

PATENTE DE INVENCION BIOQUIMICA

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

Solicitud de Patente 202001498 Método para producir semillas de plantas lactuca utilizando abejas megachiles.	
Solicitante:	SAKATA SEED CORPORATION.
Exclusión de Patentabilidad Método Esencialmente Biológico Producción de semillas de híbridos con insecto polinizador Inapi Rechaza TDPI Confirma	

Con fecha cinco de junio del año dos mil veinte la sociedad Sakata Seed Corporation, presentó un requerimiento de patente destinado a proteger un “Método para producir semillas de plantas lactuca utilizando abejas megachiles” que corresponde a la entrada en fase nacional de la solicitud PCT N° JP2018/044797, de fecha cinco de diciembre del año dos mil dieciocho, con prioridad JP 2017-234674.

Por resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha cuatro de febrero del año dos mil veintidós, se rechazó la petición de patente fundado en el artículo 37 b) de la Ley del ramo, considerando que la solicitud se encontraba excluida de patentabilidad, haciendo énfasis en que considera un método con etapas que se producen en la naturaleza mediante un proceso esencialmente biológico, sin la intervención humana, sin incorporar pasos que favorezcan de manera sorprendente este proceso.

La solicitante interpuso un recurso de apelación argumentado que lo reivindicado consistía en un método para mejorar la polinización de la planta “*Lactuca*” donde se establece claramente la 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 don Pablo Cañón Amengual, bioquímico.

El experto emitió su informe con fecha veintidós de mayo del año dos mil veintitrés, señalando que el problema técnico que se busca solucionar era proporcionar un método para producir una semilla de la planta de Lactuca con mayor eficiencia y viabilidad desde el punto de vista económico. La solicitud se centra en la producción de semillas de híbridos, la cual se realiza normalmente mediante polinización manual, a lo que se suma que la planta referida solo florece durante algunas horas en la mañana, lo que conlleva una disminución de la eficiencia de trabajo.

A modo conceptual el profesional definió:

- **Lactuca:** corresponde al género de la lechuga.
- **Abejas Megachile:** se refiere a un género de abejas cortadoras de hojas de alfalfa, las cuales poseen excelentes características como polinizadoras y si no existe otra planta en el cultivo que genere néctar, habitualmente alfalfa, recurrirá a la Lactuca (univoltinismo, capacidad de visita secuencial de flores alogénicas, gran eficiencia de polinización, facilidad de manejo y capacidad de anidación adaptada al ambiente artificial).

El profesional concluyó luego de analizar los antecedentes que el método estaba excluido de patentabilidad, debido a que las etapas del proceso de polinización tenían por finalidad la producción de plantas y comprenden etapas que involucran el uso de especies de Lactuca y una planta de menor contenido de néctar, en las cuales actúa un insecto polinizador. El experto señala que se trata de una estrategia que consiste en un proceso esencialmente biológico, que puede suceder en la naturaleza sin la intervención de seres humanos, señalando que los métodos de la solicitud no incorporan un paso que favorezca de manera sorprendente dicho proceso.

Por sentencia, notificada con fecha dos de agosto del año dos mil veintitrés, el TDPI resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto la solicitud se encuentra excluida de patentabilidad por corresponder a un procedimiento esencialmente biológico, señalando en el párrafo segundo del considerado quinto, lo siguiente:

“En consecuencia, lo que corresponde determinar y es la búsqueda que hace el perito de esta instancia procesal es () si existen pasos que puedan ser considerados “intervenciones técnicas” del hombre en el proceso reivindicado, que permitan superar la causal de irregistrabilidad y entrar al análisis de patentabilidad. Ahora bien y tal cual expone el perito, la intervención técnica en el proceso debe consistir en alterarlo, modificarlo y no simplemente modelarlo o utilizarlo en beneficio o simplemente añadir procesos adicionales a una secuencia de pasos; en lo esencial se trata de que no se aproveche el beneficio de comercialización exclusiva que la patente garantiza, por la vía de apropiarse de la mera descripción o manipulación de los procesos que ya están en la naturaleza y que deben permanecer disponibles para todos los actores mercantiles del área técnica respectiva.”

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

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

AMTV- MAF.
10-11-2023