

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 24710

Ref. Expediente N° NC2019/0007678

Por la cual se otorga una Patente de Invención

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 17 de julio de 2019 con el N° NC2019/0007678, por MONSANTO TECHNOLOGY LLC, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS NOVELES", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2017/067019 del 18 de diciembre de 2017.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 869 el 20 de agosto de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que una vez adelantado el trámite contemplado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Superintendencia resolvió denegar la patente solicitada bajo el radicado de la referencia mediante la Resolución 27376 del 09 de mayo de 2022. De igual forma, mediante escrito radicado con el N° NC2022/0009024 de 28 de junio de 2022, el solicitante presentó recurso de reposición el cual fue resuelto mediante la Resolución 50697 de 30 de agosto de 2024 revocando la decisión indicada en precedencia y ordenando regresar al trámite a la etapa de fondo.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 21553 de 06 de diciembre de 2024, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0007678 el 06 de marzo de 2025, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 4 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este último capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

Que respecto a las objeciones realizadas mediante el Oficio N° 21553 de 06 de diciembre de 2024, las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el radicado N° NC2019/0007678 el 06 de marzo de 2025 superan las objeciones realizadas por Artículo 30 de la Decisión 486 por falta de sustento en la descripción porque se define la molécula de ácido nucleico recombinante en términos de sus características técnicas esenciales estructurales completas, es decir, indicando que esta comprende un polinucleótido caracterizado por la secuencia de nucleótidos de SEQ ID NO: 46 que codifica una proteína pesticida sintética denominada TIC7016PL de SEQ ID NO: 47. Por otra parte, se superan las objeciones de Artículo 28 de la decisión 486 por falta de suficiencia de la descripción, puesto que, la molécula de ácido nucleico recombinante de la invención se encuentra definida de forma

Resolución N° 24710

Ref. Expediente N° NC2019/0007678

suficientemente completa en la memoria descriptiva, por lo que, puede ser entendida y ejecutada por la persona capacitada en la técnica.

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”*.

Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0007678 el 06 de marzo de 2025, cumplen los requisitos previstos anteriormente, toda vez que se refieren a una molécula de ácido nucleico recombinante que comprende un polinucleótido que codifica una proteína pesticida, en donde dicho polinucleótido comprende la secuencia de nucleótidos de SEQ ID NO: 46, que difiere del estado de la técnica más cercano, WO2015/021354, en la secuencia de polinucleótidos que codifica la proteína pesticida sintética denominada TIC7016PL de la invención.

Adicionalmente, esta diferencia no se encuentra sugerida en el estado de la técnica y, como consecuencia de ello, se evidencian los siguientes efectos técnicos: (i) la proteína pesticida TIC7016PL demostró ser activa contra el insecto plaga Hemíptera, TPB (*Lygus lineolaris*) por medio de plantas de algodón transformadas con dicha proteína (Tabla 20, Fig. 1, Ejemplo 10); y (ii) la proteína pesticida TIC7016PL demostró ser activa contra el gusano de maíz WCR (*Diabrotica virgifera virgifera*) (Tabla 21, Ejemplo 11). Las pruebas realizadas muestran que la molécula de ácido nucleico recombinante reclamada codifica una proteína pesticida que inhibe una o más plagas de plantas de cultivo de interés agronómico.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 4 cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y esta Oficina encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificación presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2019/0007678 el 12 de octubre de 2021 y teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el título de la invención el cual quedará de la siguiente manera: **“MOLECULAS DE ÁCIDO NUCLEICO RECOMBINANTES QUE CODIFICAN PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS”**.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: 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:

“MOLECULAS DE ÁCIDO NUCLEICO RECOMBINANTES QUE CODIFICAN PROTEÍNAS INHIBITORIAS DE INSECTOS”

Clasificación IPC: A01N 37/18, A01N 37/46, A01N 37/00, C12N 15/82.

Reivindicaciones: 1 a 4 incluidas en el radicado bajo el N° NC2019/0007678 el 06 de marzo de 2025.

Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Resolución N° 24710

Ref. Expediente N° NC2019/0007678

Dirección: 800 N. LINDBERGH BOULEVARD MAIL ZONE E1NA, SAINT LOUIS 63167 MISSOURI, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Inventores: James K. ROBERTS, Catherine A. CHAY, Stanislaw FLASINSKI, Arlene R. HOWE, Jason S. MILLIGAN, Yong YIN, David J. BOWEN y Todd A. CICHE.

Prioridad N°: 20/12/2016, US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/436,736.

Solicitud internacional N°: PCT/US2017/067019 **Fecha:** 18 de diciembre de 2017.

Vigente desde: 18 de diciembre de 2017 **Hasta:** 18 de diciembre de 2037.

ARTÍCULO 2: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO 3: Notificar el contenido de la presente resolución a MONSANTO TECHNOLOGY LLC advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición, ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 29 de abril de 2025

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: CIELO ELAINNE
RUSINQUE URREGO
Fecha: 2025.04.29
23:01:34 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.