

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

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 N° 32244 del 05 de Junio de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación denominada: “**MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO QUE CODIFICAN ENZIMAS EPSPS QUE CONFIEREN RESISTENCIA A GLIFOSATO**”, con fundamento en los artículos 16, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las reivindicaciones modificadas amplía la divulgación inicialmente presentada y en consecuencia, la materia de las reivindicaciones vigentes no es nueva y tampoco cumple con el requisito de claridad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 19 de Julio de 2017 con el número NC2017/0007261 encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Capítulo reivindicatorio rechazado y modificación al capítulo reivindicatorio.

La sociedad recurrente manifiesta su conformidad frente a la inadmisión de las modificaciones al pliego reivindicatorio que presentó el 12 de mayo de 2017 y afirma adjuntar un nuevo capítulo reivindicatorio sobre el cual refiere que “(...) *adjunto un nuevo capítulo Reivindicatorio Modificado con base a las reivindicaciones 1 a 10 presentadas el 29 de noviembre del 2016 (...) en donde la Reivindicación 1 ha sido modificada por ‘una molécula de ácido nucleico que codifica para el polipéptido EPSPS’ y ‘un promotor unido operablemente a la secuencia de polinucleótidos (sic) que codifica para el polipéptido EPSPS’ para generar una planta transgénica. De igual forma se incluyeron en las reivindicaciones 3, 4 y 8 los términos ‘molécula de ácido nucleico’ en reemplazo de ‘enzima EPSPS’. Se realizan modificaciones de diferentes términos en las reivindicaciones 6 a 8*”.

2.2. Objeto, alcance y actuación administrativa.

La sociedad recurrente señala que la invención describe moléculas para dirigir péptidos, polipéptidos y proteínas a plástidos de células y en algunas realizaciones la invención se dirige a péptidos de tránsito de cloroplasto que pueden dirigir un polipéptido a un plástido y además, a moléculas de ácido nucleico que codifican el mismo. En algunas realizaciones, la divulgación se refiere a métodos para producir un material vegetal transgénico que comprende un péptido de tránsito de cloroplasto.

De acuerdo con la sociedad recurrente, el problema técnico que busca resolver la invención consiste en desarrollar mecanismos que permitan la obtención de plantas transformadas de interés agronómico y tolerantes a glifosato. Para resolver este problema, la solicitud proporciona moléculas de ácido nucleico heterólogas que comprenden genes de la proteína EPSPS de la clase IV para producir plantas tolerantes



Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

al glifosato.

Posterior a ello, la recurrente hace un resumen de la actuación administrativa surtida y concluye sobre la Resolución recurrida que:

- objetó la claridad y novedad de la Reivindicación independiente;
- consideró que el Capítulo Reivindicatorio no era claro ni conciso y
- consideró que reclamaba materia no patentable.

2.3. Claridad de la materia reclamada.

A continuación, la sociedad recurrente manifiesta que aun cuando no está de acuerdo con las objeciones formuladas por el Despacho frente a la falta de claridad de la materia reivindicada, en el nuevo pliego reivindicatorio incluyó la secuencia de aminoácidos que puede contener el polinucleótido que codifica para el polipéptido EPSPS (Ejemplo: 1, 67, 68, 145, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168 o 170 – 173) al igual que la mención a un promotor unido operablemente como componente técnico esencial de la molécula aislada de ácido nucleico.

2.4. Novedad de la materia reclamada.

En relación con el resultado del estudio de novedad, la sociedad recurrente sostiene que el documento D4 está dirigido hacia péptidos sintéticos de tránsito al cloroplasto el cual corresponde por ejemplo a TraP23, el cual está unido operablemente a una secuencia de nucleótidos de interés y por lo que concluye que el antecedente D4 no divulga, enseña o sugiere una molécula de ácido nucleico que comprenda un polipéptido codificante de 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) que corresponda a una secuencia de aminoácidos como: 1, 67, 68, 145, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168 o 170 – 173 y un promotor unido operablemente a la secuencia de polinucleótidos que codifica para el polipéptido de EPSPS, como lo reclama en la reivindicación 1.

