



Superintendencia de
Industria y Comercio



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 75233

Ref. Expediente N° NC2022/0000997

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 31 de enero de 2022 con el número N° NC2022/0000997, por SYNGENTA CROP PROTECTION AG, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “LOCI GENÉTICOS ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN LA SOJA”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2020/044228 del 30 de julio de 2020.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 952 el 07 de febrero de 2022, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 8111 de 8 de mayo de 2024, 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2022/0000997 el 09 de agosto de 2024, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 6 que reemplazan las originalmente presentadas. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que la modificación amplía materia porque los métodos reclamados en las nuevas reivindicaciones 5 y 6 no habían sido divulgados en la descripción ni en el capítulo reivindicatorio inicial. Puesto que no se divulgó ningún método con todas las etapas reclamadas en las reivindicaciones 5 y 6, y se está mezclando el método para producir una planta de soya con resistencia aumentada a la Roya de la Soja Asiática (ASR por sus siglas en ingles), con el método para identificar o seleccionar una planta que comprenda un alelo de resistencia a ASR, que se presentaron inicialmente como métodos independientes, por lo cual, se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2022/0000997 el 31 de enero de 2022.

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.”*



Resolución N° 75233

Ref. Expediente N° NC2022/0000997

Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486. Por lo tanto, se tendrán en cuenta las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2022/0000997 del 31 de enero de 2022.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 10 incluidas en el radicado bajo el N° NC2022/0000997 el 31 de enero de 2022, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema técnico planteado consiste en la necesidad de reducir la incidencia y/o el impacto de patógenos en agricultura, en la producción de cultivos de soja.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea métodos, composiciones para identificar, seleccionar y/o producir una planta o un germoplasma de soja resistente a enfermedades utilizando marcadores, genes e intervalos cromosómicos derivados de *Glycine canescens* PI440935, PI483193, PI595799, o de uno de sus descendientes, o de *Glycine tomentella*, o de uno de sus descendientes.

Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 1 a 10 no es patentable, toda vez que, reclaman una planta élite de *Glycine max* transgénica, una célula vegetal o parte de una planta.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la excepción de patentabilidad

En lo referente a los argumentos del solicitante con relación a la excepción de patentabilidad de las reivindicaciones 1 a 10 estudiadas de la solicitud, en donde manifestó:

“En atención a las observaciones del Despacho, presento un nuevo pliego reivindicatorio que reemplaza en su totalidad al actualmente en trámite. En específico, se han retirado las Reivindicaciones dirigidas a materia no patentable bajo las disposiciones del literal c) del artículo 20 de la Decisión 486, de modo que la nueva materia reclama métodos para producir una planta de soja con resistencia incrementada a la Roya de la Soya Asiática, y métodos para identificar o seleccionar una planta de soja con resistencia incrementada

Resolución N° 75233

Ref. Expediente N° NC2022/0000997

a la Roya de la Soya Asiática Las limitaciones incorporadas están debidamente sustentadas en la Descripción inicialmente presentada, Ejemplo 3.

Se incorporan nuevas Reivindicaciones 5 y 6 dirigidas a métodos de producción de plantas mediante la introducción de un intervalo cromosómico y el empleo de selección de marcador molecular. Las nuevas reivindicaciones están debidamente sustentadas por la Descripción y Reivindicaciones inicialmente presentadas (...).

Teniendo en cuenta que las modificaciones a las Reivindicaciones y aclaraciones que presento en esta oportunidad atienden a cabalidad a las observaciones planteadas por el Despacho, presentando materia susceptible de patentabilidad, respetuosamente solicito proceda a realizar el examen de patentabilidad en los términos del Artículo 45 de la Decisión 486, y se notifique al solicitante cualquier observación que se derive de dicho examen”

No obstante, esta Oficina se permite indicar, en primer lugar, que no se acepta la modificación del capítulo reivindicatorio presentado bajo el radicado N° NC2022/0000997 el 09 de agosto de 2024, porque amplía materia, ya que los métodos reclamados en las nuevas reivindicaciones 5 y 6 no habían sido divulgados en la descripción ni en el capítulo reivindicatorio inicialmente presentados.

Por consiguiente, se tiene que el argumento no es de recibo por parte de esta Oficina, en la medida que los métodos reclamados en las reivindicaciones 5 y 6 modificadas no se encuentran divulgados en la descripción, ni en las reivindicaciones inicialmente presentadas, porque no se divulgó un método que comprenda introducir un intervalo cromosómico asociado con resistencia ASR, aislar un ácido nucleico y detectar en el ácido nucleico la presencia de un marcador molecular asociado al intervalo cromosómico. Por el contrario, se presentan dos métodos independientes para producir una planta de soja que tiene resistencia aumentada a la Roya de la Soja Asiática (ASR) y, por otra parte, un método para identificar o seleccionar una planta de soja que tenga un alelo de resistencia a la ASR.

Aunque el solicitante señale el ejemplo 3 como sustento para las modificaciones presentadas el 09 de agosto de 2024, se advierte que el respectivo ejemplo tampoco se refiere a la identificación de un marcador molecular asociado a la resistencia a la roya y, por el contrario, solamente se refiere a la detección de ploidía mediante citometría de flujo, de modo que se trata de procesos diferentes.

Por lo anterior, se estudia el capítulo reivindicatorio anterior (Radicado N° NC2022/0000997 del 31 de enero de 2022) que reclama plantas, semillas o parte de una planta élite de *Glycine max* con resistencia aumentada a la Roya de la Soja Asiática (ASR), que no son susceptibles de patentabilidad, de acuerdo con el artículo 20 literal c) de la Decisión 486, por lo mismo, tales argumentos son insuficientes para otorgar la patente solicitada.

Argumentos respecto a las reivindicaciones

En lo referente a los argumentos del solicitante con relación a las reivindicaciones presentadas, donde manifestó:

“Adicionalmente, informo que las nuevas reivindicaciones hacen referencia a las Tablas 1 a 3 y 4 a 5 de la Descripción, por cuanto esta referencia es absolutamente necesaria. Al respecto, a través de la Guía para el Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad, numeral 4.3.16, ese Despacho ha establecido que: (...)

Resolución N° 75233

Ref. Expediente N° NC2022/0000997

Dada la extensión de las Tablas en mención y que las mismas se repiten en las Reivindicaciones 2, 4, 5 y 6, en pro de la claridad y concisión, se hace estrictamente necesario incorporar dichas Tablas por referencia. Tal referencia no representa falta de claridad y concisión de la definición, en la medida que las tablas mencionadas presentan la información que se reclama de manera precisa y sin ninguna ambigüedad, y el técnico medio estará en la capacidad de identificar el alcance de la protección solicitada a partir de las mismas. Por lo tanto, respetuosamente solicito se acepte la redacción actual de las Reivindicaciones. (...)

Sea esta la oportunidad de indicarle al solicitante que, teniendo en cuenta que no se aceptan las modificaciones a las reivindicaciones presentadas el 09 de agosto de 2024 bajo el N° NC2022/0000997, porque amplían la materia inicialmente divulgada, no es procedente pronunciarse respecto a los argumentos respectivos a la claridad de las reivindicaciones.

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

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la 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:

“LOCI GENÉTICOS ASOCIADOS CON LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES EN LA SOJA”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a SYNGENTA CROP PROTECTION AG advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la 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 29 de noviembre de 2024

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2024.11.29
12:02:20 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.