

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI

CARRERA 4 No. 72 - 35

BOGOTÁ 8, COLOMBIA

WEB SITE: www.caveller.com

E-MAIL: caveller@caveller.com

TELEFONO: (57) (1) 347-3611

17-3170

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S D.

166
262

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02049630 00000004 Folios: 2
Fecha (AM): 2004-08-17 16:46:03
Trámite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 002

Evento : 538

Actuación: 411

Referencia : Expediente No. 02.049.630

Solicitante : MONSANTO TECHNOLOGY LLC

Asunto : Solicitud de patente para: PLANTA EVENTO DE
ALGODÓN MON15985 Y COMPOSICIONES Y
MÉTODOS PARA DETECCIÓN DEL MISMO.

Publicada en : La Gaceta No. 537 Del 27 de febrero de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectúe el examen de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo No. 04 -28.001 por valor de \$ 353.000.00, que corresponde a la tasa fijada según lo dispuesto en la resolución No. 37323 del 30 de diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Señora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo para que se efectúe dicho examen y se continúe con el trámite de la solicitud.

Bogotá, 17 AGO. 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

COLO 12746 801 002 1

MRE/MRM/

ID-000014/WPC12746

16A
263

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 02049630 00000004 Folios: 2
Fecha (MD): 2004-08-17 16:46:03
Tramite : 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 04 - 28,001
FECHA : ABRIL 9 DE 2004

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
CAVELIER ABOGADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	22156876	05/04/2004	42,043,800.00

***** C O N C E P T O *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	333,000.00
		TOTAL :	9 353,000.00

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.

Cdo 12796-801-002-1

264 11/8

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01- 49630

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 537, DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2004,

EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA LEY EXPIRA EL 27 DE MAYO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO **X**

169
1
265

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor
EMILIO FERRERO
Monsanto Technology
(Apoderado)

ASUNTO	Radicación	02-49630
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio	5591
	Folios	

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripción (Folios: 66 a 148) y las reivindicaciones 1 a 16 (folios: 149 a 153).

La presente solicitud reivindica prioridad Americana N° 60/297,406 de 11 de junio de 2001 y cumple con lo establecido en los artículos 9, 10 y 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Objeto de Invención:

La presente solicitud se refiere a una planta de algodón evento MON 15985 depositada como ATCC PTA-2516, en donde por lo menos una secuencia nucleotídica seleccionada a partir del grupo de SEC ID:14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID No: 18 forma parte del genoma de la planta. Así mismo se reclama la planta descendiente que posee dentro de su genoma las secuencias SEC ID No14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID No: 18, y las semillas de cualquiera de las plantas mencionadas anteriormente. Por otra parte se reivindica el método para producir una planta de algodón resistente a herbicidas que comprende cultivar con una planta de las anteriormente descritas y seleccionar la progenie.

También hacen parte de la invención las secuencias aisladas que comprenden las SEC ID: 27, 28, 29, 30, 31,32, 33, 34, 35 y 36 y aquellas secuencias de por lo menos 10 nucleótidos que usadas juntas en un PCR producen una amplificación de diagnóstico para MON15985. De igual manera se incluyen las secuencias anteriores que son escogidas dentro de la SEC ID No 11 u 12. Además se reivindican métodos para detectar la presencia de la Inserción MON15985 en el tejido de algodón que comprende la selección de cebadores que hibridizan sobre secuencias que flanquean la secuencia de inserción MON15985 y la amplificación del segmento de interés. Por último se reclaman los kits de detección de ADN que comprenden las sondas que hibridizan con las secuencias SEC ID No 14, SEC ID No 15, SEC ID No 17 y SEC ID No: 18 o que contienen los cebadores que hibridizan con las

secuencias flanqueantes de MON 15985.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificó en la IPC A01H 1/006

Claridad de la solicitud:

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple."

