

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71489

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-136194

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 día 26 de diciembre de 2007 con el N° 07-136194-00000-0000, la sociedad Monsanto Technology LLC, a través de apoderado, presentó la solicitud de patente de invención titulada "EVENTO MON89788 DE SOYA Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DEL MISMO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US 2006/020323 del 26 de mayo de 2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 600 del 30 de enero de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 11164 y notificado por fijación en lista el 27 de junio de 2012 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 visibles a folios 303 a 305 reverso del cuaderno administrativo, 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° 07-136194-00005-0000 del 24 de septiembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 7 (Fls. 313 y 314) que reemplazan 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: Así mismo, con el escrito radicado bajo el N° 07-136194-00005-0000 del 24 de septiembre de 2012, el solicitante presentó una solicitud divisional (Fls. 325 a 383) en la cual se reclama el producto alimenticio derivado de una planta de soya transformada (Fl. 358). Esta oficina había informado a la solicitante en el oficio N°11164, sobre la falta de suficiencia en la descripción que presenta el producto alimenticio reclamado (Fl. 303 reverso). Lo anterior,

Página 1 de 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71489

Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-136194

teniendo en cuenta que el objeto de la solicitud presentada originalmente y sobre el cual se tiene sustento en la descripción, es la obtención de una planta de soya transgénica que contiene un evento de soya transgénico y los métodos para la detección de este evento. Sin embargo, la obtención de productos alimenticios y el desarrollo de estos productos a partir de la planta de soya que contiene este evento de transformación, no son divulgados en la descripción y por tanto, se consideran una ampliación en la materia originalmente presentada para estudio. De esta manera, no se acepta la solicitud divisional puesto que la materia divulgada en la descripción, específicamente los productos alimenticios reclamados en la solicitud divisional, no presentan información suficiente para poder llevar a cabo la invención y es una ampliación respecto a la materia inicialmente presentada, por lo que no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486, el artículo 1 del Decreto 729 de 2012 y el artículo 34 de la Decisión 486, donde este último establece: *"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"*.

SEXTO: Que por su parte, con el escrito radicado bajo el N° 07-136194-00005-0000 del 24 de septiembre de 2012, en el cual se presenta la solicitud divisional (Fls. 325 a 383), también se reclama materia no patentable tal como la planta de soya transformada y las semillas de la misma (Fl. 358 reivindicaciones 1 y 2). Esta oficina había informado a la solicitante en el oficio N°11164, sobre la excepción a la patentabilidad que tenían las reivindicaciones que reclaman la planta o partes de la misma (Fl. 303 reverso). Esta materia no puede ser objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 lit. c) de la 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"*.

SÉPTIMO: 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."*

OCTAVO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 7 contenidas en los folios 313 y 314 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71489
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-136194

Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

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 MON89788 DE SOYA Y MÉTODOS PARA LA DETECCIÓN DEL MISMO"

Clasificación IPC: A01H 5/00.

Reivindicaciones: 1 a 7 **Folios:** 313 y 314.

Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

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

Inventores: Marianne Malven, Jennifer Rinehart, Nancy Taylor y Ellen Dickinson.

Prioridad N°: 60/685,584 **Fecha:** 27 de mayo de 2005 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/020323 **Fecha:** 26 de mayo de 2006.

Vigente desde: 26 de mayo de 2006 **Hasta:** 26 de mayo de 2026.

ARTÍCULO SEGUNDO: No aceptar para estudio la solicitud divisional contenida en los folios 325 a 383 del expediente administrativo, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

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: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 71489
Por la cual se otorga una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/07-136194

patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de Monsanto Technology LLC, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma y 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 cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 26 Nov 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
bricas@bc.com.co

Elaboró: Natalia Lamprea Bermudez ✓
Revisó: Consuelo Leguizamon Leguizamon ✓
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez ✓
Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez ✓