

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 70628

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolución N° 45865 del 10 de agosto de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió: (i) otorgar patente de invención para la creación titulada “**MOLÉCULAS RECOMBINANTES INSECTICIDAS TIPO TIC3670 QUE EXHIBEN ACTIVIDAD TÓXICA CONTRA LAS PLAGAS DE CULTIVO COLEOPTERA Y LEPIDOPTERA Y MÉTODOS DE LOS MISMOS**”, al considerar que las reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23, incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020, cumplen los requisitos para obtener dicho privilegio, y (ii) denegar la patente de invención a las reivindicaciones 13, 14, 18 a 20, por reclamar materia exceptuada de patentabilidad, y a las reivindicaciones 24 a 26, debido a que no se acreditó respecto de estas el pago correspondiente a la tasa por reivindicación adicional.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de septiembre de 2020 con el N° NC2020/0011900, encontrándose dentro del término establecido para el efecto MONSANTO TECHNOLOGY LLC, por conducto de apoderada, interpuso recurso de reposición con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

2.1. Del capítulo reivindicatorio modificado adjunto al recurso

2.1.1. Reivindicaciones 13, 14, 18 a 20

En primer lugar, la sociedad recurrente señala que *“el Examinador insiste en que el objeto de las reivindicaciones 13, 14, 18 a 20 no es patentable de acuerdo con el artículo 20 literal c) de la Decisión 486, toda vez que, emplean las expresiones ‘comprendida en el genoma de una célula de una semilla’, ‘comprendida en un genoma de una célula de una planta’, comprendido en una célula de una semilla’ o ‘comprendido en una célula de una planta’...”*

A este respecto, *“se pone de presente que de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo pliego reivindicatorio que comprende 22 reivindicaciones en el cual, se han eliminado las reivindicaciones denegadas 13 y 18-20 y se ha modificado la reivindicación 14 de la siguiente manera:*

De:

14. Un producto básico que comprende una célula huésped que comprende la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1 excluidas las plantas, donde dicho producto comprende una cantidad detectable de dicha molécula de polinucleótido o un polipéptido inhibidor de insecto codificado por dicha molécula de polinucleótido.

A:

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

‘14. Un producto básico que comprende una célula huésped que comprende la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1 excluidas las plantas, seleccionado del grupo que consiste en copos, tortas, harina, pasta, jarabe, aceite, cereal, almidón, jugos, concentrados, jaleas, gelatinas y mermeladas donde dicho producto comprende una cantidad detectable de dicha molécula de polinucleótido o un polipéptido inhibidor de insecto codificado por dicha molécula de polinucleótido’.

Agrega que “la modificación realizada a la reivindicación 14 corresponde a una limitación de la materia previamente recitada en dicha reivindicación debidamente soportada en la descripción por cuanto se indica el grupo del cual es seleccionado el producto básico objeto de protección conforme a los lineamientos del artículo 34 de la Decisión 486 y en consecuencia, se solicita la aceptación y estudio de la misma. En particular, el solicitante modifica el pliego reivindicatorio de la solicitud durante el trámite y dicha modificación no implica una ampliación de la protección que corresponde a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”

2.1.2. Reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23

Posterior a ello, la sociedad recurrente pone de presente que “la materia de invención recitada en las reivindicaciones otorgadas 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020 se mantienen exactamente igual y únicamente se han reenumerado las reivindicaciones 14,15,16,17,21,22,23,24,25 y 26 debido a la eliminación de las reivindicaciones 13 y 18-20 y en consecuencia, en el nuevo pliego reivindicatorio dichas reivindicaciones previas 14,15,16,17,21,22,23,24,25 y 26 corresponden a las nuevas reivindicaciones 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22, tal como se evidencia a continuación: (...).”

2.1.3. Reivindicaciones 24 a 26

La sociedad recurrente manifiesta que “se adjunta al presente recurso comprobante de pago en línea de las tasas oficiales correspondientes a la tasa por reivindicación adicional de las reivindicaciones 24 a 26 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 del 17 de abril de 2020 y en consecuencia, respetuosamente se solicita el estudio de patentabilidad sobre las mismas.”

