

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 9705

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

Señor (a)
MONSANTO TECHNOLOGY LLC

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Título

Se sugiere omitir del título la referencia "*nuevas*", toda vez que corresponde a un atributo subjetivo del objeto de la solicitud. Asimismo, se sugiere modificar el título porque la mención "*proteínas inhibidoras de insectos*" es muy general e incluye proteínas que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 7 y 17 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14, porque la reivindicación 7 caracteriza el péptido en función de los insectos frente a los cuales actúa y la reivindicación 17 a pesar de estar encabezada como "*método para controlar una plaga de coleópteros*", menciona como única etapa poner en contacto la plaga con el polipéptido, lo cual corresponde al uso del mismo.

3. No es una invención (Art 15 D 486 literal (b))

El objeto de las reivindicaciones 10, 18 y 23 no se considera una invención de acuerdo con el artículo citado, toda vez que corresponde a una planta, una célula vegetal o una semilla.

4. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (c))

El objeto de la reivindicación 20 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, porque corresponde a un proceso esencialmente biológico, el cual comprende las etapas de sembrar, cultivar y cosechar una semilla.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es clara, porque reclama un polinucleótido pero lo caracteriza mediante la secuencia de aminoácidos que codifica, lo cual no permite tener certeza de la secuencia nucleotídica reclamada. Se le recuerda al solicitante que la reivindicación independiente debe ser autosuficiente y contener todas las características técnicas esenciales del objeto de la solicitud, por lo cual se sugiere definir el polinucleótido indicando la SEQ ID NO de nucleótidos.

Las reivindicaciones 1, 2 y 5 no son concisas, porque utilizan la expresión "*identidad de al menos el 80%*" para referirse a secuencias de aminoácidos o nucleótidos, lo cual abarca una cantidad de posibilidades aún no exploradas por el solicitante. Se le recuerda al solicitante que no se aceptan definiciones de secuencias indicando

Oficio N° 9705

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

porcentajes de homología o identidad, puesto que tales definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refieren. Se sugiere identificar las secuencias mediante su respectivo SEQ ID NO.

La reivindicación 2 no es clara, porque caracteriza el polinucleótido en función de un proceso, puesto que menciona que la secuencia de nucleótidos se hibrida en condiciones rigurosas y *"dichas condiciones rigurosas comprendan la hibridación durante 4 a 12 horas en formamida al 50%, 1 M de NaCl y 1% de SDS a 37 C y un lavado en 0,1 X SSC entre 60 C y 65 C"*, lo cual corresponde a condiciones del proceso, que no definen el polinucleótido reclamado. Se le recuerda al solicitante que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Se sugiere definir el polinucleótido mediante sus características estructurales, es decir, la SEQ ID NO de nucleótidos.

La reivindicación 4 no es clara, porque reclama un polipéptido pero no lo define estructuralmente y sólo menciona que es codificado por el polinucleótido de la reivindicación 1, el cual tampoco se encuentra definido mediante su secuencia de nucleótidos. Se sugiere caracterizar el polipéptido mediante la SEQ ID NO de aminoácidos.

La reivindicación 5 no es clara, porque no tiene la estructura "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". Se sugiere redactar la reivindicación de acuerdo con esta estructura.

Las reivindicaciones 6 a 9 y 14 no son claras, porque mencionan que el polipéptido *"exhiba actividad inhibidora contra una especie de insectos del orden de los coleópteros"*, *"exhiba actividad inhibidora contra una especie de insectos del orden de los lepidópteros"*, o que el agente plaguicida de la composición *"exhiba actividad contra una o más especies de plagas de los órdenes de los lepidópteros, coleópteros o hemípteros"*, los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el polipéptido ni la composición reclamada, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlos por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la SEQ ID NO del polipéptido y los componentes y proporciones de la composición.

Las reivindicaciones 12 a 16 no son claras, porque utilizan las expresiones *"al menos otro agente"*, *"cantidad eficaz"*, las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un valor preciso o rango concreto.

La reivindicación 19 carece de sustento, porque no se evidencia en la descripción el desarrollo del producto de consumo reclamado. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Oficio N° 9705

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMÍREZ REYES
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