

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

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. 14695 del 1 de abril de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: "MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TABACO MUTAGENIZADA DE ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE SEMILLAS", con fundamento en el artículo 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 17 de mayo de 2013 con el No. 09-111673-00009-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AEP-Advanced Ecopower Patents S.A., por intermedio de apoderado interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina *"Un análisis detallado de la redacción de las reivindicaciones 1 y 2 muestra que hay al menos dos etapas esenciales de carácter técnico, que no pueden confundirse con los métodos de cruzamiento y selección clásicas, que son esenciales para la introducción o modificación de un rasgo en el genoma de la planta producida, y que están dentro del proceso completo de cruzamiento y selección."* (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 3 párr. 5).

Señala a continuación que *"[...] todas las reivindicaciones comprenden al menos dos pasos de carácter técnico que introducen un nuevo rasgo en el genoma de la planta, lo que resulta en el fenotipo reclamado: producción de una cantidad extremadamente alta de semillas. Debe ser claro que tales pasos no son anteriores ni posteriores a la fase de cruzamiento sexual y selección, sino que ellos están definitivamente dentro de los pasos de cruce y selección, así que contribuyen a los resultados técnicos, de lo contrario la planta deseada no se puede obtener."* (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 4 párr. 9 y Fl. 5 párr. 1). La recurrente también resalta el efecto que tiene la etapa de mutagénesis química sobre los resultados obtenidos en el incremento del número de semillas y el carácter esencial de esta etapa sobre el proceso reclamado (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 6 a 7).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

Respecto a la excepción a la patentabilidad de la reivindicación 1, la recurrente concluye: *"Siendo que la invención se refiere a un método caracterizado por comprender los 4 pasos señalados en la reivindicación 1, el examinador se equivoca al basar su decisión únicamente en el único paso que efectivamente es esencialmente biológico e ignorar el hecho que existen otros pasos que no pueden ser vistos como esencialmente biológicos, pues en la naturaleza no existe un proceso en el que las semillas sean sometidas a mutagénesis, ni que realice los cruces y selecciones que el solicitante propone y menos que deje que dichas semillas mutadas germinen para regenerar plantas in vitro, a partir de las hojas y en presencia de fitohormonas."* (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 9 párr.2)

En cuanto se refiere a las objeciones a la novedad de la reivindicación 11 frente al documento D3, considera que *"El examinador cita el documento D4 como documento que destruye la novedad de esta reivindicación y sus dependientes. Sin embargo, en ninguna parte del documento se suministra información sobre la extracción de aceite a partir de las semillas de tabaco, por lo tanto, el documento no puede anticipar el procedimiento reivindicado"* (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 12 párr.4). Señala además, que en este documento se hace una divulgación general de la forma de extracción de aceite, mientras que la presente invención enseña un método particular para la extracción usando semilla de tabaco (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 12 párr.5 a Fl. 13 párr. 7).

La recurrente también presenta argumentos para defender el nivel inventivo de la reivindicación 11 frente a la divulgación del documento D4 (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl. 13 a 15)

Considera que el análisis de novedad de la reivindicación 15 con el documento D3 debe tenerse presente que este documento *"...se refiere al biodiesel que contiene el aceite de tabaco extraído con métodos convencionales. En ninguna parte D3 se refiere al aceite de tabaco extraído con prensado en frío. Como la reivindicación 15 se refiere estrictamente al biodiesel que comprende aceite de tabaco obtenido mediante el método de prensado de la reivindicación 11, es imposible que D3 pueda anticipar la novedad de la reivindicación 15."* (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl.15 párr.5 y 6). La recurrente también resalta que ha aportado datos que demuestran la diferencia química entre el aceite extraído por prensado y aceite extraído químicamente (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl.16 párr.1).

La sociedad recurrente indica que **desiste de las reivindicaciones 3, 5, 6 y 7**, las cuales habían sido afectadas por nivel inventivo con los documentos D1 y D2 (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl.16 párr.6).

El recurrente sostiene que las reivindicaciones 1, 2, 4 y 8 a 10 no fueron afectadas por novedad o nivel inventivo sino únicamente por excepción a la patentabilidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

por el artículo 20 literal c) y que al ser improcedente esta excepción entonces las reivindicaciones mencionadas cumplen con los requisitos de patentabilidad (Radicado N° 09-111673-00009-0000, Fl.17 párr.1).

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

Con relación al argumento según el cual la inclusión de dos etapas técnicas esenciales en el método reclamado en la reivindicación 1 hace que este método no sea un proceso esencialmente biológico, esta Oficina considera que dicha interpretación no refleja el objeto del proceso que es la producción de una planta, así como tampoco considera que varias de las etapas del proceso corresponden a procesos esencialmente biológicos (etapas b, c y d), siendo estas etapas también esenciales del método para la producción de una planta de tabaco.

