

## **PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA.**

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

<b>Solicitud de Patente</b>
Solicitud N° 201500777
Título: "PLANTAS DE EUSTOMA CON ESTERILIDAD MASCULINA CITOPLÁSMICA Y MÉTODO PARA DESARROLLAR DICHAS ESPECIES."
<p style="text-align: center;"><b>Exclusión de Patentabilidad.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Método Esencialmente Biológico.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cruce y Selección.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Inapi Rechaza.</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TDPI Confirma.</b></p>

Con fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, SAKATA SEED CORPORATION, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger "PLANTAS DE EUSTOMA CON ESTERILIDAD MASCULINA CITOPLÁSMICA Y MÉTODO PARA DESARROLLAR DICHAS ESPECIES". Esta solicitud corresponde a una entrada en fase nacional de la PCT N° JP2013005722, de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil trece, y que cita como prioridad JP 2012-213296.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha cuatro de mayo del año dos mil veintiuno, se rechazó la solicitud de patente fundado en el artículo 37 b) de la Ley del ramo, considerando que se encontraría excluida de patentabilidad, haciendo énfasis en que reunir de manera sucesiva los progenitores para permitir el cruce sexual entre ellos, no modifica la naturaleza esencialmente biológica del proceso.

La solicitante, SAKATA SEED CORPORATION, interpuso un recurso de apelación, argumentado que lo reivindicado no corresponde a un método esencialmente biológico y que solo es posible lograrlo mediante intervención humana, por lo que no se encontraría excluido de patentabilidad.

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

La experta emitió su informe con fecha veintiséis de octubre del año dos mil veintidós, complementado el mismo a petición del TDPI. En primer término, especificó que la invención consistía en un Eustoma novedoso el cual tiene esterilidad masculina

ciloplásmica, en donde el Eustoma sustancialmente carece de funciones de producción de polen debido a estambre o formación de polen insuficientes, y un método para el fitomejoramiento del mismo. A modo conceptual también definió:

- **Esterilidad masculina:** estado en el cual los estambres desarrollados de forma imperfecta no pueden producir polen de manera suficiente.
- **Esterilidad masculina citoplásmica:** se refiere al carácter estéril masculino heredado maternamente por un gen derivado de un órgano del citoplasma.
- **Retrocruzamiento:** es el cruce entre un individuo y uno de sus parentales (o con un genotipo idéntico al paterno).

La profesional concluyó luego de analizar los antecedentes y los ejemplos de realización, que el método de producción de una planta de Eustoma con esterilidad citoplasmática masculina, no incluía pasos adicionales al procedimiento de cruzamiento y selección sexual, que involucren la introducción de un rasgo en el genoma de la planta que no sea el resultado esperado de la mezcla de los genes elegidos para el cruce sexual. En consecuencia, el método descrito corresponde a un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas.

La perita, además, señaló textualmente que: “Al respecto es importante señalar, que en la mayoría de los organismos (incluyendo plantas), el citoplasma es heredado casi exclusivamente por vía materna. Por lo que es un resultado esperado que no exista una combinación del material genético extranuclear de los parentales. Que el genoma nuclear sea totalmente reemplazado por el de otra especie, también es un resultado esperado en el retrocruce sucesivo, ya que al cruzar reiteradas veces los híbridos con el progenitor recurrente, se diluye el genoma nuclear de la especie donante de la esterilidad citoplasmática masculina.”

Por sentencia, notificada con fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintitrés, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, compartiendo las conclusiones del informe pericial, concluyendo que la solicitud se encuentra excluida de patentabilidad por corresponder a un procedimiento esencialmente biológico que consiste íntegramente en fenómenos naturales, como los de cruce y selección, tal como lo establece el fallo de primer grado.

Con estos antecedentes, el sentenciador resuelve desestimar los fundamentos del recurso de apelación y confirmar la sentencia apelada.

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

ROL TDPI N° 000631-2021  
JCG MAQ AAP