

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 10932 de 14 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0011055

Señores
MONSANTO TECHNOLOGY LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y USOS DE ESTOS REFERENCIA A SOLICITUD RELACIONADA”

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2021/013244

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 13 de enero de 2021.

PRIORIDAD: US 62/969,993 04 de febrero de 2020.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar elementos reguladores para mejorar la expresión de transgenes en plantas de interés agronómico.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea una molécula de ADN recombinante que comprende una secuencia de ADN que se selecciona dentro del grupo que consiste en: a) una secuencia con al menos 85 por ciento de identidad de secuencia con respecto a cualquiera de las SEQ ID NOs:1-20; b) una secuencia que comprende cualquiera de las SEQ ID NOs:1-20; y c) un fragmento de cualquiera de las SEQ ID NOs: 1-20, donde el fragmento tiene actividad de regulación de genes; donde dicha secuencia está enlazada de manera operativa a una molécula de ADN pasible de transcripción heteróloga.

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 3 de agosto de 2022 bajo el N° NC2022/0011055.

3. No es una invención

En consideración con lo establecido en el literal b) del artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No se consideran invenciones:

(...) b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;(...)”

Debido a lo anterior, esta Oficina determina que el objeto de las reivindicaciones 1 a 8 no es patentable, ya que, a pesar de que su preámbulo reclama una molécula de ADN

Oficio N° 10932 de 14 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0011055

recombinante, dicho producto comprende cualquiera de las secuencias SEQ ID NO: 1 a 20, las cuales según se menciona en la descripción corresponden a partes de *“genes con preferencia por la expresión en el polen”* los cuales fueron identificados de las bases de datos de transcriptomas de *Zea mays* mediante bioinformática (Págs. 30 y 31, Ej. 1, Párr. [90] a [92]) y, consecuentemente, corresponden a material biológico aislado tal cual como se encuentra en la naturaleza.

Aunado a lo anterior, las moléculas variantes con hasta 85% de identidad con las secuencias de referencia, resultan especulativas en su estructura y función; por lo que, en ausencia de características técnicas específicas las estructuras dentro del porcentaje de identidad señalado no pueden distinguirse de cualquier alternativa de origen natural que pueda ser aislada y, por lo tanto, tampoco se consideran invenciones.

4. Excepción de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal c) del artículo 20 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina:

“No serán patentables:

(...) c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos; (...)”

Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 9 a 14 no es patentable, ya que corresponde a: una célula de planta, una planta o una semilla, que se consideran materia exceptuada de patentabilidad.

Por otra parte, el objeto de las reivindicaciones 15 y 16 no es patentable, ya que se refiere a un método para la producción de un producto básico que comprende las etapas de *“obtener una planta transgénica”* y *“producir el producto básico”*, las cuales corresponden al crecimiento de una planta y a la producción de sus frutos que, no implican ningún tipo de intervención humana y, por lo tanto se identifican como procesos esencialmente biológicos relativos a la reproducción de variedades vegetales que se consideran materia exceptuada de patentabilidad.

Finalmente, el objeto de la reivindicación 17 no es patentable, ya que se refiere a un método de expresión de una molécula de ADN que comprende las etapas de *“obtener una planta transgénica”* y *“cultivar la planta”*, las cuales corresponden al crecimiento y desarrollo de una planta que, no implican ningún tipo de intervención humana y, por lo tanto, se identifican como procesos esencialmente biológicos relativos a la reproducción de variedades vegetales que se consideran materia exceptuada de patentabilidad.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación

Oficio N° 10932 de 14 de julio de 2025

Ref. Expediente N° NC2022/0011055

a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Sandra Isabel Calderon Rodriguez
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES