

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

Oficio N° 3895

Ref. Expediente N° NC2018/0003188

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 "*novedosas*" porque corresponde a un atributo subjetivo del objeto de la solicitud. Puesto que la solicitud se refiere a proteínas insecticidas derivadas de *Paenibacillus popilliae*, se sugiere incluir dicha información en el título.

**2. Descripción (Art. 28 D 486)**

La descripción no es clara porque algunas tablas se encuentran incompletas, este es el caso de la tabla 3 (Pág. 68) y la tabla 13 (Pág. 90). Se sugiere realizar las correcciones pertinentes.

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

El objeto de la reivindicación 24 no es patentable de acuerdo con el art. 14, puesto que, a pesar de mencionar en el preámbulo "*Un método para controlar una plaga de especie de lepidópteros o infestación de una planta*", se reclama poner en contacto la plaga con la proteína pesticida, lo que corresponde al uso de dicha proteína.

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

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

Oficio N° 3895

Ref. Expediente N° NC2018/0003188

El objeto de las reivindicaciones 10 a 13, 22 y 23 no es patentable de acuerdo con el artículo citado, toda vez que se reclaman plantas, semillas y un método para producir una semilla que comprende: plantar una semilla, cultivar una planta a partir de la semilla y cosechar semillas de la planta, lo que corresponde a un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas.

**5. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)**

La reivindicación 1 no es concisa y carece de sustento porque define el polinucleótido que hace parte de la molécula de ácido nucleico recombinante con base en la proteína que codifica o con base en la secuencia a la cual se hibrida, lo cual abarca secuencias que difieren de las obtenidas y probadas en el capítulo descriptivo. Se sugiere definir el polinucleótido mediante su SEQ ID NO de nucleótidos, de acuerdo a lo desarrollado en la descripción.

Las reivindicaciones 1, 2, 15 a 18, 25, 26 y 28 no son claras porque utilizan las expresiones "*segmento*", "*fragmento pesticida*" y "*al menos*", las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlas por un valor preciso y, en el caso de los términos "*fragmento pesticida*" y "*segmento*", se sugiere reemplazarlos por la SEQ ID NO correspondiente.

Las reivindicaciones 1, 25 y 26 carecen de sustento porque no se evidencia en la descripción la obtención de secuencias con los porcentajes de identidad reclamados ni que variaciones hasta del 35% en la secuencia de la proteína conserven la actividad esperada. Se le recuerda al solicitante que no se aceptan las definiciones de secuencias indicando porcentajes de identidad, puesto que tales definiciones no permiten establecer la secuencia exacta a la que se refieren. Se sugiere sustituirlos por la SEQ ID NO respectiva.

Las reivindicaciones 3, 6 y 7 no son claras porque mencionan que la molécula de ácido nucleico se define como presente dentro de una célula vegetal, lo que correspondería a materia no patentable. Se sugiere realizar las aclaraciones pertinentes.

La reivindicación 9 no es clara porque las especies de insectos a las que se dirige la molécula de ácido nucleico recombinante no corresponden a una característica

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

Oficio N° **3895**

Ref. Expediente N° NC2018/0003188

técnica esencial de la molécula. Se sugiere definir la molécula en términos estructurales.

Las reivindicaciones 20 y 21 carecen de sustento porque no se evidencia en la descripción el desarrollo de los productos reclamados. Se sugiere restringir la solicitud a aquello que ha sido obtenido y probado, es decir, que se encuentra debidamente sustentado en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 28 no es clara ni concisa porque establece que la composición comprende la proteína pesticida de la reivindicación 1, sin embargo, la reivindicación 1 se refiere a una molécula de ácido nucleico recombinante y no a una proteína. Adicionalmente, al reivindicación 14 de la cual es dependiente, ya menciona que la composición comprende la molécula de ácido nucleico de la reivindicación 1. Se sugiere eliminar la reivindicación o 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.

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

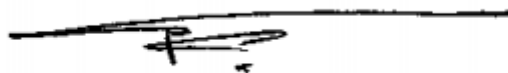
**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° **3895**

Ref. Expediente N° NC2018/0003188

Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



**JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ**  
**DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES**

Elaborado: TATIANA VARGAS RIVERA  
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