

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 4861 de 9 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001639

Señor(a)
BEJO ZADEN B.V.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “**SEMILLA VERDADERA HIBRIDA DE PATATA**”
NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2016/067656
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 25 de julio de 2016.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

La modificación de las reivindicaciones 1 a 6 presentada mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0001639 del 22 de octubre de 2020, no es aceptable porque no se realizó el pago de la tasa respectiva como respuesta a requerimiento por artículo 45, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 1.2.2.5.1 de la Resolución Número 59669 de 2020. En consecuencia, el estudio de patentabilidad se realizará sobre el capítulo reivindicatorio presentado mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0001639 del 22 de febrero de 2019.

2. Objeto de la invención

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 estudiarán las reivindicaciones 1 a 10 del radicado N° NC2019/0001639 del 22 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar un método para suministrar eficientemente material de papa básico, que esté libre de patógenos acumulados transmitidos por tubérculos como viroides, virus, bacterias y hongos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona semillas de papa verdadera híbrida (SPV), además de las plantas de papa cultivadas a partir de una SPV y tubérculos de papa producidos por dichas plantas.

3. Excepción de Patentabilidad (Art. 20 Decisión 486 literal (c))

El objeto de las reivindicaciones 1 a 8 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486, toda vez que hacen referencia a semillas de papa verdaderas híbridas (SPV), plantas de papa cultivadas a partir de una semilla de papa verdadera híbrida (SPV) y tubérculos de papa de dichas plantas. Se le aclara al solicitante que, a pesar de que la presente solicitud reclama semillas de papa tetraploides (4n), estas corresponden a estructuras vegetales capaces de dar origen a nuevas plantas de papa y, en consecuencia, se consideran materia exceptuada de patentabilidad de acuerdo con el



Oficio N° 4861 de 9 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001639

artículo citado. Agregado a lo anterior, se le precisa al solicitante que los procesos de cruzamiento de plantas parentales de papa tetraploides, a pesar de que no sean eventos que ocurran naturalmente, copian los procedimientos esencialmente biológicos que se dan en la naturaleza y, por consiguiente, también se consideran exceptuados de patentabilidad de acuerdo con el artículo citado.

Por otro lado, se le recuerda al solicitante, que el carácter híbrido o transgénico de una semilla o una planta, no modifica el proceso biológico de reproducción de variedades vegetales. Finalmente, es importante aclarar que independientemente de que una semilla, una planta o un tubérculo estén o no modificados o de los procesos de obtención de estos, dicha materia es una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo citado.

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

El uso de las reivindicaciones 9 y 10 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14, teniendo en cuenta que reclaman el *“uso de tubérculos de patata (...) como patata de semilla para propagación vegetativa de los mismos”* y el *“uso de semilla verdadera híbrida de patata (...) para la producción de tubérculos de patata para su uso como patatas de semilla, consumo como patatas de mesa, la industria de procesamiento de alimentos y para aplicaciones industriales”*.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto al capítulo reivindicatorio modificado Radicado N° NC2019/0001639 del 22 de octubre de 2020.

El solicitante manifiesta que: *“Siguiendo precisas instrucciones de mi representada, adjunto un nuevo capítulo reivindicatorio revisado y corregido, las cuales incluyen el depósito en la reivindicación 1”*.

Al respecto, esta Oficina se permite reiterar que no se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo reivindicatorio como contestación al Oficio N° 9042, dado que, no se realizó el pago de la tasa de modificación respectiva como respuesta a requerimiento por artículo 45, de acuerdo con lo establecido en el literal a) del numeral 1.2.2.5.1 de la Resolución Número 59669 de 2020. En consecuencia, el estudio de patentabilidad se realizará sobre el capítulo reivindicatorio presentado mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0001639 del 22 de febrero de 2019.

Argumentos respecto a la excepción a la patentabilidad de las reivindicaciones modificadas (Radicado N° NC2019/0001639 del 22 de octubre de 2020).

El solicitante argumenta que: *“La presente reivindicación 1 se refiere a semillas tetraploides obtenidas del cruzamiento de progenitores tetraploides. Las plantas de papa tetraploides ($2n = 4$) no se encuentran en la naturaleza, es decir, las plantas de papa que ocurren naturalmente son diploides ($2n = 2$) y, como tal, cruzar dos plantas parentales tetraploides no es un evento que ocurra naturalmente (...)”*.

“Resumiendo lo anterior, ni la provisión de líneas parentales tetraploides ni el cruce de las mismas para producir semillas son posibles sin la intervención humana”.



Oficio N° 4861 de 9 de abril de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001639

En respuesta a los argumentos del solicitante, esta Oficina se permite aclarar que la Decisión 486 recita en su artículo 20 lit. (c) lo siguiente:

“Artículo 20.- 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 (...).”

En este orden de ideas, debería ser evidente para el solicitante que la materia reclamada, en el pliego reivindicatorio modificado, corresponde en su totalidad a materia exceptuada de patentabilidad. Al respecto, esta Oficina se permite reiterar, que el producir una semilla de papa tetraploide, a partir del cruzamiento de progenitores tetraploides, no representa un producto susceptible de patentabilidad que supere lo establecido en el Art. 20 lit. (c), dado que, dicha semilla de papa hibrida al igual que una semilla de papa convencional, serían capaces de generar un nuevo organismo vegetal, es decir, una planta de papa, independiente, si esta es una planta de papa tetraploide o diploide.

Finalmente, esta Oficina se permite reiterar que independientemente de que una semilla, una planta o un tubérculo estén o no modificados o de los procesos de obtención de estos, dicha materia en la jurisdicción colombiana es una excepción a la patentabilidad de acuerdo con el artículo citado.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

