

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

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. 79212 del 30 de Septiembre de 2015, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la patente de invención a la creación denominada: “ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS”, con fundamento en el artículo 20 literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones 1 a 5 comprende una excepción a la patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de Noviembre de 2015, con el No. 15-201282-00003-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad MONSANTO TECHNOLOGY LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente manifiesta que presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cinco (5) cláusulas que modifica en su totalidad el presentado con anticipación a la decisión del Despacho, con la cual se busca diferenciar la materia reivindicada respecto de la incorporada en la solicitud madre. Agrega que la modificación no implica ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial y que el rechazo a la solicitud divisional se basa en la aplicación inapropiada de la legislación vigente.

Al referirse al oficio No. 6059, correspondiente al estudio de fondo realizado en el caso de la solicitud parental, la recurrente manifiesta que sugirió presentar las solicitudes divisionales que la solicitante considerara pertinentes y que al haber destinado una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada en la solicitud original se creó una división real de la materia. La recurrente refuerza su argumento al señalar que no se debe comparar la materia de la división con la originalmente presentada, por cuanto en la solicitud parental se restringió el concepto inventivo a uno diferente del presentado en el caso de la solicitud divisional. A continuación, la recurrente manifiesta que en ningún momento se busca el doble patentamiento para el mismo objeto, dado que esta práctica no representa una ventaja para la solicitante.

Frente a las objeciones relacionadas con la excepción a la patentabilidad, la recurrente señala que bajo el régimen andino el material biológico modificado es patentable y cita

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

para ello el artículo 15 de la Decisión 486. En particular la recurrente señala que las células de planta transgénicas reclamadas comprenden moléculas de ADN recombinantes que son heterólogas, por lo que no representan una planta o parte de la misma existente en la naturaleza.

En cuanto al contenido de las reivindicaciones 4 y 5 la recurrente indica que el producto de consumo no es regenerable y que eliminó el término “semilla” del pliego reivindicatorio, por lo que los productos de consumo ahora reivindicados no pueden ser protegidos bajo el sistema UPOV.

Por otra parte, la recurrente argumenta que no comprende por qué se realiza un estudio comparativo entre la materia inicialmente presentada y la correspondiente a la división y no entre la materia actualmente bajo estudio en la solicitud madre y la destinada a la divisional y enfatiza en que el examinador se equivoca al comparar las reivindicaciones 7 a 11 cuando el pliego reivindicatorio tal y como fue modificado contiene únicamente 6 reivindicaciones. A continuación, la recurrente manifiesta que la persona medianamente versada en la materia podría establecer sin dificultad que las materias no se superponen, por lo que la solicitud divisional es producto de una división real de la materia inicialmente presentada, con lo cual se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486. La recurrente señala que el espíritu de la normativa es el de permitir la división de la materia inicialmente presentada, lo que es aplicable cuando en la solicitud madre se ha realizado una limitación de la misma y se busca protección para un objeto igualmente cobijado por la solicitud inicial.

Finalmente, la recurrente señala que el derecho al debido proceso es un principio fundamental en la legislación colombiana, por lo que rechazar una solicitud sin darle la posibilidad al solicitante de realizar comentarios o defenderla es una grave violación, asimismo señala que en la Decisión 486 no se establecen condiciones bajo las cuales se puedan rechazar de plano las divisionales sin dar oportunidad a la solicitante de defender la división. Y señala a continuación que la decisión del Despacho va en contravía del criterio de igualdad que debe ser aplicado a todas las solicitudes y que se debe conceder la misma oportunidad al solicitante de proteger los otros grupos inventivos cobijados por la solicitud inicial.

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

Mediante radicado bajo el No. 15-201282-00003-0000 del 12 de Noviembre de 2015, la recurrente aporta un nuevo pliego reivindicatorio, donde señala que el objeto y alcance de la materia reivindicada corresponde a: una célula de planta transgénica que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

comprende una molécula de ADN heteróloga que comprende una secuencia seleccionada del grupo que consiste en: a) una secuencia con al menos el 85% de identidad con cualquiera de las SEQ ID NO: 1 - 16, b) una secuencia que comprende cualquiera de las SEQ ID NO: 1 - 16 y c) un fragmento de cualquiera de SEQ ID NO: 1 - 16, en donde dicha secuencia está ligada operativamente a una molécula de polinucleótido heteróloga y transcribible, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 3 y donde la célula de planta transgénica es monocotiledónea o dicotiledónea. Asimismo, el capítulo reivindicatorio incluye el producto de consumo no regenerable fabricado con base en la planta transgénica, como por ejemplo: un concentrado de proteína, aislado de proteína, grano, almidón, comida, harina, biomasa o aceite de semillas, en reivindicaciones 4 y 5.