Argumenta que “en el presente caso, el 17 de abril de 2020 en respuesta al Oficio No. 13077 se presentó un pliego reivindicatorio modificado comprendiendo 26 reivindicaciones y no se realizó el pago por concepto de las tres reivindicaciones adicionales a las 23 reivindicaciones iniciales para las cuales se había realizado el pago por concepto de 13 reivindicaciones adicionales a la décima reivindicación al momento de ingresar la fase nacional en Colombia.”

Concluye que “como consecuencia de lo anterior y de las modificaciones presentadas al pliego reivindicatorio ante su Despacho en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 del 17 de abril de 2020, se solicita a su Despacho decidir de fondo sobre la materia recitada en las reivindicaciones 24 a 26 (nuevas reivindicaciones 20 a 22).”

2.2. Prevalencia del derecho sustancial y eficacia

Por otra parte, la sociedad recurrente señala que “con base en el principio constitucional de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma y principio de eficacia de las actuaciones administrativas, hacemos referencia al artículo 228 de la Constitución Política, el cual señala que: ‘la administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial' (Negrilla fuera del texto); e igualmente, al inciso 5 del artículo 3 del Código Contencioso Administrativo en el cual se establece que **las autoridades administrativas en virtud del principio de eficacia tendrán en cuenta que 'los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales'.** -Subraya y negrilla del texto original-.

Por lo que argumenta que *"en el presente caso debe primar el derecho sustancial a la obtención de la patente por parte de la sociedad solicitante, ya que si bien no se realizó el pago por concepto de tasas oficiales por las reivindicaciones 24 a 26 adicionales a las reivindicaciones 1 a 23 inicialmente presentadas, en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 del 17 de abril de 2020, esto se debió un error involuntario del apoderado y no a la falta de diligencia e intención de abandono del solicitante. Los errores involuntarios no deben dar como consecuencia la pérdida del derecho sustancial, y menos aún, cuando son subsanados como en el presente caso al anexar el comprobante de pago de las tasas por concepto de tres reivindicaciones adicionales. Lo anterior junto con los hechos ocurridos dentro de este expediente, dan fe de la intención inequívoca del solicitante de subsanar los defectos de fondo de la solicitud y de atenerse a los requerimientos del examinador. En consecuencia, mal haría la administración en desconocer el derecho sustancial del solicitante en este caso y no permitir que este trámite culmine con una decisión de fondo sobre las reivindicaciones previas 24 a 26 que corresponde a las reivindicaciones 20 a 22 del nuevo pliego reivindicatorio, de la respuesta completa y pertinente remitida por el solicitante"*.

2.3. Petición

La sociedad recurrente solicita, como petición principal, que *"se revoque parcialmente la Resolución No. 3979 (sic) con fecha de notificación del acto administrativo de 2 de mayo de 2019 y en particular, que se revoque el artículo segundo de la parte resolutive en cuanto a la denegación del privilegio de patente de invención para las reivindicaciones **14 y 24 a 26 que corresponden a las reivindicaciones 13 y 20 a 22 del nuevo pliego reivindicatorio que se anexa al presente memorial.** (...)*

O, en su defecto, como petición subsidiaria, que *"en caso de no considerar suficientes los argumentos presentados y modificaciones al pliego reivindicatorio para revocar el artículo segundo de la Resolución No. 45865 con fecha de notificación del acto administrativo de 11 de septiembre de 2020, confirmar la decisión de concesión parcial contenida en dicha resolución y en particular, en cuanto a (i) otorgar patente de invención para las reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020 y (ii) en el artículo segundo, denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 13, 14, 18 a 20 y 24 a 26 incluidas en el radicado bajo el No NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020."* - Subraya y negrilla del texto original-.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 80 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderán *"todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con motivo del recurso"*.

3.1. Antecedentes administrativos

El caso bajo revisión corresponde a una solicitud de patente de invención tramitada con el radicado bajo el N° NC2017/0005958, que fue objeto de requerimiento durante la etapa

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

de examen de patentabilidad, a través de los Oficios N° 12873 del 29 de octubre de 2018 y 13077 de 5 de diciembre de 2019.

