

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74654

Ref. Expediente N° 13067186

Por la cual se otorga una Patente de Invención

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 3 de abril de 2013, con el N° 13-067186-00000-0000, por PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “REDUCCIÓN DE METAL PESADO EN PLANTAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2011/004383 del 31 de agosto de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 669 el 17 de junio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 2319, notificado por fijación en lista el 15 de marzo de 2016, se requirió al 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 el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-067186 el 17 de agosto de 2016, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nueva(s) reivindicaciones 1 a 6 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, cualquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que tal como está contemplado en el artículo 15 de la Decisión 486, no se considerarán invenciones según lo establecido en el literal (b), “*el todo o parte de seres vivos tal 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*”.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74654

Ref. Expediente N° 13067186

En cuanto a la reivindicación 2 no se considera una invención, por cuanto en su encabezado se reclama un polipéptido NtMRP aislado que comprende la secuencia descrita en cualquiera de las SEQ ID Nos: 24 a 26 o 52, las cuales corresponden a secuencias de proteínas aisladas del genoma de la planta de tabaco del género *Nicotiana*, tal y como se encuentra en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado. Esto se encuentra sustentado en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, el cual evidencia que dichas secuencias son aisladas del genoma de la planta de tabaco, en donde se indica específicamente que la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 24 corresponde al marco 1 de la proteína NtMRP4, la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25 corresponde al marco 2 de la proteína NtMRP4, la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 26 corresponde al marco 3 de la proteína NtMRP4, y la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 52 corresponde a la proteína NtMRP3 del *Nicotiana* (Listado de secuencias - Radicado N° 13-067186-00000-0000; Ejemplos 1 y 5, Fls, 73 – 74, Fig. 1 y 6). Por lo anterior no pueden ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 lit. b) de la referida Decisión 486.

Por otro lado cabe resaltar que la reivindicación 2 se encuentra encabezada en términos del enlace gramatical “*comprende*”, el cual corresponde a una expresión de transición de tipo abierto, en donde los polipéptidos NtMRP reclamados en dicha reivindicación pueden incluir no solo las secuencias proteicas que caracterizan los tres marcos de lectura traducidos, presentes en la secuencia de nucleótidos que codifica la proteína NtMRP4 (SEQ ID NO: 24 a 26), o la secuencia de aminoácidos de la proteína NtMRP3 (SEQ ID NO: 52); sino elementos no mencionados en la misma reivindicación tales como las secuencias de aminoácidos completas de las proteínas NtMRP3 y NtMRP4.

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.*”

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicación(es) 1, 3 a 6 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-067186 del 17 de agosto de 2016, cumple(n) los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por la sociedad solicitante, y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención, el cual

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74654

Ref. Expediente N° 13067186

quedará de la siguiente manera: “POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS QUE CODIFICAN TRANSPORTADORES ABC QUE MODIFICAN SU ACTIVIDAD EN PLANTAS”.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS QUE CODIFICAN TRANSPORTADORES ABC QUE MODIFICAN SU ACTIVIDAD EN PLANTAS”

Clasificación IPC: C07K 14/41

Reivindicación(es): 1, 3 a 6 incluida(s) en el radicado bajo el No 13-067186 del 17 de agosto de 2016. Páginas 1 a 3.

Titular(es): PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Domicilio(s): PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD, 3
NEUCHÂTEL NEUCHÂTEL
SUIZA.

Inventor(es): LUCIEN BOVET

Prioridad(es) N° 03/09/2010, EP (EUROPEAN PATENT ORGANIZATION(EPO)), 10009180.0

Solicitud internacional N°: PCT/EP2011/004383 **Fecha:** 31 de agosto de 2011.

Vigente desde: 31 de agosto de 2011 **Hasta:** 31 de agosto de 2031

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 74654

Ref. Expediente N° 13067186

ARTÍCULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución a PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., advirtiéndoles 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., a los 31 de octubre de 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
Superintendente de Industria y Comercio

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI
cavelier@cavelier.com

Elaboró: MARIO ANDRES FORERO
Revisó: SANDRA CAROLINA CRESPO
Revisó: Pablo Felipe Robledo del Castillo
Aprobó: José Luis Londoño Fernández