

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 26731

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Por la cual se deniega 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 6 de julio de 2017, con el N° NC2017/0006822, por DANZIGER “DAN” FLOWER FARM, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “PLANTAS DE GYPSOPHILA QUE TIENEN CANTIDAD ELEVADA DE BETA-CAROTENO Y MÉTODOS PARA OBTENER LAS MISMAS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/IL2015/051250 del 23 de diciembre de 2015.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 809 el 31 de octubre de 2017, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12812, notificado el 26 de octubre de 2018, 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° NC2017/0006822 el 7 de marzo de 2019, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 14 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último 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”*.

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 14 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0006822 el 7 de marzo de 2019, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención



Resolución N° 26731

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar un método para la identificación de plantas de *Gypsophila* con un fenotipo de interés, específicamente, color de pétalo diferente al blanco.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para seleccionar una población de plantas de *Gypsophila* para una generación de progenitoras de plantas de *Gypsophila* capaces de producir una planta de retoño que tienen una flor con un fenotipo alterado, y una composición.

6.2 Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 Decisión 486)

Tal como está contemplado en el artículo 14 de la Decisión 486, los usos no son susceptibles de protección, dado que se protegen productos y procedimientos. El uso de la reivindicación independiente 1 y las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no es patentable teniendo en cuenta que a pesar de estas se encabezan en términos de un método para seleccionar una población de plantas de *Gypsophila* dicho procedimiento no se encuentra definido a partir de sus características técnicas esenciales, es decir indicando una serie de etapas y condiciones específicas que le permitan a la persona medianamente versada en la materia la implementación del método. Por el contrario, las únicas etapas que describe el mencionado método, hacen referencia explícita e indiscutible al **uso** de la composición que comprende: agua, 0.028 a 0.14 mM de ácido giberélico y 0.02 a 0.08 mM de bencilo de adenina para incrementar la cantidad de beta - carotenos, al indicar que “(...) (a) *preparar flores cortadas de dicha generación de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila*; y (b) *poner en contacto cada flor cortada de dicha generación de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila con una composición que comprende agua, 10 a 50 mg/l de ácido giberélico y 5 a 20 mg/l de bencilo adenina, durante al menos 2 días*”. Por lo tanto, el objeto reivindicado es una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo citado.

6.3 Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	EP0993776	“Composition for the treatment of cut tulip flowers”	19 de abril de 2000

El documento D1¹ divulga una composición floral apropiada para prevenir la rápida elongación del tallo y prolongar la vida media en el vaso de tulipanes (Resumen); este documento enseña adicionalmente cómo retardar la pérdida de color y la senescencia de los pétalos (Col. 1, Párr. [0001]).

6.4. Novedad (Art 16 Decisión 486)

¹ <https://patentimages.storage.googleapis.com/5c/08/db/32cab9e268cb59/EP0993776A1.pdf>

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: *“Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, la composición reclamada en la solicitud no es nueva, teniendo en cuenta que la reivindicación 14 está referida a: *“Una composición que comprende: agua, 0.028 a 0.14 mM de ácido giberélico y 0.02 a 0.08 mM de bencilo de adenina”* (Radicado N° NC2017/0006822 el 7 de marzo de 2019).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 14, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición que comprende:	Una composición (Col. 8, Ejemplo 2), que comprende
Agua	agua (Col. 8, Párr. [0033] - Ejemplo 2),
0.028 a 0.14 mM de ácido giberélico	ácido giberélico (GA3) en una concentración de 0.1 – 1.0 mM (Col. 8, Párr. [0033] - Ejemplo 2),
0.02 a 0.08 mM de bencilo de adenina	benciladenina en una concentración de 0.05 – 0.25 mM (Col. 8, Párr. [0033] - Ejemplo 2).

De acuerdo con la tabla anterior, la composición de la reivindicación 14 no es nueva porque sus características técnicas esenciales habían sido divulgadas previamente en el documento D1 que menciona una composición que se aplica a flores de tulipán que comprende agua desmineralizada o agua del grifo; 0.1 - 1.0 mM de ácido giberélico (GA3); y 0.05 - 0.25 mM de benciladenina ((Col. 8, Párr. [0033] - Ejemplo 2).