De esta manera, al contrastar los dos pliegos reivindicatorios este Despacho encuentra que la modificación consiste en haber introducido la expresión “no regenerable” en el caso del producto de consumo, sin embargo, continúa solicitando exclusividad para una célula de planta transgénica. Vale destacar en este punto que la solicitud en estudio 15-201282 se presenta en la forma de una división de solicitud que tiene como punto de partida el radicado bajo el No. 13-250534-00008-0000 de fecha 27 de agosto de 2015, allegado al Despacho con motivo de la respuesta al Oficio 6059 comunicado el 29 de mayo de 2015. En el precitado Oficio se requirió a la solicitante para que corrigiera las fallas en cuanto a la unidad de invención, con la sugerencia de los grupos inventivos que presentan relación con las secuencias 1 a 6 como moléculas de ADN recombinante, lo anterior, teniendo en cuenta que las secuencias 1 a 6 son constructos de ADN obtenidos a partir del enlace de secuencias promotoras, intrones y secuencias líder modificadas (EXP) y derivadas del sistema promotor de ubiquitina de la especie *Andropogon gerardii*, para regular la expresión de transgenes de interés (Gus y CP4 EPSPS) en plantas como: maíz, trigo y caña de azúcar.

En este sentido, las secuencias a través de las cuales se caracteriza la célula de planta transgénica monocotiledónea o dicotiledónea obtenida, comprenden los siguientes segmentos enlazados (Tabla 1, Págs. 53 a 56 de la memoria descriptiva):

1. SEQ ID NO. 1. EXP-ANDge.Ubq1:1:9 (3741bp)
Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:11 (SEQ ID NO. 2); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:3 (SEQ ID NO. 4).
2. SEQ ID NO. 2. P-ANDge.Ubq1-1:1:11 (Promotor) (2603bp)
3. SEQ ID NO. 3. L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (Líder) (99bp)
4. SEQ ID NO. 4. I-ANDge.Ubq1-1:1:3 (Intrón) (1039bp)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

5. SEQ ID NO. 5. EXP-ANDge.Ubq1-1:1:7 (3255bp)

Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:9 (SEQ ID NO. 6); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:4 (SEQ ID NO.7)

Constructos de plásmidos y amplicones que comprenden EXP: pMON136264 y pMON140896.

6. SEQ ID NO. 6. P-ANDge.Ubq1-1:1:9 (Promotor) (2114bp)

7. SEQ ID NO. 7. I-ANDge.Ubq1-1:1:9 (Intrón) (1042bp)

8. SEQ ID NO. 8. EXP-ANDge.Ubq1-1:1:8 (2785bp)

Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:10 (SEQ ID NO. 9); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:4 (SEQ ID NO.7)

9. SEQ ID NO. 9. P-ANDge.Ubq1-1:1:10 (Promotor) (1644bp)

10. SEQ ID NO. 10. EXP-ANDge.Ubq1-1:1:10 (2613bp)

Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:12 (SEQ ID NO. 11); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:4 (SEQ ID NO.7)

11. SEQ ID NO. 11. P-ANDge.Ubq1-1:1:12 (Promotor) (1472bp)

12. SEQ ID NO. 12. EXP-ANDge.Ubq1-1:1:6 (2255bp)

Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:8 (SEQ ID NO. 13); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:4 (SEQ ID NO.7)

13. SEQ ID NO. 13. P-ANDge.Ubq1-1:1:8 (Promotor) (1114bp)

14. SEQ ID NO. 14. EXP-ANDge.Ubq1-1:1:11 (1912bp)

Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:13 (SEQ ID NO. 15); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:4 (SEQ ID NO.7)

15. SEQ ID NO. 15. P-ANDge.Ubq1-1:1:13 (Promotor) (771bp)

16. SEQ ID NO. 16. EXP-ANDge.Ubq1-1:1:12 (1623bp)

Compuesta por: P-ANDge.Ubq1-1:1:14 (SEQ ID NO. 17); L-ANDge.Ubq1-1:1:2 (SEQ ID NO. 3) e I-ANDge.Ubq1-1:1:4 (SEQ ID NO.7)

Al respecto es del caso señalar que el requerimiento de unidad de invención se formuló considerando los productos que son elegibles para estudio de patentabilidad, teniendo en cuenta las categorías inventivas establecidas en el artículo 14 de la Decisión 486: producto y procedimiento. Por tal razón, en el Oficio 6059 del 29 de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

mayo de 2015 se indicó que el primer grupo correspondía a las moléculas de ADN recombinante (constructos) y el segundo grupo, al producto de consumo, aun cuando frente a este segundo grupo se indicó la falta de sustento, por cuanto la memoria descriptiva de la solicitud no hace referencia al diseño y desarrollo de un producto alimenticio elaborado a partir de maíz, trigo o caña de azúcar modificada con el constructo, ni frente a sus propiedades y por otra parte, el problema técnico no se planteó en este sentido.