En el Oficio N° 12873 se comunicó a la solicitante que el pliego reivindicatorio presentado bajo escrito N° NC2017/0005958 del 5 de septiembre de 2017 era aceptado a trámite, pero que las reivindicaciones 1, 2, 4 a 14, 16 y 17 reclaman materia que no se considera una invención y que la reivindicación 17 reclama materia exceptuada de patentabilidad, aparte que el título de la solicitud no era claro y las reivindicaciones 15 y 19 no tenían sustento descriptivo. Adicional a ello, se presentaron objeciones a la unidad de invención de la solicitud y al nivel inventivo en relación con las reivindicaciones 3, 15, 18 y 19 respecto a las enseñanzas en conjunto de los documentos D1 (WO2011014749) y D2 (US2002199215).

En consideración a las objeciones formuladas por esta Entidad, la sociedad solicitante presentó un capítulo reivindicatorio modificado, conformado por 28 reivindicaciones radicadas bajo el expediente N° NC2017/0005958 del 28 de enero de 2019.

Posterior a ello, mediante el Oficio N° 13077 del 5 de diciembre de 2019, la Entidad comunicó nuevamente a la solicitante que el pliego reivindicatorio modificado era aceptado a trámite, pero que la reivindicación 14 no se consideraba una invención -al ser un proceso biológico natural-, las reivindicaciones 15 y 20 a 22 dentro de su alcance incluían plantas y las reivindicaciones 17 a 19 hacían referencia a un procedimiento esencialmente biológico para la producción de plantas, a parte que se objetó el título de la solicitud y la claridad y concisión de las reivindicaciones 4, 16, 18 y 19.

Frente a las nuevas objeciones formuladas por la Oficina, la sociedad solicitante presentó un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 26 reivindicaciones, además de aportar una serie de argumentos a favor de la patentabilidad de la invención, con el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020.

Considerados los argumentos proporcionados por la solicitante y el capítulo reivindicatorio modificado, se emitió la Resolución N° 45865 del 10 de agosto de 2020, donde se consideró que se encontraban superados todos los impedimentos para la concesión de las reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23, pero que se debían denegar las reivindicaciones 13, 14, 18 a 20 por reclamar materia exceptuada de patentabilidad y las reivindicaciones 24 a 26 al no acreditar el pago de la tasa por reivindicaciones adicionales.

3.2. Frente al capítulo reivindicatorio modificado

En primer lugar, es de advertir que el artículo 34 de la Decisión 486 es claro al establecer que *“el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.”*

En relación con la facultad que otorga el mencionado artículo 34 para modificar la solicitud en cualquier estado del trámite, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que *“(…) la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.”*¹

¹ TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

En cuanto al ámbito y alcance de la modificación, el mismo Tribunal ha establecido que *“la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”*²

En el caso objeto de la presente revisión la sociedad recurrente presenta un nuevo capítulo reivindicatorio con el fin de que sea considerado al momento de adoptar la decisión, de esta manera, y teniendo en cuenta que se trata de una delimitación de la materia que no implica un nuevo examen de patentabilidad, corresponde hacer las siguientes consideraciones.

3.2.1. Alcance de la modificación

La sociedad recurrente allegó, junto con el escrito del recurso de reposición, un pliego reivindicatorio modificado, que fue radicado bajo el N° NC2020/0011896 el 25 de septiembre de 2020, el cual está conformado por un total de veintidós (22) reivindicaciones, comprendidas en la categoría de producto: 1 a 12 y 15 a 22, y en la categoría de procedimiento: 14. Adicionalmente, allegó el comprobante de pago correspondiente a la tasa por modificación, según el recibo N° 20-77045 del 25 de septiembre de 2020.

3.2.1.1. Reivindicaciones 13, 14, 18 a 20

Si bien es cierto que la sociedad recurrente elimina del pliego reivindicatorio las reivindicaciones previamente objetadas 13 y 18 a 20 -por lo que se consideraría subsanada la objeción sobre las mismas-, al incluir especificaciones en la nueva reivindicación 13 para el producto básico reclamado que incluyen *“almidón”* y que este a su vez no es parte de la solicitud inicial, su incorporación en el pliego reivindicatorio supera el alcance inicial de la materia divulgada y, por ende, corresponde a una ampliación de la misma.

