

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70613

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

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 16 de mayo de 2019, con el N° NC2019/0005042, por LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/062056 del 16 de noviembre de 2017.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 861 el 31 de mayo de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10625, notificado el 09 de julio de 2021, 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° NC2019/0005042 el 04 de octubre de 2021, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 13 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 13 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0005042 el 04 de octubre de 2021, no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Resolución N° 70613

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

6.1 Objeto de la invención

El problema técnico planteado 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.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 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 una etapa de aplicación de la composición nematocida a los nemátodos y/o su ambiente, lo cual corresponde a un uso. Si bien las primeras etapas mencionan la selección y el cultivo de microorganismos en condiciones que se produzca un biosurfactante, esta es una etapa independiente 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.

6.3. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante afirma que *“En respuesta a ello, el solicitante respetuosamente manifiesta que las reivindicaciones en cuestión no recitan un “uso” sino por el contrario, la reivindicación 1 reclama un método para controlar nemátodos, en donde dicho método comprende la siguiente serie de pasos: seleccionar una plaga de nematodos diana de las plantas, y preparar una composición nematocida basada en microbios cultivando un microorganismo Pseudozyma aphidis en un caldo de medio nutriente en condiciones tales que el microorganismo produzca un biosurfactante lípido manosileritol (MEL); y recolectar el MEL y el caldo, donde dicho método comprende, además: introducir la composición nematocida en un sistema de irrigación o dispositivo rociador, mezclar la composición nematocida con agua y (...) aplicar la composición nematocida y agua a nematodos y/o su entorno usando el sistema de irrigación o dispositivo rociador (...) Los ejemplos incluidos en la descripción, que si bien no son limitativos, muestran claramente que el método para controlar nemátodos requiere necesariamente la intervención humana para cada una de sus etapas. De esta manera, es evidente que el método reclamado no corresponde a usos y, por lo tanto, debe ser estudiada.”*

Frente a los anteriores señalamientos este Despacho reitera que el método reclamado 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 etapa fundamental “aplicar” la composición nematocida a los nematodos y/o su ambiente. Tal como se indicó a lo largo del trámite, pese a que el solicitante trató de incluir otros pasos, tales como seleccionar la plaga de nematodos, preparar la composición nematocida, recolectar el biosurfactante (MEL) producido; colocarlo en un sistema de irrigación, mezclarlo con agua y luego aplicarlo. Todas estas son etapas previas y en esencia el método converge en la “aplicación” de la composición a los nematodos, lo cual es un uso.

Resolución N° 70613

Ref. Expediente N° NC2019/0005042

Adicionalmente, estas etapas previas ocurren en otro momento y lugar y por lo tanto no son etapas del método mismo cuyo objetivo es controlar nemátodos. En ese sentido, este Despacho ratifica que el método reclamado corresponde a una aplicación y que dicha aplicación corresponde al uso de la composición nematicida, lo cual constituye materia que no puede ser protegida mediante patente de invención, de acuerdo con la legislación vigente.

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

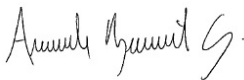
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “MATERIALES Y MÉTODOS PARA EL CONTROL DE NEMATODOS”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a LOCUS AGRICULTURE IP COMPANY, LLC, 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 2 de noviembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZÁLEZ
Fecha: 2021.11.04
09:01:17 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.

