

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

Resolución de rechazo: Artículo 37 letra b) de la Ley N° 19.039.

Solicitud de Patente 201703348	
Producción de Semillas	
Solicitante:	ACCELERATED AG TECHNOLOGIES, LLC.
Exclusión de Patentabilidad, método esencialmente biológico Praxis del agricultor Inapi Rechaza Perito TDPI Propone Conceder TDPI Confirma Inapi	

Con fecha 22 de diciembre del 2017 la sociedad Accelerated Ag Technologies LLC, presentó un requerimiento de patente para la "PRODUCCIÓN DE SEMILLAS", que corresponde a la entrada en fase nacional de la PCT US2016/039339 de 24 de junio 2016, que cita cuatro prioridades norteamericanas.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 29 de noviembre del 2022, se rechazó la petición fundada en el artículo 37 b) de la Ley del ramo, considerando que se encontraría excluida de patentabilidad, con énfasis en que la solicitud considera un proceso esencialmente biológico, basado en la cruce y selección que puede ocurrir en la naturaleza.

La solicitante, interpuso un recurso de apelación acompañando un nuevo pliego de reivindicaciones donde lo descrito consiste en un método agronómico que proporciona un medio para la producción conveniente, efectivo y altamente eficiente de semillas híbridas de interés en plantas de maíz, por lo que no se encontraría excluido de patentabilidad.

Después de la vista de la causa el Tribunal a solicitud del recurrente, estimó necesario oír la opinión de un experto, designándose para el encargo a doña Myriam Navarro Pérez, bioquímica.

La profesional emitió su informe con fecha 08 de marzo del 2024. En primer término, especificó que de acuerdo con el último pliego de reivindicación (acompañado en el TDPI)

la solicitud consiste en un método para seleccionar una ventana de tiempo diaria durante la cual las plantas progenitoras de maíz femeninas están listas para la polinización cruzada con polen de plantas masculinas designadas, con el fin de producir semillas híbridas de interés.

En el informe se indica que con la solicitud se busca resolver el problema técnico de proveer un método que minimice o elimine la polinización no deseada de plantas de maíz femeninas para la producción de semillas híbridas. Este método es alternativo a los “métodos” convencionales que consisten en el aislamiento físico, despanojado y esterilidad masculina.

La profesional concluyó que el método de la patente con el pliego presentado en esta instancia superaba la objeción por exclusión de patentabilidad al no corresponder a un método esencialmente biológico basado en cruce y selección. Como consecuencia la perita realizó el examen de patentabilidad, señalando que la patente -a su juicio cumpliría- con los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 33, 35 y 36 de la Ley 19.039.

Por sentencia, notificada con fecha 14 de mayo del año 2024, el TDPI resolvió confirmar la resolución de primera instancia, por considerar que -no obstante la opinión de la profesional- la solicitud se encontraba excluida de patentabilidad por corresponder a un procedimiento esencialmente biológico, señalando que si bien este Tribunal entiende el razonamiento de la Sra. Navarro Pérez, la claridad del mismo, ponía de manifiesto a los juzgadores, otros problemas que llevaban a discrepar de su análisis, indicando en lo atinente lo siguiente:

“() Sobre lo anterior, cabe precisar que el centro de la reivindicación es: “seleccionar la ventana de tiempo diaria con respecto a las plantas progenitoras de maíz femeninas designadas, donde la ventana de tiempo diaria que se selecciona:”. Esto se destaca también en el informe decretado de esta instancia donde la invención que se busca proteger, de acuerdo con la (perita), corresponde a un método para seleccionar una ventana de tiempo diaria durante la cual las plantas progenitoras de maíz femeninas están listas para la polinización cruzada con polen de plantas masculinas designadas, con el fin de producir semillas híbridas de interés.

Por consiguiente, lo relevante no es la selección entre plantas femeninas ni masculinas, ni el hecho de que sea necesario y conveniente el manejo del proceso de polinización, cuestión esencialmente biológica que la perita deja más que clara; sino que, la invención está en identificar el momento preciso del cruce en función de la especie y de sus características principales, definiéndose que se debe hacer antes de un momento del día, antes de que haya tal nivel de rocío y en el momento en que las plantas sean más receptivas, cuestiones que no son más que el ajuste del proceso biológico descrito, precisiones a las que llega el agricultor por praxis y conocimiento de las plantas que cultiva y que dan como resultado las diferencias entre distintos productores propias del talento de cada quien, por lo que, no se ve en la solicitud el salto inventivo, sino más bien la búsqueda de apropiación de una receta o análisis de precisión que son los mismos que puede hacer cualquier agricultor y que el otorgamiento de esta solicitud le deja vedado, porque podría interferir la potencial patente.”

Con estos antecedentes, se resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada rechazando la solicitud en atención al artículo 37 b) de la Ley 19.039.

En contra de esta resolución, no se interpuso recurso de casación.

ROL TDPI N° 000503 - 2023

MAQ- AAP- PFR

AMTV- MAF.

02-07-2024