

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033753

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. 47949 del 14 de agosto de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio negó patente de invención a la creación denominada: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA MEJORAR EL ESTADO SANITARIO DE PLANTAS DE ALGODÓN O SOJA QUE EXPRESAN DMO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DICAMBA”, con fundamento en los artículos 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio no cumplió con los requisitos de novedad y nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 27 de septiembre de 2013 con el No. 09-033753-00010-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad Monsanto Technology LLC, 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, y explica que “(...) *El método reivindicado está caracterizado por sus pasos secuenciales, dichos pasos son: identificar la planta que requiere el tratamiento y adicionar dicambaba a una planta transgénica que comprende el gen DMO, de ninguna manera estos pasos pueden ser considerados un resultado a alcanzar.*” (Pág. 12 del radicado No. 09-033753-00010-0000)

Con relación al documento D2, la recurrente manifiesta que “(...) *la inclusión del documento D2 como documento que hace parte del estado de la técnica viola no solo el artículo 16 de la Decisión 486 sino el artículo 9 de dicha decisión (...)*” ya que “(...) *la presente solicitud reclama prioridad de la solicitud US60/852,308 de 16 de octubre de 2006*”, de manera que “(...) *no es correcto incluir dentro de los documentos del estado de la técnica el documento D2, correspondiente al artículo ‘Dicamba Resistance: Enlarging and Preserving Biotechnology-Based Weed Management Strategies’ Science 25. Vol. 316 no. 5828 pp. 1185-1188, pues dicho documento fue publicado el 25 de mayo de 2007.*” (Pág. 7 del radicado No. 09-033753-00010-0000).

Señala a continuación que “(...) *el único documento citado que hace parte del estado de la técnica es el documento D1 el cual de ninguna manera hace referencia a una planta transgénica que comprende un transgen que codifica DMO.*” y “(...) *se refiere única y exclusivamente a plantas transgénicas que codifican una proteína que induce una respuesta hipersensible bajo condiciones efectivas para el producto químico agrícola para cumplir con su función. (...)*” y debido a que “(...) *no es cierto que D1 se refiera a plantas transgénicas resistentes a dicamba (...)*”, la recurrente expresa que la solicitud es novedosa frente a las enseñanzas del documento D1 y además “(...) *D1 no sirve como base adecuada para hacer a las reivindicaciones obvias porque D1 enseña diametralmente lo opuesto a la invención reivindicada.*” (Págs. 9 y 11 del radicado No. 09-033753-00010-0000).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033753

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

Con relación al nuevo capítulo reivindicatorio presentado por la recurrente, este Despacho encuentra que no existe ampliación de la materia reclamada inicialmente, por lo cual es aceptado. Sin embargo, es preciso aclarar que, tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, se protegen los productos o procedimientos, donde el producto esté correctamente definido por su conformación o su composición y los procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un procedimiento, sino que es simplemente la aplicación industrial de esos productos o procedimientos. Las reivindicaciones 1 a 26 y 28 del radicado No. 09-033753-00010-0000 no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un uso, aunque la recurrente las encabeza con la palabra 'método', en realidad están referidas al uso del herbicida dicamba. Nótese que las reivindicaciones 1 a 26 y 28 claramente indican como paso único del método "proporcionar dicamba a la planta", puesto que las otras etapas no corresponden a actividades ordenadas por una serie de pasos de una manera determinada. Por ejemplo, las reivindicaciones 1 a 26 y 28 reclaman la etapa de "decidir si la planta necesita mejorar su estado sanitario", lo cual no corresponde a una característica técnica que comprenda un parámetro definido, sino que depende del criterio de la persona que está realizando la actividad, y por lo tanto no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

De otra parte, este Despacho encuentra que la reivindicación 27 está referida a un proceso esencialmente biológico, consistente en la producción de 3,6-DCSA por una planta que comprende una actividad de DMO transgénicamente modificado, el cual no es patentable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. c) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *"las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos"*.

Con relación al argumento según el cual el documento D2 no puede ser incluido dentro de los documentos del estado de la técnica por haber sido publicado en fecha posterior a la de prioridad invocada, este Despacho encuentra que la reivindicación de Prioridad del 16 de octubre de 2006 fue aceptada porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada; y debido a que el documento D2 fue publicado el 25 de mayo de 2007, efectivamente no puede ser considerado dentro del estado de la técnica que afecte el nivel inventivo de la presente solicitud.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que el documento D1 no hace referencia a una planta transgénica que comprende un transgen que codifica DMO, este Despacho encuentra que si bien el documento D1 no enseña plantas transgénicas resistentes a dicamba, sí enseña la aplicación de dicamba a una planta transgénica, en este caso, transformada con un ácido nucleico que codifica una proteína que induce una respuesta de hipersensibilidad (Pág. 4, líneas 27-32), lo cual corresponde a la única etapa del método reclamado en la presente solicitud. De igual forma, el documento D1 enseña que los programas actuales de manejo integrado de cultivos comprenden un amplio rango de técnicas y herramientas, que incluye la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:13078

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-033753

promoción del uso de plantas transgénicas (Pág. 3, líneas 10-22). De esta forma, este Despacho reitera que un método caracterizado por la aplicación de un herbicida a una planta resistente al mismo, por una parte corresponde a un uso, que no puede ser objeto de patente, y que además corresponde a la aplicación de una tecnología conocida.

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. 47949 del 14 de agosto de 2013, por medio de la cual se negó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Monsanto Technology LLC, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Feb 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Moncaleano Prado Juan David
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon
Revisó: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez