

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 52669

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

Por la cual se deniega una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 3 de julio de 2020 con el N° NC2020/0008279, por DE GROOT EN SLOT B.V., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "SEMILLA BOTÁNICA DE AJO, ALLIUM SATIVUM", que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2018/050760 del 12 de enero de 2018.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 898 el 21 de julio de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 6161 de 13 de abril de 2023, 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.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2020/0008279 el 13 de julio de 2023, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 6 que reemplazan las originalmente presentadas. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que reclama un método para promover la floración en una planta de ajo caracterizado porque comprende: Cruzar una planta genitora de ajo masculina estéril con una planta genitora de ajo masculina fértil, en donde la planta genitora de ajo masculina estéril y/o a la planta genitora de ajo masculina fértil se someten a un tratamiento hormonal para promover la floración junto con una reducción simultánea de la formación de bulbillos. Pero 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 lo cual se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2020/0008279 el 3 de julio de 2020.

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."*

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 12 incluidas en el radicado N° NC2020/0008279 el 3 de julio de 2020 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

Resolución N° 52669

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

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.

Excepción de Patentabilidad

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.

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.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Respecto a la no aceptación de la modificación a las reivindicaciones el solicitante afirma que: *“Se modificó la reivindicación 1 para definir un método para mejorar la floración del ajo, de acuerdo con los propósitos relatados en la descripción originalmente presentada. Dicho método comprende: cruzar una planta genitora de ajo masculina estéril con una planta genitora de ajo masculina fértil el cual encuentra directo sustento en la página 5, líneas 26 a 27 de la descripción originalmente presentada que recita: “siendo dichas semillas viables obtenibles mediante el cruce de una planta genitora masculina estéril de ajo con una planta genitora masculina fértil de ajo”, lo que claramente sustenta la primera parte característica del método y cuyo objeto de floración mejorada esencialmente sin bulbillos se demuestra en la Figura 1. En directa continuación, de dichas líneas 26 y 27, se explica desde la línea 31 que “Para producir cantidades comerciales de TGS, los inventores procedieron (de la presente invención) con material de ajo seleccionado de acuerdo a lo mencionado en la patente EO 0 984 693 que describe el resultado de un*

Resolución N° 52669

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

tratamiento hormonal de plantas de ajo para promover la formación de flores junto con una reducción simultánea de la formación de bulbillos”. Esto explicando, hasta la página 6, líneas 1 a 5 que es acto seguido del cruce de las plantas genitoras estéril y fértil que se realiza dicho tratamiento.” (Subrayado fuera de texto)

Además, menciona que: “El examinador no aceptó la modificación a las reivindicaciones radicada el 23 de enero de 2023, porque (...)

En primer lugar, se desea llamar la atención al examinador, a la página 5, líneas 26 a 27 de la descripción originalmente presentada que recita: “siendo dichas semillas viables obtenibles mediante el cruce de una planta genitora masculina estéril de ajo con una planta genitora masculina fértil de ajo”. Donde la expresión “obtenibles mediante” es posible entenderla como “un método para obtener semillas viables”, sustentado además por el hecho, que cuenta el “cómo” se obtendrían estas semillas viables: “mediante el cruce de una planta genitora masculina estéril de ajo con una planta genitora masculina fértil de ajo (página 5, líneas 26 a 27). Por lo que, la afirmación del examinador carece de fundamento, toda vez que de la descripción inicialmente presentada se puede extraer y entender el propósito de la invención dirigido hacia un método que comprende dicho cruce entre plantas genitoras.

Por otra parte, en cuanto al tratamiento hormonal, la descripción es clara en afirmar que los inventores de la presente invención procedieron con el tratamiento hormonal con material de ajo seleccionado (Ver página 5, línea 31 hasta página 6, líneas 1 a 3) que recita textualmente: “Para producir cantidades comerciales de TGS, los inventores procedieron con material de ajo seleccionado de acuerdo a lo mencionado en la patente EP 0 984 693 que describe el resultado de un tratamiento hormonal de plantas de ajo para promover la formación de flores junto con una reducción simultánea de la formación de bulbillos”. Estando en su derecho el solicitante elegir, cualquier material de ajo que haya mencionado en todo su capítulo descriptivo, que no es cualquiera, sino que está acotado a una planta genitora masculina estéril o fértil, que cumple con la definición dada por material de ajo muchas veces mencionado a lo largo de todo el capítulo descriptivo.

Finalmente, contrario a lo afirmado por el examinador en cuanto a que se refirió a la página 10 de la descripción, aclaramos y confirmamos que contrario a lo afirmado, nos referimos a las páginas 5 y 6, donde se explica que el propósito de la invención es obtener semillas de ajo con una floración mejorada y en ausencia de bulbillos y no como erróneamente señala el examinador en cuanto a recubrimientos”.

Se aclara que contrario a lo afirmado por el solicitante, esta oficina no acepta la modificación de las reivindicaciones presentadas en el capítulo del radicado bajo número NC2020/0008279 el 13 de julio 2023, dado que no se evidencia en la descripción 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.

Además, las referencias a la descripción mencionadas por el solicitante de ninguna manera sustentan el método reivindicado, tal y como se indica en su argumento “Esto explicando, hasta la página 6, líneas 1 a 5 que es acto seguido del cruce de las plantas genitoras estéril y fértil que se realiza dicho tratamiento”. Sin embargo, en las líneas indicadas se menciona “ajo seleccionado de acuerdo con lo mencionado en la patente EP 0 984 693 que describe el resultado de un tratamiento hormonal de plantas de ajo para promover la formación de flores junto con una reducción simultánea de la formación de bulbillos. Esta mejora de la flor de ajo abrió la posibilidad de cultivar semillas de ajo botánicas o verdaderas. Con este material seleccionado es posible producir, en una pequeña escala, semillas viables de ajo con un buen coeficiente de germinación”, pero en

Resolución N° 52669

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

ningún momento se hace alusión a que se trata de un cruce que después implica un tratamiento hormonal. Por tanto, la descripción no se refiere al tratamiento hormonal de las plantas genitoras luego del cruce, y de esta forma la modificación a las reivindicaciones amplía la materia inicialmente divulgada. Así las cosas, no es posible aceptar las modificaciones propuestas.

Así mismo, respecto a las objeciones por excepción a patentabilidad, el solicitante argumenta que: *“El examinador señala nuevamente 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 (...)*

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 de la descripción inicialmente presentada”.

Se aclara que, teniendo en cuenta que no se acepta la modificación al capítulo reivindicatorio presentada en el escrito radicado bajo número NC2020/0008279 el 13 de julio 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. De igual forma, si bien no se aceptan las modificaciones presentadas el 13 de julio de 2023, cabe resaltar que el método allí reclamado es un método esencialmente biológico, puesto que consiste fundamentalmente en el cruce de dos plantas.

Respecto 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, reitera que decidió eliminar dicha reivindicación, por lo que la objeción debe verse por superada”.*

Se aclara que, como no se acepta la modificación del capítulo reivindicatorio presentado bajo número NC2020/0008279 el 13 de julio 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 indicó anteriormente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Denegar la patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“SEMILLA BOTÁNICA DE AJO, ALLIUM SATIVUM”

Resolución N° 52669

Ref. Expediente N° NC2020/0008279

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a DE GROOT EN SLOT B.V. advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la 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 31 de agosto de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.08.31
23:02:49 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.