, el método reclamado en la presente solicitud se diferencia del método divulgado en el documento D2, en que este último no menciona específicamente al herbicida 2,4-DB. Sin embargo, el documento D2 menciona la aplicación de 25-4000 g ea/ha de un herbicida fenoxi-auxina (Párr. [0080]) y de 200 a 1700 g ea/ha, preferiblemente de 350 a 500 g ea/ha de glufosinato para el control de malezas (Párr. [00464]).

Por su parte, el documento D1 divulga un método para el control de malezas que consiste en aplicar una cantidad efectiva de un herbicida tipo auxina en plantas transgénicas que expresan un gen monooxigenasa dicamba (DMO) (Párr. [0016]), donde el herbicida tipo auxina puede ser seleccionado de dicamba, 2,4-D o 2,4-DB (Párr. [0017], [0023]). Además, divulga que el método puede contener un segundo herbicida como glufosinato (Párr. [0020]).

Así las cosas, una persona medianamente versada en la materia, interesada en proporcionar un método alternativo de control de malezas que crecen en un campo de plantas genéticamente modificadas con el gen AAD, habría tomado como punto de partida el método del documento D2 y habría seleccionado un herbicida tipo auxina alternativo al 2,4-D, como lo es el 2,4-DB, para llegar de forma previsible al método reclamado. Más aún, cuando el mismo documento D2 ya proporcionaba la sugerencia de aplicar de 25-4000 g ea/ha de un herbicida fenoxi-auxina (Párr. [0080]) combinado con glifosinato (Párr. [00464]). Vale la pena mencionar que hace parte del conocimiento general de una persona del campo técnico que el herbicida 2,4-DB está dentro del grupo de los herbicidas tipo auxina, como lo describe el documento D1 (Párr. [0017], [0023]).

Sumado a lo anterior, la recurrente no ha proporcionado evidencia de que el efecto sobre las malezas del método reclamado en la presente solicitud sea inesperado o sorprendente, puesto que en la memoria descriptiva sólo se proporcionan datos comparativos entre diferentes dosis de aplicación de la combinación 2,4-DB+glufosinato (Fl. 15 – 16), pero no existen resultados que indiquen que dicha combinación tenga un efecto superior al efecto aditivo de los dos herbicidas, tampoco que demuestren dicha combinación proporcione efectos sorprendentes en comparación con la combinación 2,4-D+glufosinato del documento D2, ni mucho menos que permitan asegurar que tanto el 2,4-DB y el glufosinato solos tienen el efecto herbicida deseado en las plantas de arroz AAD modificadas. Por lo que, la solución propuesta por la solicitante se considera obvia y sin altura inventiva, más aún cuando en el estado de la técnica ya existía la motivación para emplear más de un solo herbicida, como se referenció anteriormente.

Por otra parte, contrario a lo argumento de la solicitante, aunque las plantas de soya DMO divulgadas en el documento D1 exhibieron bajos niveles de tolerancia a herbicidas auxínicos, como 2,4-D, 2,4-DB y MCPA, comparados con el herbicida dicamba, el porcentaje de lesión fue mucho más bajo comparado con las plantas no transgénicas. Además, el efecto de los herbicidas depende del tipo de modificación genética de las plantas, de modo que los niveles de tolerancia a herbicidas de plantas DMO no necesariamente serán los mismos para plantas ADD.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:98526

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/13-275617

Frente al argumento de la recurrente, según el cual, el documento D2 no da ninguna indicación de cualquier diferencia entre 2,4-D y 2,4-DB en las plantas, se aclara que esto es cierto, puesto que el documento D2 es silencioso ante el uso de 2,4-DB. No obstante, para arribar de manera evidente al método reclamado en la presente solicitud no era necesaria la mención explícita de dicho herbicida, puesto que, como se indicó anteriormente, el mismo documento D2 menciona la aplicación de cualquier herbicida fenoxi-auxina en combinación con glufosinato para el control de malezas en un campo de plantas ADD.

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

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 39100 del 30 de julio 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 DOW AGROSCIENCES LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 18 Dic 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, cavelier@cavelier.com

Elaboró: Edna Carolina Bonilla Leon
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Carlos Alberto Ortiz Lopez
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: JosÉ Luis Londoño FernÁndez