En segundo lugar la sociedad recurrente argumenta que la molécula de ácido nucleico de la Reivindicación 1 modificada no se encuentra en la naturaleza. Y agrega lo siguiente: *“(...) El polinucleotido (sic) que codifica el polipéptido 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) que comprende una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NOs. 1, 67, 68, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168 o 170-173, no puede ser encontrado en la naturaleza como fue declarado por el Examinador en la Acción Oficial No. 4564 (emitida en Abril 21 de 2016). Sin embargo, la Reivindicación 1 modificada está orientada a la molécula de ácido nucleico que comprende adicionalmente ‘un promotor unido operablemente a la secuencia de polinucleótidos que codifica para el polipéptido EPSPS’. Dicha molécula de ácido nucleico no es encontrada en la naturaleza”.*

2.5. Respecto a las concesiones foráneas.

Finalmente, la recurrente señala que las reivindicaciones modificadas que se encuentran anexas al memorial son similares a las presentadas en el caso de la solicitud de patente Estadounidense N° 9,359,614 y agrega lo siguiente: *“(...) A pesar que las concesiones en otras jurisdicciones no tienen carácter vinculante que obligue a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a conceder una patente en Colombia, es importante resaltar que los estándares de patentabilidad son semejantes a nivel mundial y las concesiones en otros países sí dan luces e indicios de la patentabilidad de una invención, como sucede en el presente caso”.*

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

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:

3.1. Capítulos reivindicatorios rechazados.

3.1.1. Capítulo reivindicatorio allegado el 23 de Diciembre de 2016.

El artículo 34 de la Decisión 486 establece lo siguiente: *“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial”.*

Al verificar el contenido y alcance de la divulgación inicialmente presentada y el listado de secuencias anexo al capítulo reivindicatorio, se advierte que corresponde a un total de 173 secuencias, entre las que se encuentra nucleótidos y polipéptidos, relacionados con la optimización de un gen que codifica una proteína EPSPS de clase IV para hacerla resistente a la acción del glifosato, allegadas dentro del caso 14-191567-00001-0000 de fecha 23 de septiembre de 2014.

En la memoria descriptiva de la solicitud se indica que la enzima EPSPS corresponde a la estructura: 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa, encargada de la condensación del ácido fosoenolpirúvico (PEP) y del ácido fosfoshikímico para obtener ácido 5-enolpirúvico-3-fosfoshikímico. Esta ruta del ácido shikímico en la que interviene la enzima EPSPS es fundamental en el metabolismo de las plantas porque permite la obtención de metabolitos secundarios, aminoácidos aromáticos, ácidos cinámicos y sus derivados, de manera que dentro del eje temático de la solicitud se plantea la necesidad de diseñar un mecanismo de resistencia a los efectos del herbicida.

Respecto de la actuación administrativa surtida en el presente caso, el Despacho no aceptó las modificaciones al pliego reivindicatorio allegadas con motivo del examen preliminar, comunicado mediante Oficio N° 16212 del 30 de diciembre de 2016, al considerar que la introducción de las secuencias identificadas bajo los códigos SEQ ID NO. 185 a 193 excedía la divulgación inicialmente presentada.

Sin embargo, al contrastar las secuencias allegadas con la radicación inicial del caso, frente al contenido del listado de secuencias publicadas en el caso de la solicitud internacional PCT/US2013/024511, se concluye que si bien excede el número de 173, hay fundamento técnico dentro de la solicitud inicial que permite aceptar la introducción de las secuencias SEQ ID NO. 174 a 193 porque corresponden a:

- PRT de *Streptomyces griseus* subsp. Griseus NBRC13350 SEQ ID NO. 174;
- PRT de *Streptomyces roseosporus* NRRL 15998 SEQ ID NO. 175;
- Péptidos de tránsito de cloroplasto;

TraP4 SEQ ID NO. 176
TraP5 SEQ ID NO. 177
TraP8 SEQ ID NO. 178
TraP9 SEQ ID NO. 179
TraP12 SEQ ID NO. 180
TraP13 SEQ ID NO. 181
TraP14 SEQ ID NO. 182
TraP23 SEQ ID NO. 183
TraP24 SEQ ID NO. 184

- Proteínas de fusión:

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

TraP24:DGT-32 SEQ ID NO. 185
TraP24:DGT-33 SEQ ID NO. 186
TraP4:DGT-28 SEQ ID NO. 187
TraP5:DGT-28 SEQ ID NO. 188
TraP8:DGT-28 SEQ ID NO. 189
TraP9:DGT-28 SEQ ID NO. 190
TraP12:DGT-28 SEQ ID NO. 191
TraP13:DGT-28 SEQ ID NO. 192
TraP23:DGT-31 SEQ ID NO. 193

Adicional a lo anterior, es oportuno señalar que en la memoria descriptiva se indica que la mutación G96A (alanina) en la enzima 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS sintasa) de *E. coli* causa insensibilidad al glifosato, sin embargo, afecta la unión de la enzima con su sustrato natural, con lo cual se obtiene una enzima mutada no adecuada para generar tolerancia al herbicida en plantas [Párr. 00197]. Los estudios en variantes que contienen una alanina natural en la posición 96 llevaron a detectar las enzimas DGT-28 de *Streptomyces sviveus*, *Streptomyces griseus* y *Streptomyces roseosporus*, DGT-31 y DGT-33 [Párr. 00199] tolerantes a glifosato y pero que aún preservan su afinidad por el sustrato PEP ([Párr. 00201], Pág. 77).

