

Bogotá, 28 de agosto de 2019

Señor Director
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2019/0005839.

Asunto: Contestación requerimiento de forma. Oficio N° 5766 de 4 de julio de 2019.

Yo, **MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA**, obrando como apoderado del trámite antes identificado, doy contestación al Oficio N° 5766 de 4 de julio de 2019, a través del cual el examinador de la patente solicita contrato de acceso a recursos genéticos.

1. FUNDAMENTO DEL REQUERIMIENTO.

A través del Oficio N° 5766 de 4 de julio de 2019 la Dirección de Nuevas Creaciones conmina al solicitante a que presente “Copia de contrato de acceso a recursos genéticos”, de acuerdo al Artículo 26 de la Decisión Andina 486, literal h.

Lo anterior, por cuanto señala el requerimiento; “la invención involucra la extracción de exudados gomosos de *Euphorbia cotinifolia* y *Euphorbia laurifolia*, y teniendo en cuenta que las especies *Euphorbia cotinifolia* y *Euphorbia laurifolia* son nativas de Colombia y los países andinos, es necesario que allegue el contrato de acceso correspondiente”

A continuación, se entra a exponer los elementos jurídicos y fácticos que permiten afirmar que NO es necesario contar con contrato de acceso a recursos genéticos y/o sus productos derivados.

2. NORMATIVIDAD RELEVANTE

Para poder entender cuándo y con respecto a qué actividades se requiere contrato de acceso a recursos genéticos o sus derivados, es menester referirnos a la normatividad que regula la materia para Colombia.

La primera referencia que hay que hacer es sobre la **Decisión Andina 391 de 1996**, en la que se regula el acceso a los recursos genéticos y sus derivados a través del denominado contrato de acceso. En dicho contrato se busca establecer las condiciones mutuamente acordados entre el Estado, como administrador de los Recursos genéticos y sus Derivados, el dueño de los terrenos donde se encuentra el recurso y el solicitante de acceso.

La mencionada Decisión plantea, en su artículo tercero, que se requerirá contrato de acceso **cuando se trate de recursos genéticos de los cuales los países miembros son países de origen**, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles, así como a recursos genéticos de las especies migratorias que, por causas naturales, se encuentren en el territorio de los países andinos. (Negrilla fuera de texto de la Decisión).

En este punto debemos mencionar que la Decisión Andina 391, así como la Decisión Andina 486, habla es de países de origen y no como lo menciona el examinador de plantas nativas. Es decir que los recursos deben ser originarios de Colombia, lo cual no se puede concluir con relación a las especies mencionadas. Y es que el examinador no presenta prueba alguna sobre que dichos recursos genéticos sean originarios de Colombia o comunidad andina.

Ahora bien, es importante también incluir dentro de la relación normativa la Resolución 1348 de 2014, ya que es a través de ella que el Estado Colombiano reglamenta las actividades susceptibles de contrato de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados.

La anterior Resolución es de manifiesta importancia, ya que además de requerirse que los recursos genéticos a los que se accederá sean de origen andino, es necesario que las actividades que se realizarán con relación a ellos sean aquellas, y solo aquellas, mencionadas en la Resolución. De otra manera, por más que sean recursos genéticos originarios de los países andinos, si no se realizan actividades específicas sobre ellos como las contempladas en la resolución, *ergo* se debe concluir que no se requiere contrato de acceso.

El artículo 2 de la mencionada Resolución señala que serán actividades que configuran acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, las siguientes que se realicen con especies nativas, bien sea en sus formas silvestres, domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, incluyendo virus, viroides y similares:

1. Las que pretendan la **separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y/o el ARN**, en todas las formas que se encuentren en la naturaleza.
2. Las que pretendan el **aislamiento de una o varias moléculas, entendidas estas como micro y macromoléculas**, producidas por el metabolismo de un organismo.
3. Siempre que se pretenda solicitar patente sobre una función o propiedad identificada de una molécula, que no se ha aislado y purificado.

Además de lo anterior, el numeral 3 mencionado, fue suprimido por la Resolución 1352 de 2017, dejándolo como un párrafo, en el que se exige que se presente contrato de acceso a Recursos Genéticos según la Decisión Andina 486 de 2.000.

Atendiendo a lo anterior, se concluye que solo son dos las actividades que se reconocen por el estado colombiano como acceso a recursos genéticos y productos derivados a las cuales se les exige contrato de acceso a recursos genéticos, es decir:

1. Las que supongan separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y/o ARN, y 2. Actividades que supongan el aislamiento de una o varias moléculas, ya sean micro o macromoléculas.

3. ¿SE REQUIERE CONTRATO DE ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS PARA EL CASO EN ESTUDIO?

La respuesta es NO. No se requiere contrato de acceso a recursos genético, y vamos a explicar por qué.