Como consecuencia, la modificación propuesta no cumple con los requisitos previstos en el artículo 34 de la Decisión 486, por lo que no es posible aceptarla a trámite.

3.2.1.2. Reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23

Si bien es cierto que las reivindicaciones 1 a 12 y 14 a 20 del pliego reivindicatorio allegado junto con el escrito del recurso de reposición son idénticas a las reivindicaciones concedidas 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020, dado que no es posible aceptar a trámite la modificación de la nueva reivindicación 13, no resulta procedente aceptar la totalidad de la modificación pretendida, razón por la cual se tendrá en cuenta para efectos de esta decisión el mencionado capítulo reivindicatorio radicado el 17 de abril de 2020, el cual se ajusta integralmente a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486.

3.2.1.3. Reivindicaciones 24 a 26

² TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 31-IP-2011. P. 11.

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

Puesto que se acredita con el recurso el pago correspondiente a la tasa por reivindicaciones adicionales, que previamente no se había efectuado, según recibo No. 20-77132 del 25 de septiembre de 2020, se encuentra procedente pronunciarse sobre estas reclamaciones, es decir, sobre las reivindicaciones 24 a 26 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020.

Ahora bien, debido a que el alcance de las citadas reivindicaciones 24 a 26 se circunscribe al mismo concepto inventivo evaluado durante la actuación administrativa, toda vez que las citadas reivindicaciones dependientes se limitan a reclamar el producto de expresión -polipéptido- del polinucleótido de la reivindicación 1 y en especial el de las reivindicaciones 17 a 19, a las cuales el acto administrativo impugnado les reconoció el privilegio de patente, se encuentra procedente reconocer el privilegio de patente a tales reclamaciones 24 a 26.

Reforzando lo antes dicho, la aceptación a trámite de modificaciones voluntarias sobre un pliego reivindicatorio discutido durante la actuación administrativa está sujeta a las prescripciones del artículo 34 de la Decisión 486, de manera que, frente a su incumplimiento, se insiste que la materia que se considerará para efectos de la revisión de legalidad en la presente instancia, corresponderá a la que fue objeto de estudio definitivo en la Resolución N° 45865 del 10 de agosto de 2020, es decir, la allegada mediante escrito radicado bajo N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020.

3.3. Del objeto de la solicitud y de la materia reclamada

En relación con la materia reclamada objeto de estudio se observa que el pliego reivindicatorio presenta 26 reivindicaciones, en donde la primera reivindicación independiente de esta categoría inventiva de producto hace referencia a:

“Una molécula de polinucleótido que comprende un promotor heterólogo operativamente unido a un polinucleótido que codifica un polipéptido inhibidor de insectos donde dicho polipéptido comprende: (a) la secuencia de aminoácidos tal como está establecida en SEQ ID NO: 25; o (b) Una secuencia de amino ácidos que comprende al menos 96% de identidad con la secuencia de amino ácidos establecida en SEQ ID NO: 25; y donde dicha molécula de amino ácidos es funcional para la expresión en plantas, parte de plantas, tejido de plantas, células de planta, protoplastos de planta o célula bacteriana”.

Y, la segunda reivindicación independiente corresponde a la reivindicación 2 que reclama:

“La molécula de polinucleótido de la reivindicación 1 que comprende:

(a) la secuencia de nucleótidos establecida en SEQ ID NO: 37;

(b) una secuencia de nucleótidos que comprende al menos 80 % de identidad con la secuencia de nucleótidos establecida en SEQ ID NO: 37; o

(c) una secuencia de nucleótidos que hibrida bajo condiciones estrictas a: (i) una molécula de polinucleótido que comprende el complemento reverso desde la posición 4-885 de la secuencia nucleotídica establecida en SEQ ID NO: 37; o (ii) una molécula de polinucleótido que comprende el complemento reverso de la secuencia nucleotídica seleccionada de grupo que consiste en SEQ ID NO: 56 y SEQ ID NO: 57; donde dichas condiciones estrictas comprenden hibridación de 4- 12 horas en 50% formamida, NaCl 1M, y 1% SDS a 37°C, y un lavado en SSC o,1X a 60°C-65°C”.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 3 a 12, 16 ,17 y 21 a 26 corresponden a limitaciones de la materia reclamada en la reivindicación independiente 1.

