TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

PATENTE DE INVENCIÓN BIOQUÍMICA

Fundamento Normativo: Artículos 35 de la Ley 19.039.

Solicitud de Patente 202000039 "**FORMULACIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SEMILLAS QUE COMPRENDE UNA ÓXIDO NÍTRICO SINTASA Y VEHÍCULO AGRONÓMICAMENTE ACEPTABLE.**"	
Solicitante:	**SPOGEN BIOTECH INC.**
INAPI Rechaza **Falta de Nivel Inventivo** **Yuxtaposición de documentos** **TDPI Revoca** **Perito Propone Pliego a TDPI**	

Con fecha 06 de enero del año 2020, SPOGEN BIOTECH INC. presentó un requerimiento de patente para una: "Formulación de recubrimiento de semillas que comprende un óxido nítrico sintasa y vehículo agronómicamente aceptable", invocando la prioridad US 62/051,885 del año 2014.

En la memoria descriptiva se señaló que la invención se relacionaba en general con proteínas de fusión que contienen una secuencia de direccionamiento, una proteína del exosporio o un fragmento de una proteína del exosporio que dirige la proteína de fusión al exosporio de un miembro de la familia de Bacillus cereus.

Por sentencia del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, notificada con fecha 03 de octubre de 2024, se rechazó el registro por falta de nivel inventivo, considerando la yuxtaposición de los documentos D1 [i] y D2[ii] individualizando que el problema técnico de la solicitud era generar una estrategia para estimular la germinación de una semilla de una planta.

La solicitante interpuso un recurso de apelación en contra de la resolución que le resultaba adversa basada en que su solicitud si cumplía con el requisito de nivel inventivo que exige la ley.

Luego de la vista de la causa el Tribunal se estimó necesario oír la opinión de un experto, designándose a don Pablo Cañón Amengual, Bioquímico.

En su informe de 26 de mayo del año 2026, el profesional estableció que la invención fue restringida y se concentraba en una materia más específica: formulaciones de recubrimiento de semillas que comprenden una óxido nítrico sintasa, y métodos para estimular la germinación de semillas y el crecimiento vegetal mediante la aplicación de dicha enzima y cuyo el problema técnico consistía en proporcionar una estrategia agronómica alternativa, en el contexto de tratamientos o recubrimientos de semillas, para estimular la germinación y/o el crecimiento inicial vegetal mediante una vía asociada a la disponibilidad de óxido nítrico.

El Sr. Cañón señaló que la yuxtaposición de D1 y D2 consistía en tomar sus dos enseñanzas por separado para alcanzar la solución al problema de la técnica expuesto en la solicitud. No obstante, luego del análisis, el profesional, fue de la opinión que la mencionada yuxtaposición técnicamente no constituía una anticipación directa y que lo reivindicado requería de varios pasos técnicos no expresamente enseñados a partir de la suma de estos documentos, por lo que la petición presentaba un efecto técnico concreto en el ámbito agronómico, particularmente en la germinación, el crecimiento de raíces y de brotes.



En el caso en análisis el perito concluyó que la solicitud cumplía con el nivel inventivo, considerando que D1+D2 combinaba la enseñanza agrícola de D1 - uso de agentes químicos generadores de NO en plantas- con la enseñanza bioquímica de D2 - existencia y mecanismo de NOS bacterianas e identifica piezas relevantes del rompecabezas. Para el experto la suma de los documentos no mostraba de manera directa la pieza armada y no enseñaba (de manera directa) una formulación de recubrimiento de semillas que comprendiera un óxido nítrico sintasa y vehículo agronómicamente aceptable, ni entregaba una expectativa razonable de éxito respecto de su efecto sobre germinación o crecimiento inicial.

Por sentencia de fecha 21 de julio del año 2026, el TDPI acoge el recurso de apelación y revoca la sentencia apelada, declarándose que se otorgaba la solicitud de patente conforme al nuevo pliego de reivindicaciones propuesto por el perito designado en esta instancia, fundado en que determinadas cláusulas presentaban observaciones formales de claridad y técnica reivindicatoria y que requerían una corrección formal.

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

TRIBUNAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

AMTV/MAF
20-10-2026

---

i. D1 CN101056536A (Univ Sheffield, 17/10/2007)
ii D2, Crane BR, y cols (2010) Bacterial Nitric Oxide Synthases. Annual Review in Biochemistry 79: 445-470.