En el mismo sentido, los vectores binarios que comprenden una secuencia de codifica para un péptido transitorio TraP de cloroplasto fusionado a DGT encuentran sustento en la memoria descriptiva de la solicitud, específicamente en las Tablas 8, 9, 14, como se evidencia a continuación:

pDAB107534: TraP24 v2 - -DGT-33 v3 (Pág. 104)
pDAB107527: TraP4 v2 - -DGT-28 v5 (Pág. 105, [Párr. 00276])
pDAB105530: TraP5 v2 - -DGT-28 v5 (Pág. 105, [Párr. 00276])
pDAB105531: TraP8 v2 - -DGT-28 v5 (Pág. 105, [Párr. 00276])
pDAB105532: TraP9 v2 - -DGT-28 v5 (Pág. 105, [Párr. 00276])
pDAB105533: TraP12 v2 - -DGT-28 v5 (Pág. 105, [Párr. 00276])
pDAB105534: TraP13 v2 - -DGT-28 v5 (Pág. 105, [Párr. 00276])
pDAB107533: AtUbi10/TraP23 - -DGT-31 v1 (Pág. 117, [Párr. 00295]).

Y las plantas transformadas que presentan fuerte tolerancia a glifosato por causa de DGT-28 cuando éste se encuentra unido a un péptido de tránsito de cloroplastos TraP5, TraP8 y TraP23 (Págs. 127 y 128 en Párr. [00326]), en el caso de una línea de maíz transformado con DGT-28 (Ejemplo 11).

En consecuencia, la modificación de ese pliego sí se circunscribe al eje temático de la solicitud que consiste en diseñar moléculas para dirigir péptidos y proteínas a plástidos de células, de manera que le asiste la razón a la sociedad recurrente cuando manifestó que dicha modificación no constituía ampliación de materia y se presentó teniendo en cuenta las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486.

Por lo que contrario a lo afirmado en el Oficio N° 16212 de 30 de Diciembre de 2016 la modificación al capítulo reivindicatorio presentada el 23 de Diciembre de 2016 cumple con los preceptos del artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de CAN y debe ser considerada como válida.

3.1.2. Capítulo reivindicatorio allegado el 12 de mayo de 2017.

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

Ahora bien, puesto que la motivación del rechazó al capítulo reivindicatorio presentado el 12 de mayo de 2017 fue similar a la descrita en el rechazo del capítulo reivindicatorio presentado el 23 del Diciembre de 2016 y dado que el análisis anterior demostró que existe divulgación suficiente y sustento descriptivo para aceptar la introducción de las secuencias SEQ ID NO. 174 a 193. Esta instancia concluye que es válido el pliego reivindicatorio allegado con motivo de la respuesta al Oficio N° 16212 del 30 de diciembre de 2016 es decir, el anexo al radicado de fecha 12 de mayo de 2017.

En este punto, es importante señalar que la reivindicación 1 de este pliego hace referencia a las proteínas de fusión que consisten en 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) y al péptido de tránsito de cloroplasto (TraP) seleccionado de las secuencias identificadas bajo los códigos: SEQ ID NO. 185 a 193 y que esta materia no ha sido objeto de estudio de patentabilidad.

3.2. Modificación al capítulo reivindicatorio.

Este Despacho encuentra con relación al cumplimiento de los requisitos para la presentación de una modificación a una solicitud en trámite y específicamente para la modificación del capítulo reivindicatorio propuesta, allegada junto con el recurso de reposición que:

- Se efectuó el pago causado por la modificación solicitada (Número de recibo 1757060 del 21 de julio de 2017),
- Se presentó durante el trámite administrativo para la respectiva solicitud, y
- La materia reclamada no corresponde a una ampliación de materia inicialmente divulgada.

Ahora bien, con relación a la última conclusión según la cual la materia reclamada no excede la divulgación inicial de la solicitud y por lo tanto no corresponde a una ampliación de materia inicialmente divulgada, es oportuno señalar que esta se deriva del análisis comparativo realizado entre la materia reclamada el capítulo reivindicatorio objeto de estudio en la Resolución N° 32244 del 05 de Junio de 2017, los capítulos reivindicatorios rechazados, el capítulo reivindicatorio presentado junto con el escrito por el cual se interpuso el recurso de reposición en contra de la citada Resolución y los capítulos descriptivo y reivindicatorio iniciales. Este análisis muestra que las modificaciones presentadas para la reivindicación independiente de producto (1) corresponde a una limitación del capítulo reivindicatorio inicial, tal y como se evidencia en el siguiente cuadro comparativo.