Las reivindicaciones 5, reclama un método para producir una planta de algodón que comprende cultivar con una planta de las reivindicaciones precedentes y seleccionar la progenie. De la redacción de la presente cláusula no queda claro cual es el objeto reclamado para poder efectuar una comparación con el estado de la técnica. Al parecer se pretende reclamar el cruce de una planta con otra y en este caso cabe mencionar que el cruce entre plantas implica necesariamente la etapa de reproducción, lo cual constituye un procedimiento esencialmente biológico, independientemente si este se efectúa entre organismos modificados genéticamente o no; de igual forma las plantas y sus células han sido generadas mediante un proceso biológico natural y por lo tanto podrían caer dentro de la materia no considerada como invención mencionada en el 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

La reivindicación 8 reclama secuencias de ADN aisladas que al usarlas juntas producen un diagnóstico amplicón para MON15985. En este caso, no se definen las secuencias reclamadas mediante sus características estructurales (secuencia nucleotídica) sino mediante el resultado a alcanzar. De esta forma no es posible efectuar una comparación de la materia reclamada con el estado de la técnica.

La reivindicación 11 reclama un método para detectar la presencia de MON15985. Además de los errores en la redacción de la cláusula, las etapas de seleccionar primers, ponerlos en contacto con el ADN a evaluar y amplificar son etapas de cualquier amplificación por PCR así que el método reclamado es tan general que resulta vago y especulativo a la vez que no es posible efectuar una determinación del estado de la técnica a partir de él.

La reivindicación 13 contiene términos que no son los correspondientes a la materia del área técnica, tales como "una probeta de nucleótidos" o "extrínseca". Además de ello, las etapas del método reclamado son las etapas de cualquier método de hibridización en las cuales no se han definido ni las sondas (mediante una secuencia) ni las condiciones a las cuales se efectúa dicha hibridización. Las sondas se definen por el resultado esperado, pero no por sus características propias, como para que pudiesen ser consideradas como elementos diferenciadores del método que se reclama. Así que, el método en mención podría ser cualquiera de los existentes en el estado de la técnica y de esta forma la cláusula resulta tan amplia que no es posible efectuar una determinación del estado de la técnica más cercano.

El kit reclamados en las cláusulas 14 no define los elementos que lo componen mediante sus características propias si no por el resultado esperado cómo es que se

unan a determinadas secuencias. Por otra parte, la selección de los primers de 10 nucleótidos, comprendidos por el kit de la reiv. 15, dentro de secuencias de 2267 o 1340 nucleótidos resulta en miles de pares de cebadores diferentes que el solicitante ni siquiera ha divulgado. Así que la reclamación de un kit con elementos indefinidos y caracterizados por el resultado a alcanzar es amplia, especulativa y no permite determinar con exactitud cual es la materia a proteger.

De acuerdo con lo anterior, las reivindicaciones 5, 8, 11, 13, 14 y 15 no cumplen con el requisito de claridad definido en el artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

Es una invención:

El artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "No se consideran invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; 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; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información."

Las reivindicaciones 6 a 8 reclaman secuencias de ADN aisladas, que constituirían materia existente en la naturaleza y por ende que no puede ser considerada invención a la luz del literal b) del artículo 15 de la Decisión 486.

Excepciones de Patentabilidad:

El artículo 20 de la Decisión 486 se establece: "No serán patentables: a) las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; 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; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales."

Las reivindicaciones 1 a 4 se refieren a plantas de algodón resistentes a insectos y a sus semillas, las cuales por encontrarse dentro del alcance de la literal c) del artículo 20 se encuentran exceptuadas de patentabilidad.

Lo mismo sucedería con el método reclamado en la cláusula 5, donde al parecer se reivindica un cruce entre plantas el cual implica necesariamente la etapa de reproducción que constituye un procedimiento esencialmente biológico, y por lo tanto no sería patentable a la luz del literal C del artículo 20 de la Decisión 486.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la 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.

4 127
268

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.



DORIS ELENA POLO CORDOBA

Jefe de la División de Nuevas Creaciones (E).

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 25 MAYO 2006

CONCEPTO TÉCNICO Nº: 720	EXAMINADOR TÉCNICO Código N°: 202063	2006-05-04
-----------------------------	---	------------

250000

Q

Q