

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9725

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115116

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 08 de mayo de 2013 con el N° 13-115116-00000-0000 por la sociedad Monsanto Technology LLC., entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PLANTA Y SEMILLA DE SOJA CORRESPONDIENTE AL EVENTO TRANSGÉNICO MON87712 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2011/055799 del 11 de octubre de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 670 del 28 de junio de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10272, notificado por fijación en lista el 01 de septiembre de 2015, se requirió a la 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.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 13-115116-0007-0000 del 24 de noviembre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 8 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9725

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115116

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."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1, 3, 4, 7 y 8 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SÉPTIMO: Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 2, 5 y 6 visibles en el escrito radicado bajo el No 13-1151160007-0000, en razón a que se encabezan como una molécula de ADN o como un método, pero en el caso de la molécula de ADN se proporciona como única característica esencial que *"dicha molécula deriva del evento MON87712, como una muestra representativa de la semilla ... depositado con el N° (...)"*, de manera que las características esenciales proporcionadas no corresponden a una molécula de ADN susceptible de protección sino que hacen referencia a la semilla y/o la planta derivada de dicho evento, la cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. c) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *"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 otra parte las reivindicaciones 5 y 6 que se refieren a un método para la obtención de una planta tienen como pasos esenciales: *"autofecundar una planta de soja (...)"*, *"cultivar dicha semilla (...)"* o *"cruzar una planta de soja (...)"*, que corresponden a procesos biológicos para la reproducción de variedades vegetales, y por lo tanto las semillas, plantas o procesos reclamados, no pueden ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. c) de la referida Decisión 486, en razón a que allí se establece que no serán patentables: *"las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos"*.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la invención, el cual quedará de la siguiente manera: **"EVENTO TRANSGÉNICO MON87712 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN"**.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:9725

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115116

RESUELVE:

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:

“EVENTO TRANSGÉNICO MON87712 Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN ”

Clasificación IPC: C12Q1/68.

Reivindicaciones: 1, 3, 4, 7 y 8 incluidas en el radicado bajo el N° 13-115116-0007-0000 en los folios 8 a 10.

Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

Domicilio: St. Louis, Missouri, Estados Unidos de América.

Inventores: Robert H. Cole, John A. Korte, John R. Ledeaux, Melissa Compton Spears, Kunsheng Wu.

Prioridad(es) N°: 61/392267 **Fecha:** 12 de octubre de 2010 **País:** US.
61/393448 15 de octubre de 2010 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/055799 **Fecha:** 11 de octubre de 2011.

Vigente desde: 11 de octubre de 2011 **Hasta:** 11 de octubre de 2031.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 2, 5, y 6 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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

RESOLUCIÓN No:9725

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-115116

ARTÍCULO TERCERO: 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 CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Monsanto Technology LLC., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el 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 Feb 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elaboró: Paula Andrea Moreno Gonzalez
Revisó: Sandra Carolina Crespo
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobó: José Luis Londoño FernÁndez