También es importante señalar que el Despacho nunca mencionó un grupo inventivo asociado a los elementos de propagación de una planta, como es el caso de la célula de planta monocotiledónea o dicotiledónea, como pretende plantearlo la recurrente, razón por la cual, el argumento en este sentido carece de validez, por cuanto aun cuando la solicitante puede presentar una división de solicitud, esto no implica que el Despacho esté obligado a estudiar y conceder el privilegio de patente para un objeto exceptuado de patentabilidad, como es el caso de una planta transgénica, ya que como lo establece el artículo 20 literal c) de la Decisión 486 existe una prohibición para el patentamiento de plantas.

Ahora bien, la prohibición de patentar una variedad de planta obtenida por recombinación de una secuencia heteróloga, estriba en que existe un sistema *sui generis* para su protección en Colombia, comprendido en la Decisión 345 de 1993 que define el concepto de variedad y material. Frente al concepto de material indica que corresponde al material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma, tal es el caso de una célula, el producto de la cosecha, incluidos partes enteras y las partes de las plantas y todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha. A continuación, se indica que el titular de un derecho de obtentor de variedad vegetal tiene la facultad de impedir que terceros realicen actos respecto del material de reproducción, propagación o multiplicación de la variedad protegida (literales a) al i), por lo anterior, este Despacho no considera válido el argumento de la recurrente en este sentido.

La recurrente indica además que se debe aplicar el artículo 15 de la Decisión 486 que no contempla el material biológico modificado entre las exclusiones a la patentabilidad. Al respecto es del caso señalar que la Decisión 486 contempla una prohibición expresa frente al patentamiento de plantas, por lo que este argumento no modifica la decisión del Despacho de negar el privilegio de patente.

Frente al estudio comparativo que presenta la Resolución impugnada es del caso manifestar que en el considerando CUARTO se compararon los capítulos reivindicatorios vigentes a la fecha de expedición del acto administrativo, es decir, en la solicitud originaria se había modificado el pliego reivindicatorio mediante la actuación 13-250534-000006-00000, el cual estaba conformado por 11 cláusulas, en

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

donde las reivindicaciones 7 a 9 hacían referencia a la célula de planta transgénica y las reivindicaciones 10 y 11 al producto de consumo, los dos caracterizados por la presencia de secuencias heterólogas identificadas como SEQ ID NO. 1-16. Este capítulo fue el que se contrastó frente al contenido de la solicitud divisional radicada 15-201282-00000-0000 en la que se reivindicaban los mismos objetos, razón por la cual el argumento de la recurrente carece de validez en la medida que desestima los objetos reivindicados y vigentes en la fecha en que se emite el acto administrativo donde se niega el privilegio de patente.

En cuanto a lo señalado en el considerando QUINTO, es del caso indicar que su objetivo es evidenciar las etapas del procedimiento en las que la materia fue objeto de estudio y análisis previo, en el marco de la solicitud originaria 13-250534 (Oficio 6059), por lo que las razones que dan lugar a la presentación de una división de solicitud no se fundamentan en una división real de materia sino en la reproducción en parte de una solicitud y de un objeto incorporado en un capítulo reivindicatorio previamente analizado por el Despacho (13-250534-00006-0000), motivo por el cual, no existe violación al debido proceso, en la medida que el Despacho ya se pronunció frente a la no patentabilidad de los objetos reivindicados.

Ahora bien, en cuanto al análisis comparativo entre el último capítulo reivindicatorio aportado para la solicitud 13-250534-00014-0000 (presentado con motivo del recurso en la fecha 08 de Enero de 2016) en contraste con el capítulo de la solicitud en estudio 15-201282-00003-0000 (presentado también con motivo del recurso en la fecha 12 de noviembre de 2015) es del caso manifestar que tal y como lo señala la recurrente, ahora no se presenta identidad de materia, por cuanto en el primer caso se reclama protección para los constructos de ADN identificados por las SEQ ID NO. 1, 2, 5, 6 y 8 a 16 y en el presente caso, se reclama protección para las células de plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas modificadas por recombinación de una secuencia heteróloga identificadas por las SEQ ID NO. 1 -16 y el producto de consumo. Sin embargo, esta situación no obsta para que el Despacho reitera que ya se pronunció frente a la no patentabilidad de las células de plantas y el producto de consumo.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio es materia no patentable y en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:14656

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/15-201282

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 79212 del 30 de Septiembre 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 solicitante MONSANTO TECHNOLOGY LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 31 Mar 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Consuelo Leguizamon Leguizamon

Revisó: Carlos Daniel Lemus Giraldo

Revisó: Ricardo Camacho Garcia

Aprobó: José Luis Londoño Fernández