

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10625 de 8 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

Señor(a)
LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: **“MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS”**

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/062056

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 16 de noviembre de 2017.

PRIORIDAD: 16/11/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/422,918

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)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 09 de abril de 2021, bajo el número NC2019/0005042, por ajustarse a los requisitos legales.

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 13 del radicado N° NC2019/0005042 del 09 de abril de 2021.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar métodos y materiales para producir bioplaguicidas efectivos para controlar los nemátodos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para controlar nemátodos, que comprende preparar una composición nematocida basada en microbios cultivando un microorganismo *Pseudozyma aphidis* y aplicar la composición nematocida a los nemátodos y/o su ambiente.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 9 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que, aunque se refieren a un método, incluyen una etapa de aplicación de la composición nematocida a los nemátodos y/o su ambiente, lo cual corresponde a un uso. Si bien la primera etapa menciona el cultivo de microorganismos en condiciones que se produzca un biosurfactante, esta es una etapa independiente



Oficio N° 10625 de 8 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

realizada en otro momento o lugar, que no afecta directamente el método objeto de la solicitud que consiste en el control de nematodos por medio de la aplicación de dicha composición a dicha plaga y/o su ambiente.

El objeto de las reivindicaciones 10 a 13 no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486, toda vez que, aunque se refieren a un método, incluyen como única etapa la aplicación de un compuesto a los nemátodos y/o su ambiente, lo cual corresponde a un uso.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 16 de noviembre de 2016 que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, no se traslada búsqueda al no definirse materia técnica patentable.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la patentabilidad de la solicitud.

El solicitante argumenta lo siguiente “(...) *la materia reclamada en la presente solicitud Sí corresponde a una invención y argumenta lo siguiente: aunque las reivindicaciones, modificadas (...) mencionan un producto de origen natural (un cultivo microbiano – composición nematocida basada en microbios), el análisis de las reivindicaciones en su conjunto indica que éstas están dirigidas a un método, específicamente un método para controlar nemátodos (...) un experto en la materia entiende claramente que la materia reclamada no hace referencia al producto en sí (entendido como la composición nematocida basada en microbios) sino que está enfocada a un método para controlar nemátodos, en donde las etapas que caracterizan el método no corresponden a un proceso natural, sino más bien, requieren la intervención humana (...) el solicitante respetuosamente manifiesta que las reivindicaciones en cuestión no recitan un “uso” sino que divulgan materia similar a la reclamada en las reivindicaciones 1 a 17(...)*”

Con respecto a los anteriores señalamientos, este despacho sostiene que el método reclamado en las reivindicaciones 1 a 13 del radicado N° NC2019/0005042 del 09 de abril de 2021 no se considera materia patentable al considerar que la decisión Andina 486 en el artículo 14 menciona: “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” (énfasis añadido). En consecuencia, la materia contenida en la solicitud bajo estudio no es patentable puesto que se refiere a un método para controlar nemátodos que comprende como una de sus etapas “aplicar” la composición nematocida a los nematodos y/o su ambiente. Si bien no se menciona de forma textual la palabra “uso” a lo largo del capítulo reivindicatorio, la etapa de “aplicación” corresponde a un posible uso de la composición nematocida, lo cual no se considera materia patentable de acuerdo con la legislación vigente.

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



Oficio N° **10625** de **8 de julio de 2021**

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

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



Oficio N° 10625 de 8 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

**INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD**

Solicitud No.		Examen de patentabilidad							
NC2019/0005042		1°		2°	X	3°		Revoca	
Solicitud Internacional No.		Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2017/062056		16 de noviembre de 2017							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)				Prioridad		Presentación			
16/11/2016				X					
Solicitante									
LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC									
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:									
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)		-	

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	-
Palabras clave utilizadas	-
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: A01N 63/04, A01M 17/00, C12N 1/14
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
STN	-	-	-	-	-
Patbase	-	-	-	-	-
DERWENT	-	-	-	-	-
⁽¹⁾ Cita completa literatura no patente (LNP) Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. O Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
⁽²⁾ Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		

Oficio N° 10625 de 8 de julio de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.
Fecha del reporte de búsqueda: (30/04/2021)
Examinador: Jessica Carolina Hernández Galeano