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

Ahora bien, respecto de la reivindicación independiente de la categoría inventiva de procedimiento (15) esta hace referencia a:

“Un método para producir semillas que contiene la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1, en donde dicho método incluye:

(a) transformar semillas con la molécula de polinucleótido;

(b) sembrar semillas que contengan la molécula de polinucleótido;

(b) cultivar las plantas que surjan de dichas semillas; y

(c) cosechar las plantas que crezcan de esas semillas, en donde esas semillas cosechadas contienen dicha molécula de polinucleótido”.

Por lo que este Despacho halla procedente reconocer el privilegio de patente de invención a las reivindicaciones 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 23, al considerar que ciertamente las mismas cumplen con los requisitos previstos en el artículo 14 de la Decisión 486, tal como se advirtió en el acto impugnado, además que encuentra que por las razones antes expuestas las reivindicaciones 24 a 26 de igual forma cumplen con los requisitos previstos para ser patentables.

Por otra parte, esta Oficina se ratifica en que aunque las reivindicaciones 13, 14, 18 a 20 se encuentren encabezadas como *“Una molécula de polinucleótido”* o *“El polipéptido inhibidor de insectos”*, dado que en su redacción se incluyen expresiones como *“comprendida en el genoma de una célula de una semilla”*, *“comprendida en un genoma de una célula de una planta”*, *“comprendido en una célula de una semilla”* o *“comprendido en una célula de una planta”* su alcance abarcaría la planta o la semilla en la cual se encuentra el polinucleótido o el polipéptido, con lo cual la materia reclamada estaría bajo la excepción establecida en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 que indica que están excluidas de patentabilidad *“las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos”*. Por lo tanto, así estas plantas sean modificadas por intervención humana o no, no son objeto de patentabilidad.

3.4. De la prevalencia del derecho sustancial.

Sobre este particular, esta Oficina aclara a la sociedad recurrente que no procede alegar *‘la supremacía del derecho sustancial sobre lo formal’* ^[3] con el fin de justificar el incumplimiento de un término o requisito establecido en la normativa andina o sus normas complementaria. El Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en estos casos, ha sido claro al señalar lo siguiente:

“Por otro lado, debe destacarse que so pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la ley y allegar documentos de forma extemporánea, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, la inobservancia de los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional ‘[...] la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido

³ Sobre este particular ha señalado el honorable Consejo de Estado lo siguiente: *“En ese orden, la prevalencia del derecho sustancial no es un principio absoluto que implique prescindir de las disposiciones de carácter adjetivo, o por lo menos, discrecionalidad alguna en su aplicación, puesto que éstas desarrollan también un principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido proceso, de modo que la aplicación de aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho sustancial tuvo la primacía que correspondía a las circunstancias concretas, dentro de las garantías procesales que hasta el límite o en toda su amplitud se le concedieron a la actora”.* Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de enero de 2010. Consejero Ponente: Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Radicación 11001 0324 000 2004 00170 01. RICH PRODUCTS CORPORATION contra la SIC.

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos’^[4]

En este orden de ideas, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las Resoluciones 14754 de 25 de mayo de 2007 y 30583 de 24 de septiembre de 2007 se expedieron conforme a la normativa interna y comunitaria que rige la materia...’^[5]

Por lo que contrario a lo argumentado por la sociedad recurrente la administración no podía hacer caso omiso al no pago de la tasa por reivindicaciones adicionales para la reivindicaciones 24 a 26 y conceder el privilegio de patente para las reivindicaciones a las cuales no se les había cancelado la tasa para su estudio.

