

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22120

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-118252

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de mayo de 2015, con el N° 15-118252-00000-0000, por la sociedad Monsanto Technology LLC, presentó una división de la solicitud originalmente presentada, referenciada mediante escrito radicado bajo N° 14-036105-00006-0000, la cual entro a fase nacional bajo la solicitud de patente de invención titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LA FUSARIOSIS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2012/048012 del 24 de julio de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de la solicitud inicial fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 688 del 28 de febrero de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9953, notificado por fijación en lista el 25 de agosto de 2015, se requirió a la solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 15-118252-00003-0000 del 29 de diciembre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 7 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

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 5 a 7, no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por cuanto están referidas a un método para evitar, inhibir o tratar el desarrollo de la fusariosis de una planta. Nótese que la etapa esencial comprende *“aplicarle a la planta, o a los alrededores de la planta, una cantidad eficaz de una cepa microbiana”*, lo que

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22120

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-118252

corresponde al uso de la cepa microbiana en una planta.

Que, por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 1 a 4 visibles en el escrito radicado bajo el N° 15-118252-00003-0000, por cuanto no se consideran una invención, de acuerdo con el artículo 15 literal b). de la referida Decisión 486, puesto que corresponden a material biológico tal y como se encuentra en la naturaleza o a aquel que pueda ser aislado, ya que no existe evidencia del diseño de modificaciones. Las reivindicaciones se encabezan como “Una composición” no hay sustento para la producción de una composición con las cepas mencionadas y se evidencia que la única característica esencial es la cepa aislada, puesto que el “*transportador agrícolamente aceptable*” es una semilla (Pág. 24, Párr. [0028-0030]), por lo cual se considera que no es una invención.

Adicionalmente, el objeto de las reivindicaciones 1, 4 y 5 es considerado una excepción a la patentabilidad. Si bien el solicitante obtuvo un material vegetal tratado con un microorganismo, este material vegetal, el microorganismo y el respectivo crecimiento de las cepas microbianas se consideran como una excepción a la patentabilidad, según lo dispuesto en artículo 20 lit. c), el cual menciona 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*” de la referida Decisión 486.

Con respecto al argumento en el cual la solicitante afirma que las nuevas reivindicaciones ahora hacen referencia a una composición que comprende la cepa bacteriana y que es posible realizar examen de patentabilidad. Este Despacho considera que, aunque las reivindicaciones se encuentren encabezadas como “composición” la única característica esencial es la cepa aislada como la solicitante lo menciona, además el transportador agrícolamente aceptable es una semilla (Pág. 24, Párr. [0028-0030]). Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 15 literal b) de la referida Decisión 486, no es una invención: “*el todo o parte de seres vivos tal y como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural*”.

En referencia al argumento en el cual la solicitante menciona que en el nuevo pliego reivindicatorio el método se encuentra en el formato adecuado, es decir, un método caracterizado por una sucesión de pasos. Este Despacho considera que el método para evitar, inhibir o tratar el desarrollo de la fusariosis de una planta no se encuentra caracterizado por una secuencia de etapas técnicas lógicas para su ejecución y que la única etapa esencial comprende “*aplicarle a la planta, o a los alrededores de la planta, una cantidad eficaz de una cepa*”, lo cual es el uso de la cepa aislada para el recubrimiento de la semilla. Además, el método menciona la etapa “a) *hacer crecer las cepas microbianas o sus cultivos*”, lo cual es considerado una excepción a la patentabilidad, según lo dispuesto en artículo 20 lit. c) puesto que señala “*las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos*” de la referida Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:22120

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. PCT/15-118252

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LA FUSARIOSIS”, que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT).

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Monsanto Technology LLC, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 28 Abr 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Juanita Andrea Carvajal
Revisó: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: Jose Luis Salazar Lopez