

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6161 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

Señores
DE GROOT EN SLOT B.V.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “SEMILLA BOTÁNICA DE AJO, ALLIUM SATIVUM”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/050760
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 12 de enero de 2018.

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

Revisada la modificación a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 23 de enero de 2023 bajo el número NC2020/0008279, y teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta oficina no acepta las modificaciones presentadas porque ni el capítulo descriptivo ni las reivindicaciones iniciales se refieren a un método que comprende cruzar una planta genitora de ajo masculina estéril con una planta genitora de ajo masculina fértil y posteriormente someter la planta genitora masculina estéril y/o masculina fértil a un tratamiento hormonal. Por tanto, se estudiará el capítulo del escrito radicado bajo número NC2020/0008279 presentado el 3 de julio de 2020.

2. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar plantas de ajo capaces de producir cantidades comerciales de semillas de ajo viables, es decir, por lo menos 500 semillas viables por planta de ajo.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una planta de ajo capaz de producir al menos 500 semillas viables por planta de ajo, caracterizada porque dichas semillas viables pueden obtenerse cruzando una planta genitora de ajo masculina estéril con una planta genitora de ajo masculina fértil y en donde dicha planta de ajo masculina estéril tiene un tipo de fenotipo de floración de al menos 5 flores por planta y una ausencia sustancial de bulbillos y/o dicha planta de ajo masculina fértil tiene un tipo de fenotipo de floración de al menos 5 flores por planta y una ausencia sustancial de bulbillos.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio del escrito radicado bajo número NC2020/0008279 presentado el 3 de julio de 2020.

4. Excepción de Patentabilidad



Oficio N° 6161 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

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 6 y 8 a 12 no es patentable, toda vez que, reclaman plantas, partes de plantas o semillas de plantas de ajo o métodos que involucran procedimientos esencialmente biológicos para la producción de semillas botánicas de ajo, donde la planta naturalmente produce dichas semillas.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o de procedimiento.

En consecuencia, la reivindicación 7 no se considera patentable, teniendo en cuenta que reclama el uso de una planta de ajo para la producción de semillas botánicas.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos del solicitante respecto a la modificación de las reivindicaciones

El solicitante afirma que *“Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto a este memorial un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de seis (6) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado el 03 de julio de 2020 (...)*

(...) Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

2.1. Se incluyó una nueva reivindicación 1 que define el método para aumentar la floración y reducir la formación de bulbillos, el cual se define por una secuencia de etapas, en donde se evidencia la intervención humana que incluye la etapa de someter las plantas a un tratamiento hormonal para promover la formación de flores junto con una reducción simultánea de bulbillos. El sustento se puede encontrar en la pág. 6, líneas 1 a 5 y pág. 10 líneas 12 a 13 de la descripción inicialmente presentada.

2.2. Se eliminaron las anteriores reivindicaciones 7 a 12.

2.3. Se arreglaron y modificaron el preámbulo de las nuevas reivindicaciones de acuerdo a su relación actual de dependencia (...)

(...) Al respecto, me permito señalar que dichas modificaciones no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud, pues se realizan con el fin de definir la materia reclamada de forma clara y superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico”.

Se aclara que contrario a lo afirmado por el solicitante, esta oficina no acepta la modificación de las reivindicaciones, dado que no se evidencia en la descripción un método que comprende cruzar una planta genitora de ajo masculina estéril con una planta

Oficio N° 6161 de 13 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

genitora de ajo masculina fértil y posteriormente someter la planta genitora masculina estéril y/o masculina fértil a un tratamiento hormonal.

Además, las referencias a la descripción mencionadas por el solicitante de ninguna manera sustentan el método reivindicado, es el caso de la pág. 10, líneas 12 a 13, las cuales no se refieren al tratamiento hormonal de las plantas genitoras luego del cruce, sino que señalan ejemplos de recubrimientos de las semillas. Por lo tanto, la modificación amplía la materia inicialmente divulgada.

Argumentos frente a las objeciones por excepción de patentabilidad

En lo referente a los argumentos del solicitante con relación a las excepciones a la patentabilidad de la solicitud bajo estudio en donde manifestó *“El examinador señala que las anteriores reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 12 no serían patentables porque hacen referencia a plantas, partes de plantas o semillas de plantas de ajo o métodos que involucran procedimientos esencialmente biológicos, lo cual corresponde a materia considerada exceptuada de patentabilidad de acuerdo con lo establecido en el Art. 20 literal (c) de la Decisión 486” (...)*

(...) “En relación con lo anterior, me permito resaltar que las reivindicaciones referidas a plantas o semillas han sido eliminadas del capítulo reivindicatorio modificado. Por lo tanto, la objeción al respecto ha sido superada. En tanto, la reivindicación 1 ha sido modificada para incluir etapas que denotan la intervención humana, esto es una relativa al tratamiento hormonal para promover la formación de flores junto con una reducción simultánea de bulbillos. El sustento se puede encontrar en la pág. 6, líneas 1 a 5 y pág. 10 líneas 12 a 13 de la descripción inicialmente presentada”.

Se aclara que, teniendo en cuenta que no se acepta la modificación presentada en el capítulo reivindicatorio del escrito radicado bajo número NC2020/0008279 el 23 de enero de 2023, continúa siendo pertinente la objeción por artículo 20 c) para las reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 12 del capítulo presentado el 3 de julio de 2020 mediante radicado NC2020/0008279 porque reclaman plantas, partes de plantas y métodos esencialmente biológicos para su obtención, como se indica en el numeral 4 del presente oficio.

Argumentos frente a las objeciones por uso

El solicitante argumenta que *“El examinador señala que la anterior reivindicación 7 no se considera patentable porque reclama el uso de una planta de ajo. Al respecto, el solicitante atendiendo la observación, ha decidido eliminar dicha reivindicación, por lo que la objeción debe verse por superada”.*

Se aclara que, como no se acepta la modificación del capítulo reivindicatorio del escrito radicado bajo número NC2020/0008279 el 23 de enero de 2023, continúa siendo pertinente la objeción por artículo 14 para la reivindicación 7 del capítulo presentado el 3 de julio de 2020 porque reclama el uso de una planta para la producción de semillas, como se indica en el numeral 5 del presente oficio.

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.

Oficio N° **6161** de **13 de abril de 2023**

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

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