Ahora bien, dado que la misma recurrente no solo reconoce en su escrito que no realizó el pago por concepto de tasas oficiales por las reivindicaciones 24 a 26 adicionales a las reivindicaciones 1 a 23 inicialmente presentadas sino que aprovecha con ocasión del recurso de subsanar el requisito faltante al anexar el comprobante de pago de las tasas por concepto de las tres reivindicaciones adicionales, este Despacho manifiesta que justamente en aras de dar aplicación a los principios que rigen las actuaciones administrativas, en particular los principios de eficacia y de prevalencia de lo sustancial sobre la forma, es que ha considerado y calificado para efectos de esta decisión el contenido de tales reivindicaciones.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente el artículo primero de la Resolución N°45865 del 10 de agosto de 2020, en la parte correspondiente a las reivindicaciones de la creación, el cual quedará así:

*“**ARTÍCULO PRIMERO:** Otorgar patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:*

‘MOLÉCULAS RECOMBINANTES INSECTICIDAS TIPO TIC3670 QUE EXHIBEN ACTIVIDAD TÓXICA CONTRA LAS PLAGAS DE CULTIVO COLEOPTERA Y LEPIDOPTERA Y MÉTODOS DE LOS MISMOS’

(...).

Reivindicación(es): 1 a 12, 15 a 17 y 21 a 26 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020, de acuerdo con el anexo 1.

(...).

⁴ Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

⁵ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 2 de agosto de 2017. Consejero ponente: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ. Radicación 110010324000200800069 00. ADOLOR CORPORATION contra SIC.



Ref. Expediente N° NC2017/0005958

ARTÍCULO SEGUNDO: Revocar parcialmente el artículo segundo de la Resolución N°45865 del 10 de agosto de 2020, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones denegadas, el cual quedará así:

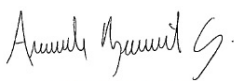
“ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 13, 14, 18 a 20 incluidas en el radicado bajo el N° NC2017/0005958 el 17 de abril de 2020, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.”

ARTÍCULO TERCERO: Confirmar en las restantes determinaciones la decisión contenida en la Resolución N° 45865 del 10 de agosto de 2020, por la cual se otorga parcialmente una Patente de Invención.

ARTÍCULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a MONSANTO TECHNOLOGY LLC, advirtiéndole que contra ella no procede el recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 2 de noviembre de 2021



ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Firmado digitalmente
por: ANDRÉS
BERNARDO BARRETO
GONZALEZ
Fecha: 2021.11.04
09:01:35 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.



Ref. Expediente N° NC2017/0005958

ANEXO 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Una molécula de polinucleótido que comprende un promotor heterólogo operativamente unido a un polinucleótido que codifica un polipéptido inhibidor de insectos donde dicho polipéptido comprende:

(a) la secuencia de aminoácidos tal como está establecida en SEQ ID NO: 25; o

(b) Una secuencia de amino ácidos que comprende al menos 96% de identidad con la secuencia de amino ácidos establecida en SEQ ID NO: 25; y donde dicha molécula de amino ácidos es funcional para la expresión en plantas, parte de plantas, tejido de plantas, células de planta, protoplastos de planta o célula bacteriana.

2. La molécula de polinucleótido de la reivindicación 1 que comprende:

(a) la secuencia de nucleótidos establecida en SEQ ID NO: 37;

(b) una secuencia de nucleótidos que comprende al menos 80 % de identidad con la secuencia de nucleótidos establecida en SEQ ID NO: 37; o

(c) una secuencia de nucleótidos que hibrida bajo condiciones estrictas a:

(i) una molécula de polinucleótido que comprende el complemento reverso desde la posición 4-885 de la secuencia nucleotídica establecida en SEQ ID NO: 37; o

(ii) una molécula de polinucleótido que comprende el complemento reverso de la secuencia nucleotídica seleccionada de grupo que consiste en SEQ ID NO: 56 y SEQ ID NO: 57;

donde dichas condiciones estrictas comprenden hibridación de 4- 12 horas en 50% formamida, NaCl 1M, y 1% SDS a 37°C, y un lavado en SSC 0,1X a 60°C-65°C.

3. Un polipéptido inhibidor de insectos codificado por la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1.

4. El polipéptido inhibidor de insectos de la reivindicación 3, en donde dicho polipéptido inhibidor de insectos exhibe actividad inhibidora contra una especie de insectos del orden de los coleópteros o del orden Lepidóptera.