En consecuencia, la reivindicación 14 no es nueva, según lo divulgado en el documento D1.

6.5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos con respecto a la excepción de patentabilidad (Art. 14 D 486)

El solicitante afirma que *“(…) la solicitante señala que las reivindicaciones 1 y 14 son reivindicaciones independientes de método y producto, respectivamente. El objeto de la presente invención es un método para seleccionar plantas de Gypsophila alteradas, el cual consiste en poner en contacto flores de Gypsophila con una composición de agua, ácido giberélico y bencilo de adenina durante al menos dos días. Adicionalmente, la presente solicitud busca proteger la composición de agua, ácido giberélico y bencilo de adenina utilizada en dicho método.*

Tanto el método de selección de plantas de Gypsophila como la composición empleada en dicho método cumplen con los requisitos de patentabilidad. La aplicación de la composición a las flores corresponde a una etapa del método reclamado en la reivindicación 1, por lo cual no puede ser considerada como un uso”.



Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por el solicitante, la reivindicación independiente 1 y sus dependientes 2 a 13 (Radicado N° NC2017/0006822 el 7 de marzo de 2019) no definen un método para seleccionar plantas de *Gypsophila* en términos de sus características técnicas esenciales, es decir indicando una serie de etapas y condiciones específicas que le permitan a la persona medianamente versada en la materia la implementación del método. Por el contrario, como se expuso anteriormente, las únicas etapas que describe el mencionado método, hacen referencia explícita e indiscutible al uso de la composición reclamada en la reivindicación 14 al indicar que “(...) (a) *preparar flores cortadas de dicha generación de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila*; y (b) *poner en contacto cada flor cortada de dicha generación de progenitoras individuales de plantas de Gypsophila con una composición que comprende agua, 10 a 50 mg/l de ácido giberélico y 5 a 20 mg/l de bencilo adenina, durante al menos 2 días*”. Además, el mismo solicitante confirma en la respuesta al Oficio N° 12812, que la única etapa del método reivindicado consiste en el uso de la composición al indicar que “*El objeto de la presente invención es un método para seleccionar plantas de Gypsophila alteradas, el cual consiste en poner en contacto flores de Gypsophila con una composición de agua, ácido giberélico y bencilo de adenina*”.

Por otro lado, este despacho se permite aclarar, que aparte de que el mencionado método carece de etapas técnicas, la reivindicación independiente 1 hace referencia inequívoca a los resultados que se pretenden alcanzar con dicha población de plantas de *Gypsophila* progenitoras al indicar que “(...) *plantas de Gypsophila capaces de producir una planta de retoño que tienen una flor con un fenotipo alterado, dicha flor que tiene un fenotipo alterado comprende una cantidad elevada de beta-caroteno, en donde dicha cantidad elevada de betacaroteno es al menos 2 veces la concentración de beta-caroteno en comparación con la concentración de beta-caroteno en una Gypsophila de control (...)*” “(...) *en donde una flor que desarrolla pétalos que tienen color crema, color amarillo o sus combinaciones como opuesta al color blanco es seleccionada como una generación progenitora de plantas de Gypsophila capaces de producir una planta de retoño que tiene una flor con un fenotipo alterado (...)*”. Finalmente, vale subrayar, que las reivindicaciones dependientes mencionan las características bioquímicas de las plantas de *Gypsophila* con respecto al contenido de carotenoides, pigmentos y clorofilas, y no aportan ninguna característica técnica esencial al método reclamado en la reivindicación independiente. Por lo tanto, este Despacho advierte que debido a que el solicitante no realizó ningún esfuerzo por superar las objeciones planteadas durante la actuación administrativa desplegada en el Oficio N° 12812, el objeto reclamado en las reivindicaciones 1 a 13 corresponde una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo citado.

