

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 48352

Ref. Expediente N° NC2023/0014615

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 27 de octubre de 2023 con el No. NC2023/0014615, por GOWAN CROP PROTECTION LIMITED, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada “MÉTODOS DE CONTROL DE AGENTES CAUSALES DE LA SIGATOKA NEGRA Y AMARILLA Y COMPOSICIONES PARA LOS MISMOS”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2022/061393 del 28 de abril de 2022.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 1015 el 20 de noviembre de 2023, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 125 de 5 de enero de 2026, 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 No. NC2023/0014615 de 1 de abril de 2026 respondió oportunamente el requerimiento formulado. Adicionalmente bajo el No. NC2026/0004439 de 6 de abril de 2026 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.

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 13 incluidas en el radicado bajo el No. NC2026/0004439 de 6 de abril de 2026 no cumplen los requisitos indicados. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de nuevos métodos de prevención, control o supresión de patógenos fúngicos en plantas, tales como patógenos que causan la Sigatoka negra o la Sigatoka amarilla, y composiciones útiles en dichos métodos.

Ref. Expediente N° NC2023/0014615

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un “método” para prevenir, tratar o controlar un agente causal de Sigatoka negra o amarilla que comprende aplicar una cantidad eficaz de un agente de tratamiento que comprende una oxidorreductasa de la forma reducida de nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) del complejo 1 o un inhibidor del transporte de electrones mitocondrial que previene la unión de la NADH-ubiquinona reductasa a una porción de una planta de banano o a un cultivo de banano susceptibles al agente causal de la Sigatoka negra o amarilla.

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

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 el presente caso, la reivindicación 1 está dirigida a *“Un método para prevenir, tratar y/o controlar un agente causal de Sigatoka negra o amarilla”*. Sin embargo, la etapa esencial consiste en *“la aplicación de una composición”*, lo cual constituye en realidad el uso de dicha composición para un fin agrícola específico, esto es, la prevención o supresión de patógenos fúngicos en plantas. En consecuencia, el denominado “método” se reduce a una simple aplicación, y la aplicación corresponde a la forma de usar la composición. Por lo tanto, la materia reclamada recae sobre un uso y, en virtud del artículo 14 de la Decisión 486, no es patentable. El mismo razonamiento se extiende a las reivindicaciones dependientes 2 a 13, dado que todas dependen de la reivindicación 1.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a modificaciones a las reivindicaciones

El solicitante sostiene que *“Con el fin de limitar el alcance y darle claridad a la materia reivindicada, el solicitante desea presentar una modificación al capítulo reivindicatorio actualmente presentado, tal como se detalla a continuación:*

La nueva reivindicación 1, se basa en la reivindicación 1 actualmente presentada, la cual ahora incluye las características de la reivindicación 2 actualmente presentada, agentes de tratamiento específicos seleccionados de las reivindicaciones 4 y 5 actualmente presentadas, y ahora define la tasa de aplicación del agente de tratamiento, de acuerdo con las enseñanzas del párrafo [0047] de la descripción, tal como fue originalmente presentada.

Las reivindicaciones 2, 4 y 5 fueron eliminadas del capítulo modificado. La numeración y dependencia de las reivindicaciones restantes fue ajustada en concordancia.

Se incluyeron las unidades de medida del Sistema Internacional de Unidades correspondiente para los valores empleados en las reivindicaciones y en la descripción. Me permito resaltar que las modificaciones mencionadas no representan una inserción de nueva materia que no estuviera inicialmente comprendida en la divulgación original, por lo que el nuevo capítulo reivindicatorio cumple con las disposiciones del Artículo 34 de la Decisión 486.”

Este Oficina aclara que, después de un análisis minucioso de las modificaciones al capítulo reivindicatorio presentados por el solicitante en su respuesta el 6 de abril de 2026 bajo el número NC2026/0004439, las modificaciones son aceptadas por ajustarse a los requisitos legales establecidos.