5. El polipéptido inhibidor de insectos de la reivindicación 4,

(a) en el que dicho polipéptido inhibidor de insectos exhibe actividad inhibidora

contra una especie de insectos del orden de los coleópteros es gusano de la raíz del maíz del oeste, gusano de la raíz del maíz del sur, gusano de la raíz del maíz del norte, gusano de la raíz del maíz mexicano, gusano de la raíz del maíz brasileño o complejo de gusano de la raíz del maíz brasileño que consta de *Diabrotica viridula* y *Diabrotica speciosa*; o

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

(b) dichas especies del orden de Lepidóptero se selecciona del grupo que consiste en Perforador de maíz europeo, Perforador de maíz del sudoeste, Gusano cortador negro, Gusano del ejército de otoño, Gusano de maíz y Looper de soja.

6. Una célula huésped aislada que comprende la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1, en la que dicha célula huésped es una célula huésped bacteriana.

7. Una composición inhibidora de insectos que comprende la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1.

8. La composición inhibidora de insectos de la reivindicación 7, que contiene, además, una molécula de polinucleótidos que codifica para otro agente plaguicida que es diferente al polipéptido inhibidor de insectos.

9. La composición inhibidora de insectos de la reivindicación 8, en la que el otro agente plaguicida se selecciona del grupo que consiste de una proteína inhibidora de insectos, un inhibidor de molécula de ARNdc de insecto y una proteína secundaria.

10. La composición inhibidora de insectos de la reivindicación 9, en la que el otro agente plaguicida exhibe actividad contra una o más especies de plagas de los órdenes de los lepidópteros, coleópteros o hemípteros.

11. La composición inhibidora de insectos de la reivindicación 10, en la que el otro agente plaguicida se selecciona del grupo que consiste de las siguientes proteínas: Cry1A, Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1A.105, Cry1B, Cry1C, Cry1D, Cry1E, Cry1F, Cry1G, Cry1H, Cry1I, Cry1J, Cry1K, Cry1L, Cry2A, Cry2Ab, Cry3A, Cry3B, Cry4B, Cry6, Cry7, Cry8, Cry9, Cry15, Cry34, Cry35, Cry43A, Cry43B, Cry51Aa1, ET29, ET33, ET34, ET66, ET70, TIC407, TIC417, TIC431, TIC807, TIC834, TIC853, TIC900, TIC901, TIC1201, TIC1415, VIP3A y VIP3B.

12. Una composición inhibidora de insectos que contiene el polipéptido inhibidor de insectos de la reivindicación 1 en una cantidad eficaz de inhibidor de insectos.

15. Un método para producir semillas que contiene la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1, en donde dicho método incluye:

(a) transformar semillas con la molécula de polinucleótido;

(b) sembrar semillas que contengan la molécula de polinucleótido;

(b) cultivar las plantas que surjan de dichas semillas; y

(c) cosechar las plantas que crezcan de esas semillas, en donde esas semillas cosechadas contienen dicha molécula de polinucleótido.

16. Un vector que comprende la molécula de polinucleótido de la reivindicación 1.

17. El vector de la reivindicación 16, en el que dicho vector se selecciona del grupo que consiste de un plásmido, un bácmido, un fagémido y un cósmido.

Ref. Expediente N° NC2017/0005958

21. La molécula de polinucleótido de la reivindicación 1, en la que dicha secuencia de aminoácidos comprende al menos un 97% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25.

22. La molécula de polinucleótido de la reivindicación 1, en la que dicha secuencia de aminoácidos comprende al menos un 98% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25.

23. La molécula de polinucleótido de la reivindicación 1, en la que dicha secuencia de aminoácidos comprende al menos un 99% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25.

24. El polipéptido de la reivindicación 4, en el que dicha secuencia de aminoácidos comprende al menos un 97% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25.

25. El polipéptido de la reivindicación 4, en el que dicha secuencia de aminoácidos comprende al menos un 98% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25.

26. El polipéptido de la reivindicación 4, en el que dicha secuencia de aminoácidos comprende al menos un 99% de identidad con la secuencia de aminoácidos SEQ ID NO: 25.