Capítulo reivindicatorio escrito radicado bajo N° 14191567	Capítulo reivindicatorio escrito radicado bajo N° NC2017/0007261
1. Una molécula de ácido nucleico aislada que codifica un polipéptido EPSPS Clase IV.	1. Una molécula aislada de ácido nucleico que comprende: Un polinucleótido que codifica el polipéptido 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) el cual comprende una secuencia de amino ácidos de SEQ ID NOs: 1, 67, 68, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168 o 170-173 y; Un promotor unido
2. La molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el polipéptido EPSPS Clase IV tiene por lo menos 90% de identidad de secuencia con por lo menos un EPSPS Clase IV seleccionado entre el grupo formado por SEC ID NOs: 1, 67, 68, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, y 168.	
3. la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el polipéptido EPSPS Clase IV comprende SEC ID NOs: 170-173.	



Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

Capítulo reivindicatorio escrito radicado bajo N° 14191567	Capítulo reivindicatorio escrito radicado bajo N° NC2017/0007261
8. El vector de acuerdo con la reivindicación 6, en donde la secuencia de codificación del ácido nucleico está operativamente unida a un promotor.	operablemente a la secuencia de polinucleótidos que codifica para el polipéptido EPSPS

Situación idéntica se presenta con la nueva reivindicación independiente de procedimiento (6).

Capítulo reivindicatorio escrito radicado bajo N° 14191567	Capítulo reivindicatorio escrito radicado bajo N° NC2017/0007261
19. Un método para generar a planta transgénica, parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta resistente a glifosato, en donde el método comprende: transformar la planta, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta con la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la reivindicación 1; expresar un polipéptido de EPSPS Clase IV	6. Un método para generar a planta transgénica, parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta, en donde el método comprende: Introducir la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la Reivindicación 1 en la planta, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta; y Expresar el polipéptido EPSPS en dicha planta transgénica, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta para producir una planta, planta, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta.

Por lo que este Despacho encuentra que la materia reclamada es una restricción de la materia inicialmente divulgada y en consecuencia considera procedente la aceptación para estudio del capítulo reivindicatorio propuesto.

3.3. Objeto, alcance y actuación administrativa.

Aclarado que la materia reclamada en estudio corresponde al capítulo reivindicatorio presentado bajo escrito con el N° NC2017/0007261 del 19 de Julio de 2017, es oportuno señalar que citado capítulo reivindicatorio está conformado por 6 reivindicaciones del tipo de producto (1 a 5 y 10) y 4 reivindicaciones del tipo procedimiento (6 a 9), en donde la única reivindicación independiente de producto 1 reclama *“Una molécula aislada de ácido nucleico que comprende:*

Un polinucleótido que codifica el polipéptido 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS) el cual comprende una secuencia de amino ácidos de SEQ ID NOs: 1, 67, 68, 145, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 168 o 170-173 y;

Un promotor unido operablemente a la secuencia de polinucleótidos que codifica para el polipéptido EPSPS”. Y las reivindicaciones dependientes 2 a 5 y 10 corresponden a limitaciones de la materia reclamada en el reivindicación 1.

Con relación, a las reivindicaciones de procedimiento, la única reivindicación independiente (6) refiere *“Un método para generar a planta transgénica, parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta, en donde el método comprende:*

Introducir la molécula de ácido nucleico de acuerdo con la Reivindicación 1 en la planta, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta; y

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

Expresar el polipéptido EPSPS en dicha planta transgénica, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta para producir una planta, planta, la parte de planta, órgano de planta, semilla de planta o célula de planta.” Y las reivindicaciones 7 a 9 estas corresponden nuevamente limitaciones de la materia reclamada en el reivindicación independiente 6.

Respecto a la actuación administrativa desplegada en el presente caso, la Dirección de Nuevas Creaciones comunicó el informe de búsqueda y el resultado del estudio de patentabilidad, mediante el Oficio N° 16212 del 30 de Diciembre de 2016, al considerar que la materia reivindicada no era clara, no estaba enteramente sustentada en la descripción y la materia no era nueva en vista de las enseñanzas del documento D4 – CO2014/189988-.