El capítulo reivindicatorio presentado reclama un método para producir plantas de tabaco de alta producción de semillas (reivindicaciones 1, 2) y las plantas o semillas obtenidas por este método (reivindicaciones 8 a 10), donde en la reivindicación 1 estas etapas se refieren a procesos esencialmente biológicos que ocurren en la naturaleza:

- b) permitir que las semillas germinen y seleccionar las 5 plantas de las generaciones M2-M4 de acuerdo con los siguientes parámetros:... (Radicado N° 09-111673-00006-0000, Fl. 15)
- c) permitir germinar las semillas seleccionadas en el paso b), y la regeneración de las plantas a partir de la hoja de mesófilo callo inducida in vitro ante la presencia de fitohormonas y la selección de las plantas que mantienen los caracteres seleccionados en el paso b) en las generaciones R0-R2;
- d) sembrar en campo abierto las plantas seleccionadas en el paso c), y seleccionar también plantas que producen al menos 4.000 Kg de semilla por hectárea, a una densidad de siembra de por lo menos 125.000 plantas por hectárea.

Se reitera a la recurrente que estas etapas se refieren a procesos esencialmente biológicos que ocurren en la naturaleza. Aunque la semilla a la que se haga referencia, obtenida de un cruce o retrocruce convencional, corresponda a una semilla sometida a mutagénesis, el proceso de cruzar por vía sexual como tal no presenta ninguna modificación ni adaptación respecto al que ocurre en la naturaleza y puede ocurrir de manera espontánea en la misma. Lo anterior, se entiende por que el proceso de cruce, (polinización, fertilización) que es anterior al evento de mutagénesis y la posterior generación de individuos a partir de las semillas obtenidas, no se ve afectado por el hecho que la semilla sea sometida a mutagénesis sino que es el mismo proceso de cruce y regeneración de plantas que se produce en plantas silvestres y por tanto, este proceso no puede

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

reclamarse como materia patentable.

En relación con los procedimientos esencialmente biológicos (actualmente reclamados), los cuales corresponden a materia no patentable, nos permitimos traer a colación un resumen publicado en la EPO sobre el concepto que emitió la Alta Cámara de Recursos de la EPO sobre las invenciones realizadas por ingeniería genética que reivindican pasos de selección y cruzamiento de especies vegetales:

"En esta decisión la Cámara concluye que un proceso para la producción de plantas involucrando cruzamiento sexual del genoma completo de la planta, y la subsecuente selección de plantas no es patentable. La mera inclusión de un paso técnico el cual sirve para activar o asistir la actuación de los pasos de cruzamiento sexual del genoma completo de la planta o la subsecuente selección de las plantas no supera esta excepción de patentabilidad. Mientras que los dispositivos o medios técnicos, tales como marcadores genéticos, pueden ellos mismos ser invenciones patentables, su uso no hace un proceso esencialmente biológico patentable. La Cámara indicó, finalmente, que los procesos para la producción de plantas mediante la inserción o modificación de un rasgo en el genoma mediante el uso de la ingeniería genética no se basan en el cruce sexual de todo el genoma y por lo tanto puede ser patentable. Sin embargo, en este caso los pasos de cruzamiento sexual y selección no deben estar en las reivindicaciones, ya que la adición de pasos de procesamiento técnico antes o después de los pasos de cruce y selección sexual no hace que esos procesos ya sean patentables"¹.

Con la anterior interpretación se espera haber dado suficiente información a la sociedad recurrente para que comprenda la excepción que se le esta aplicando².

1 No European patents for essentially biological breeding processes. European Patent Office

2 La excepción a la patentabilidad de los procedimientos esencialmente biológicos, es común en diferentes normativas, por ejemplo en la Convención de Patentes Europea se menciona en el Artículo 53(b), de manera similar a como es mencionada en el Artículo 20 (c) de la Decisión Andina 486. De igual forma, el acuerdo ADPIC que es un acuerdo multilateral del cual Colombia hace parte, menciona como materia que se puede excluir de patentabilidad los procedimientos esencialmente biológicos.

Article 53(b) EPC "European patents shall not be granted in respect of: [...] plant or animal varieties or essentially biological processes for the production of plants or animal; this provision does not apply to microbiological processes or the products thereof"

Artículo 20 Decisión 486: "No serán patentables: [...] c) las plantas, los animales y los procedimientos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

Por tanto, la materia reclamada en las cláusulas 1, 2, 8-10 no es patentable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20, literal c) de la Decisión 486.

Se advierte además que en el método reclamado el uso de la técnica de mutagénesis es parte de un proceso reclamado por el resultado a alcanzar, puesto que se indica que se produce un alto número de semillas pero no es posible establecer que mutación produjo este resultado o en que condiciones experimentales se consiguió el mismo. En el mismo sentido la regeneración de plantas a partir del callo tampoco es caracterizada por sus etapas fundamentales.