Primero que todo, como ha quedado claro a partir de la normatividad que regula el tema en Colombia, para que se requiera contrato de acceso a recursos genéticos se requiere que:

- Que se trate de recursos genéticos de origen andino, o al menos que sean originarios de países que hagan parte de la Comunidad Andina.
- Que siendo recurso genético originario colombiano o andino, bien sea en sus formas silvestres, domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, incluyendo virus, viroides y similares, sobre ellas se pretendan realizar alguna de las siguientes actividades:
 - Las que pretendan la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y/o el ARN, en todas las formas que se encuentren en la naturaleza.
 - Las que pretendan el aislamiento de una o varias moléculas, entendidas estas como micro y macromoléculas, producidas por el metabolismo de un organismo.

Cuál es el origen de las especies materia de estudio?

La primera descripción de la familia Euphorbia fue realizada por Carlos Linneo, y publicada en Species Plantarum en 1753. En dicho documento histórico queda claro que el origen de dichas especies no es Colombia ni países andinos. Por el contrario se ubican en la India, África y otros lugares.

La referencia a la familia y sus especies la hace en el SPECIES PLANTARIUM de 1753 desde la página 450 a la página 463.

Lo anterior nos permite concluir que ninguna de las dos especies es de ORIGEN colombiano o andino.

Así las cosas, por un lado el examinador no demuestra el origen de las especies en Colombia o países andinos, y por el otro, queda claro en la referencia hecha por Linneo, dichas especies y en general la familia, no se ubica su origen en dichos países, por tanto la primera conclusión es que las especies no son de origen colombiano o andino.

Ahora bien, pensemos que aceptamos que el origen de dichas especies es Colombia o algún país andino, cuestión que no estamos haciendo en este escrito; en ese caso se tiene que demostrar, por parte de la Superintendencia, que se configuraron o realizaron ciertas actividades que puntualiza la normatividad nacional, y no la normatividad Andina, ya que la definición de las actividades que configuran acceso fueron establecidas por resoluciones nacionales y no normatividad andina, y por tanto debemos centrarnos exclusivamente en ellas.

Así, las cosas, a continuación entramos a demostrar que los inventores o el solicitante no realizaron ninguna de las dos actividades que menciona la Resolución 1348 de 2014, ni son dichas actividades necesarias, relevantes para la patente.

No se realizaron las actividades mencionadas y descritas en la Resolución 1348

de 2014?

Podría afirmarse que se trata de una especie que fue domesticada en Colombia, por ejemplo, como en otros países de la región tropical mundial, y así se encuadraría en el encabezado de la lista de actividades que configuran acceso a recursos genéticos, y por tanto aquellas que requieren contrato de acceso.

Ahora bien, independientemente que se pueda considerar como especie domesticada colombiana, o nativa colombiana, (Cuestión que no estamos haciendo) se debe además estar dentro de las actividades que taxativamente plantea la Resolución mencionada.

Se hace necesario entonces profundizar en cada una de las dos actividades descritas en la Resolución:

- *Las que pretendan la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y/o el ARN, en todas las formas que se encuentren en la naturaleza.*

En el presente caso, no se realiza o realizó ninguna actividad que supusiera la separación de las unidades funcionales y no funcionales del ADN y/o ARN. NO se realizó ninguna actividad de ingeniería genética, modificación de gen, aislamiento de genes, edición de genes o actividad similar.

- *Las que pretendan el aislamiento de una o varias moléculas, entendidas estas como micro y macromoléculas, producidas por el metabolismo de un organismo.*

No se realiza o realizó actividad alguna que supusiera aislamiento de una o varias moléculas, ya sea micro o macromoléculas.

Para ello es necesario precisar en qué consiste el aislamiento de moléculas desde el punto de vista científico. Son muchas las técnicas que se usan para separar, analizar y aislar, entre ellas electroforesis, cromatografía y ultracentrifugación. Ninguna de

dichas actividades se realizaron para los propósitos de la patente ni como actividades para desarrollar la invención, por tanto no se puede predicar que hubo aislamiento de micro o macromoléculas.

De lo anterior, se concluye que no se realizó ninguna de las actividades definidas por la legislación nacional como de acceso a recursos genéticos y por tanto tal requisito no puede ser exigido dentro del trámite de la presente patente.

4. CONCLUSIÓN Y PRETENSIÓN

Atendiendo a lo anterior, se concluye que no se requiere contrato de acceso a recursos genéticos, y por tanto se solicita a la Superintendencia se continúe con el proceso de protección de la patente solicitada.

Adicionalmente, se considera que al ser clara la norma jurídica, y adicionalmente quedar claro el no cumplimiento de los postulados para que se requiera contrato de acceso, no se hace necesario la consulta al Ministerio de Ambiente Colombia, más cuando no existe norma alguna que exija tal obligación, y ante la claridad de la situación analizada, así como antecedentes de la misma Superintendencia.

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Señor Examinador, se solicita atentamente proceder con el trámite respectivo, entre ellos la orden de publicación.

Cordialmente,



MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA
C.C. 13.540.378
T.P. 115.226 del C.S de la J.