

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

Oficio N° 860

Ref. Expediente N° NC2018/0000499

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

El objeto de las reivindicaciones 6 a 9 y 17 a 22 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, toda vez que se reclama una planta, una semilla de planta y un método para producir una semilla híbrida que comprende fertilizar una planta con polen de una segunda planta y dejar que se forme la semilla. Se le aclara al solicitante que, a pesar de que el método se refiere a la fertilización de una planta transgénica, dicha fertilización implica una polinización por viento, lo que corresponde a un proceso esencialmente biológico.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque menciona que el elemento diana de mts-ARNip está unido a *"una molécula de polinucleótido heterólogo"*, lo cual abarca un sinnúmero de secuencias que no se encuentran dentro del alcance de la solicitud. Así mismo, la expresión "mts-ARNip" no es conocida en el campo técnico, por lo que se sugiere indicar en la reivindicación que corresponde a elementos diana de ARNip específico de tejido macho. Se sugiere especificar cuál es el polinucleótido heterólogo o definir su SEQ ID NO, teniendo en cuenta lo obtenido y probado en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 2 no es clara porque establece que la molécula de polinucleótido codifica una proteína que confiere tolerancia a herbicidas en las plantas, lo que corresponde a un resultado a alcanzar y no permite establecer la secuencia a la que se refiere. Se sugiere caracterizar el polinucleótido mediante su SEQ ID NO.

La reivindicación 4 no es clara porque reclama un método para producir una molécula de ADN recombinante pero no define las etapas y condiciones específicas en que se llevan a cabo, ni define estructuralmente el elemento diana de mts-ARNip ni la molécula de polinucleótido heteróloga. Se sugiere definir las etapas y condiciones técnicas del método, así como las SEQ ID NO del elemento diana y el polinucleótido heterólogo.

Las reivindicaciones 12 y 15 no son claras porque utilizan las expresiones "al menos" y "aproximadamente", 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 12 no es clara porque menciona *"codifica una proteína que confiere tolerancia a al menos un primer herbicida"*, *"induciendo así la esterilidad masculina en*

Oficio N° 860

Ref. Expediente N° NC2018/0000499

la planta transgénica", los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen el método, puesto que la reivindicación incluiría 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 esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto, es decir, la secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas del método, incluyendo la definición estructural (SEQ ID NO) de la molécula heteróloga y la cantidad y tipo de herbicida empleado.

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.

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
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