Argumentos con respecto a la novedad de la solicitud (Art. 16 D 486)

El solicitante manifiesta que “*Para periodos de tiempo equivalentes entre el tratamiento de D1 y el método de la presente invención, la concentración de ácido giberélico en D1 se encuentra entre 0.1-1.0 mM y 0.2-0.5 mM, mientras que la concentración de bencilo de adenina se encuentra entre 0.05-0.25 mM y 0.01-0.05 mM. En contraste, la concentración de estos componentes reclamada en la reivindicación 14 corresponde a 0.028-0.14 mM y 0.02-0.08 mM de ácido giberélico y bencilo de adenina, respectivamente. Como se puede observar ninguno de los rangos divulgados en D1 comprende completamente los rangos reclamados en la presente invención.*”

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

Adicionalmente, ninguno de los rangos de concentración de ácido giberélico y de bencilo de adenina divulgados en D1 son exactamente iguales a los rangos de concentración de estos componentes divulgados en las páginas 49 a 51 de la descripción de la presente solicitud”.

Al respecto, este Despacho se permite aclarar en primer lugar que la reivindicación 14 (Radicado N° NC2017/0006822 del 7 de marzo de 2019) presenta la expresión de transición de tipo abierto “*comprende*” por lo cual se interpreta que la composición objeto de estudio puede incluir elementos adicionales a los mencionados y no implica una limitación en el alcance de la reivindicación. En este sentido, el documento D1 divulga en una realización particular una composición para inhibir la rápida elongación de los tallos de flores de tulipán cortadas que comprende: etefón, ácido giberélico (GA), benciladenina y cloruro de calcio (Col. 3, Párr. [0010]), por lo cual, a pesar de incorporar dos componentes adicionales con respecto a la composición reivindicada, dicha anterioridad es pertinente para afectar la novedad de la presente solicitud.

Por otro lado, este Despacho se permite aclarar, que contrario a lo indicado por el solicitante, para realizar una afectación por novedad no es necesario que el documento D1 divulgue exactamente los mismos rangos de concentración de los componentes de la composición. En este sentido, dado que el rango numérico de concentración de ácido giberélico (0.1 – 1.0 mM) y benciladenina (0.05 – 0.25 mM) divulgados en el documento D1 (Col. 8, Párr. [0033] - Ejemplo 2) se traslapan parcialmente con los rangos numéricos de concentración de ácido giberélico (0.028 a 0.14 mM) y benciladenina (0.02 a 0.08 mM) que definen las características técnicas esenciales de la composición reivindicada, el estado de la técnica anula la novedad de la presente invención.

Finalmente, vale decir, que la memoria descriptiva no evidencia un desarrollo concreto ni explícito que demuestre, a partir de pruebas técnicas, que una composición que comprenda: agua, 0.028 a 0.14 mM (10 a 50 mg/l) de ácido giberélico y 0.02 a 0.08 mM (5 a 20 mg/l) de bencilo de adenina, sea útil en la selección de una población de plantas de *Gypsophila* con un fenotipo alterado que genere una flor con pétalos que tienen color amarillo claro y/o crema. En este sentido, únicamente la descripción indica que “(...) *los investigadores aumentaron la concentración de GA común de 5 mg/l a 10 mg/l y hasta 25 mg/l y también agregaron 10 mg/l de BA (bencilo adenina) a la solución (...)*” (Pág. 64, Ejemplo 1 – Radicado N° NC2017/0006822 del 6 de julio de 2017). En consecuencia, de la descripción se advierte que no hay una composición que comprenda todos los rangos de concentración de ácido giberélico y bencilo de adenina reivindicados, sino que parte de unos valores de concentración específicos de dichos componentes que permitieron el descubrimiento de una variedad de una planta de *Gypsophila*.

SÉPTIMO: Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2017/0006822 el 7 de marzo de 2019 y teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA OBTENER PLANTAS DE GYPSOPHILA QUE TIENEN CANTIDAD ELEVADA DE BETA-CAROTENO Y MÉTODOS PARA OBTENER LAS MISMAS”.

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

Resolución N° 26731

Ref. Expediente N° NC2017/0006822

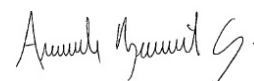
RESUELVE.

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA OBTENER PLANTAS DE GYPSOPHILA QUE TIENEN CANTIDAD ELEVADA DE BETA-CAROTENO Y MÉTODOS PARA OBTENER LAS MISMAS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a DANZIGER "DAN" FLOWER FARM, 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 8 de julio de 2019



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2019.07.08
17:02:08 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.