

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 18510 de 26 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001639

Señor(a)
BEJO ZADEN B.V.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “**SEMILLA VERDADERA HÍBRIDA 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)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 22 de octubre de 2020, bajo el número N° NC2019/0001639, 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 6 del radicado N° NC2019/0001639 del 22 de octubre de 2020.

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 6 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 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, son procedimientos esencialmente biológicos porque copian los procesos biológicos que se dan en la naturaleza y, por consiguiente, también se consideran exceptuados de patentabilidad de acuerdo con el artículo citado.



Oficio N° 18510 de 26 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001639

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. 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: *“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. Además, las plantas de cultivo tetraploides se generan por intervención humana como lo demuestra Wikipedia (<https://en.wikipedia.org/wiki/Polyploidy>), la parte relevante de las mismas se reproduce a continuación (...)”*.

En respuesta a los argumentos del solicitante, esta Oficina se permite reiterar 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, esta Oficina reitera categóricamente, teniendo en cuenta lo manifestado en los Oficios N° 9042 y 4861, que la materia reclamada, en el pliego reivindicatorio modificado, corresponde en su totalidad a materia exceptuada de patentabilidad. Al respecto, esta Oficina aclara, 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 híbrida 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.

El solicitante afirma que: *“3. Esto también se demuestra en el artículo adjunto de Hirsch et al. Refiriéndose a la página 1003, columna izquierda, aunque la floración ocurre en las papas tetraploides, las semillas resultantes sufren de depresión endogámica, perdiendo así el rendimiento agronómico. La cría natural es solo un proceso viable que utiliza líneas diploides. De hecho, esta es la razón por la que las patatas tetraploides se propagan vegetativamente. 4. 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”*.

Al respecto, esta oficina se permite aclarar, que le asiste razón al solicitante cuando indica que la provisión de líneas parentales tetraploides ni el cruce de las mismas para producir



Oficio N° 18510 de 26 de noviembre de 2021

Ref. Expediente N° NC2019/0001639

semillas tetraploides son factibles sin la intervención humana. No obstante, esta Oficina advierte, que es precisamente el producto obtenido a partir del cruce de dichas líneas parentales, es decir la semilla híbrida de patata, así como las plantas y tubérculos obtenidos de esta, el que está exceptuado de patentabilidad por las razones expuestas anteriormente. Aunado a lo anterior, vale agregar que simular lo que ocurre en la naturaleza, es decir, cruzar una planta con otra, es un proceso esencialmente biológico, que también está exceptuado de patentabilidad según lo establecido en el artículo citado. Al respecto, el Manual Andino de Patentes establece que: *“Los procesos técnicos que copian la naturaleza tampoco son patentables: por ejemplo un método para polinizar la planta X, que consiste en cortar..., introducir el polen etc., no sería patentable, porque aunque realizado de manera artificial, vendría a ser lo mismo y conseguir los mismos resultados del proceso natural (...)”*¹.

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

¹ Pág. 49. Numeral 6.3.1. Manual Andino de Patentes. Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. 2004.