Ref. Expediente N° NC2023/0014615

Argumentos respecto a reivindicaciones relativas a un uso

El solicitante argumenta que *“El Examinador señala que la reivindicación 1 (al igual que sus reivindicaciones dependientes), a pesar de referirse en su preámbulo a un método, supuestamente se referirían al uso de un agente de tratamiento, pues las expresiones “aplicar una cantidad eficaz (...) a una planta de banano (...) susceptibles al agente causal de la Sigatoka negra o amarilla”, se refieren a la forma de utilizar el agente de tratamiento y no son características esenciales de un procedimiento.*

En relación con este asunto, me permito señalar que, de acuerdo con las modificaciones descritas, la nueva reivindicación 1 describe:

“Un método para prevenir, tratar y/o controlar un agente causal de Sigatoka negra o amarilla que comprende

- seleccionar una planta de banano que se sospecha que tiene Sigatoka negra o amarilla antes de aplicar el agente de tratamiento;*
- aplicar una composición que incluye un agente de tratamiento que comprende una oxidoreductasa de la forma reducida de nicotinamida adenina dinucleótido (NADH) del complejo 1 o un inhibidor del transporte de electrones mitocondrial que previene la unión de la NADH-ubiquinona reductasa a una porción de una planta de banano o a un cultivo de banano, en el que el agente de tratamiento comprende piridabén, fenpiroximato, tolfenpirad, fenazaquina o combinaciones de los mismos; en el que la composición es aplicada a una tasa de 0,40 – 404,7 gramos del agente de tratamiento por cada 10.000m² (1-1.000 gramos del agente de tratamiento/acre).”*

De acuerdo con el Manual Andino de patentes¹ (en adelante, el Manual), un procedimiento debe “suponer una secuencia ordenada y coherente de etapas o fases para obtener un producto o la utilización de cualquier producto para efectuar un procedimiento” (énfasis añadido). En este caso, la nueva reivindicación 1 contiene una serie de etapas y condiciones esenciales que son necesarias para efectuar el procedimiento para prevenir, tratar y/o controlar un agente causal de Sigatoka negra o amarilla, incluyendo dos etapas, los posibles agentes de tratamiento específicos, y la dosis en la que se debe aplicar dicho agente de tratamiento.

Por lo tanto, no es correcto afirmar que el objeto de la presente invención se refiere únicamente al uso de un agente de tratamiento. Por el contrario, tomando en conjunto todas las características esenciales de la nueva reivindicación 1, se puede afirmar que el objeto de la presente invención, si bien en una de sus características emplea la aplicación del agente de tratamiento, se refiere de manera inequívoca a un procedimiento claramente caracterizado por medio de sus etapas y condiciones esenciales para prevenir, tratar y/o controlar un agente causal de Sigatoka negra o amarilla. Es decir, el capítulo reivindicatorio se refiere a materia susceptible de patentabilidad, de acuerdo con las disposiciones del Artículo 14 de la Decisión 486”

Esta Oficina aclara que, se mantiene la objeción previamente formulada respecto al uso de la composición. Se resalta que, la reivindicación 1 se presenta como *“Un método para prevenir, tratar y/o controlar un agente causal de Sigatoka negra o amarilla”*, no obstante, su contenido esencial se limita a *“la aplicación de la composición”*. De esta manera, lo reivindicado no describe un procedimiento técnico con una secuencia de etapas, sino que en realidad corresponde al uso de dicha composición con un propósito agrícola específico, es decir, prevención, control o supresión de patógenos fúngicos en una planta de banano. En consecuencia, el supuesto “método” no es más que una aplicación, y la aplicación constituye la forma de usar la composición. Por lo tanto, la materia reclamada recae sobre un uso, lo cual no es patentable conforme al artículo 14 de la Decisión 486. El mismo

Ref. Expediente N° NC2023/0014615

razonamiento se extiende a las reivindicaciones dependientes 2 a 13, dado que todas dependen de la reivindicación 1.

En virtud de lo anterior, el capítulo reivindicatorio radicado bajo el No. NC2026/0004439 de 6 de abril de 2026 recae en un uso no patentable conforme al artículo 14 de la Decisión 486.

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:

“MÉTODOS DE CONTROL DE AGENTES CAUSALES DE LA SIGATOKA NEGRA Y AMARILLA Y COMPOSICIONES PARA LOS MISMOS”

ARTÍCULO 2: Notificar el contenido de la presente resolución a GOWAN CROP PROTECTION LIMITED 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 25 de junio de 2026

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 25-06-2026
05:01:28 PM
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.