En cuanto tiene que ver con el hecho de que el método reclamado presenta según el recurrente una única etapa que corresponde a un proceso esencialmente biológico y tres etapas técnicas, esta Oficina considera que tal como se señaló anteriormente las etapas b, c y d corresponden a procesos esencialmente biológicos, por los argumentos ya mencionados. Debe tenerse presente además que en la etapa c, hay en realidad dos eventos que serían excluyentes, el primero es que hay germinación de la semilla y el segundo es que se produzca regeneración de las plantas a partir de la hoja de mesófilo callo inducida in vitro ante la presencia de fitohormonas. Aunque la redacción de la etapa c) indique que se dan ambos eventos, se entiende que se produce la planta a través de solo uno de ellos.

Ahora bien, con referencia a su manifestación en el sentido que el documento D4 no afecta la novedad de la reivindicación 11, resulta pertinente aclarar que la objeción a la novedad para esta reivindicación se realizó con el documento D3 (Howtopedia). Por otra parte, respecto al carácter general de esta divulgación es pertinente aclarar que este documento evidencia lo común que resulta el proceso de someter a presión una semilla de aceite, siendo este proceso y su maquinaria mencionada como una segunda etapa del proceso de extracción y menciona una etapa posterior de refinado básico del aceite que consiste en la filtración.

Se advierte además, que de la reivindicación 11 no resulta evidente que el proceso de presando se realice en frío, pues nada sobre esto es mencionado. Por tanto, esta condición no puede considerarse una característica relevante para realizar la comparación frente a la divulgación del documento D3. Igualmente, la mención en la parte preliminar de la reivindicación del tipo de semilla empleada,

esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”

Artículo 27 (3) ADPIC: “Los Miembros podrán excluir asimismo de la patentabilidad: [...] b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos...”

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

esto es, que sea una semilla de tabaco, es una condición que no hace parte de las características fundamentales del método de extracción, puesto que el tipo de semilla no se menciona en la parte caracterizante de la reivindicación. Por lo tanto se reitera la falta de novedad en el método reivindicado.

Por otra parte, este Despacho se permite aclarar frente a los argumentos que defienden el nivel inventivo de la reivindicación 11 con el documento D4 (que se trata en realidad de D3), que la Resolución N° 14695 no realizó objeciones por nivel inventivo a la reivindicación 11, ni con el documento D3 ni con el documento D4. Por lo tanto, estos argumentos resultan improcedentes y no serán discutidos en el presente recurso.

Por otra parte resulta del caso señalar que, contrario a lo argumentado por el recurrente sobre la afectación por novedad de la reivindicación 15 con el documento D3, deseamos aclarar que la Resolución N° 14695 realizó objeciones por novedad en esta reivindicación con el documento D4 (Biomass and bioenergy 2005, vol. 28: 77-86), no con el documento D3. En relación, al argumento según el cual el documento D4 (citado por el recurrente como D3) no presenta información sobre la realización del proceso de prensado en frío, es necesario aclarar que en la reivindicación 15 no se indica que el proceso de presando se realice en frío, pues nada es mencionado en la parte caracterizante (ni preliminar) de la reivindicación. Por tanto, esta condición no puede considerarse una característica relevante para realizar la comparación frente a la divulgación del documento D4.

Se advierte además que el documento D4 divulga un biodiesel que procede de aceite de semillas de tabaco que ha sido trans-esterificado con metanol (Pág. 79 col. der, párr. 2). Así mismo, es importante señalar que las pruebas experimentales aportadas por el solicitante, que muestran diferencias entre el biodiesel obtenido por extracción mecánico o por extracción con solventes, se refieren a propiedades físico-químicas del biodiesel, mientras que las reivindicaciones 1 a 7, las cuales referencia la reivindicación 15, se refieren a un método para la producción de una planta de tabaco que no corresponde con el método de producción de biodiesel. Por lo tanto, puede concluirse que el objeto reivindicado no cumple con el requisito de novedad.

Finalmente, se reitera que las reivindicaciones 1, 2 y 8 a 10 no son materia considerada patentable y que los documentos D3 y D4, de manera independiente, afectan la novedad de las reivindicaciones 11 y 15 respectivamente.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 55322

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-111673

RESUELVE:

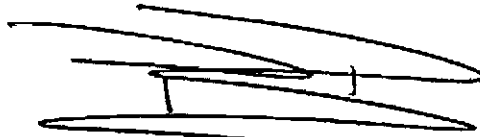
ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución No. 14695 del 1 de abril de 2013, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad AEP-Advanced Ecopower Patents S.A., 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 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
Juan Carlos Uribe Restrepo
tum@tumnet.com

Elaboró: Natalia Lamprea Bermudez ✓
Revisó: Andres Casas Santofimio ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