La sociedad solicitante presentó un nuevo capítulo reivindicatorio como parte de la respuesta al requerimiento formulado por el Despacho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486 y señaló que este capítulo reemplazaba en su totalidad el presentado con anticipación. Adicional a ello, la solicitante presentó argumentos para controvertir la objeción por claridad a la materia previamente y argumentó que el documento –D4- no es estado de la técnica válido para objetar la novedad de la materia reclamada puesto que su publicación fue un más de un año después de la fechas de presentación de las solicitudes sobre las reivindica prioridad la solicitud en estudio.

La Superintendencia de Industria y Comercio se pronunció sobre la patentabilidad de la materia en la Resolución N° 32244 del 05 de Junio de 2017, decidió rechazar el capítulo reivindicatorio aportado por ser una ampliación de la materia inicialmente divulgada y denegar el derecho de exclusividad, al considerar que a pesar de la respuesta aportada y las modificaciones al capítulo reivindicatorio propuestas, no se podían dar por superadas las objeciones formuladas en virtud del artículo 16 de la Decisión 486 dado que en el estado de la técnica se encontraba disponible el documento D4, correspondiente a un documento de patente presentado ante la Oficina colombiana.

3.3. Claridad de la materia reclamada y novedad de la materia reclamada.

Toda vez que esta Oficina considera necesario revocar la decisión contenida en la Resolución N° 32244 del 05 de Junio de 2017, puesto que no fueron objeto de estudio de patentabilidad modificaciones oportunamente presentadas durante la actuación administrativa, resulta improcedente en esta etapa procesal revisar los argumentos en relación con la patentabilidad y claridad de un pliego reivindicatorio que sido objeto de tres modificaciones válidas.

3.4. Respecto a las concesiones foráneas.

Frente a las concesiones extranjeras mencionadas por la recurrente, cabe indicar que en materia de patentes imperan los principios de territorialidad, autonomía e independencia, de manera que cada país es autónomo al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invención, debido a que lo hace con base en sus propios análisis y exámenes de patentabilidad, las circunstancias del caso y, por supuesto, la normativa aplicable.

Al respecto, vale la pena traer a colación lo que sobre el particular sostuvo Consejo de Estado en sentencia proferida el 4 de julio 2013¹, acogiendo lo que sobre ese tópico ha

¹ CONSEJO DE ESTADO, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Ref: Expediente núm. 2006-00131-00. Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Actora: HOECHST SCHERING AGREVO GMBH.

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la sentencia de interpretación prejudicial rendida dentro del proceso 85-IP-2011. En efecto, el Honorable Consejo señaló lo siguiente:

“Finalmente, respecto al otorgamiento de patentes por parte de las Oficinas Americana y Europea de Patentes, encuentra la Sala que ello no tiene incidencia en la decisión que deba tomar la Autoridad Nacional, ya que los países miembros de la Comunidad Andina adoptaron un sistema de patentes autónomo e independiente que solo se subsumen a la normatividad comunitaria”

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el citado proceso 85-IP-2011, manifestó sobre el tema lo siguiente:

“PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA EN RELACIÓN CON EL ESTUDIO DE PATENTABILIDAD QUE REALIZAN OTRAS OFICINAS DE PATENTES.

La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que respecto de las patentes concedidas en otros países para la misma invención, es importante advertir que cada país es autónomo en este aspecto. Por lo tanto, es adecuado referirse al principio de independencia en relación con el estudio de patentabilidad que realizan otras oficinas de patentes.

El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Capítulo I de la Decisión 344, denominado «De las Patentes de Invención», regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se deba negar igualmente en otro.

Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre se debe adelantar el trámite respectivo ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del correspondiente análisis de patentabilidad.

*Si bien en muchos casos se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente. (...)”.*²

Por lo anteriormente expuesto, encuentra este Despacho procedente revocar la decisión impugnada y en su lugar, remitir el expediente a la etapa procesal correspondiente con el propósito de que se continúe con el respectivo estudio de patentabilidad.

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 85-IP-2011.

Resolución N° 18890

Ref. Expediente N° 14191567

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

RESUELVE:

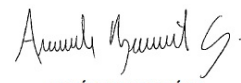
ARTÍCULO PRIMERO: Revocar la decisión contenida en la Resolución N° 32244 del 05 de Junio de 2017, por medio de la cual se denegó una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la práctica del examen de patentabilidad previsto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y hacer el correspondiente traslado al solicitante, teniendo en cuenta el capítulo reivindicatorio incluido en el radicado bajo el N° NC2017/0007261 del 19 de Julio de 2017.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolución a la sociedad DOW AGROSCIENCES LLC, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la etapa de revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

2019
Dado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2019.05.31
17:01:35 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

