

CASTELLANOS & CO LTDA
A B O G A D O S
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-053430- -00012-0000

Fecha: 2013-08-08 14:52:09 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 13

Re.: Expediente No. 2008 053.430

Solicitud de Patente de invención para: **“NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”**

Solicitante: **DOW AGROSCIENCES LLC**

RECURSO DE REPOSICION

Yo, **MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO**, mayor de edad, domiciliada e identificada como aparece al pie de mi firma, apoderada de la sociedad solicitante en el asunto de la referencia, atentamente acudo a su Despacho con el fin de interponer **RECURSO DE REPOSICIÓN** (art. 50 C.C.A.) para que **se revoque parcialmente** la resolución No. 37077 del 20 de Junio de 2013, notificada por edicto desfijado el 5 de Agosto de 2013, **puntualmente el ARTICULO PRIMERO de la parte resolutive** de dicha decisión, por virtud del cual se ordena rechazar la división de la solicitud tramitada bajo el expediente en referencia.

1. LA RESOLUCION No. 37077

En efecto, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 37077 por la cual se ordena lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar la división de solicitud propuesta bajo el memorial No. 08-053430-00009-0000 del 9 de mayo de 2013 en relación con la solicitud número 08-53430 por las razones expuestas en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO: 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:

“POLINUCLEÓTIDO ADD-12 ÓPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESION QUE LO COMPRENDE”

A ese respecto, de manera respetuosa me permito llamar la atención de ese Despacho, sobre el hecho que el presente recurso versa de manera exclusiva sobre el Artículo primero de la decisión arriba citada, considerando que la decisión contenida en el Artículo segundo de la misma, particularmente, en lo que se refiere a la concesión del privilegio de patente para la solicitud madre, **no es objeto de recurso alguno, y por tanto, se entiende que el mismo quedará en firme.**

En consecuencia, se procede a argumentar las razones por las cuales deberá ordenarse la revocatoria parcial de la Resolución No. 37077, en cuyo artículo primero se niega la solicitud divisional radicada bajo el No. 08-053430-00009-0000 el día 9 de Mayo de 2013, para la invención titulada: **“NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”**, la cual se desprende de la invención denominada **“POLINUCLEÓTIDO ADD-12 OPTIMIZADO PARA PLANTAS Y CASETE DE EXPRESION QUE LO COMPRENDE”**, correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2006/042133 del 26 de Octubre de 2006, la cual entró a fase nacional mediante escrito radicado el 27 de Mayo de 2008 bajo el N° 08-053430-00000-0000.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 37077

La Resolución 37077 establece en el artículo quinto de acápite “Considerando” que, la solicitante mediante escrito radicado bajo el No. 08-053430-00009-0000 del 09 de mayo de 2013, presentó una solicitud de divisional en la cual se expone la misma materia presentada mediante radicado No. 08-053430-00006-0000 del 08 de noviembre de 2012. Debido a que no se observa una división real de materia sino la reiteración de materia sobre la cual este Despacho ya se pronunció, la división de materia no es procedente.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 37077 del 20 de Junio de 2013:

3.1 Incumplimiento del artículo 36 de la Decisión 486 de 2000.

En efecto, llamo respetuosamente la atención de ese Despacho sobre el hecho que el Artículo 36 de la Decisión 486 de 2000 establece:

*“Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, **pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial**” (negrilla y subrayas fuera del texto).*

En concordancia con lo anterior, el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”, plenamente aplicado por ese Despacho, señala en el “2 CAPÍTULO II. EXAMEN DE FONDO”, y puntualmente en el numeral 2.1.8:

2.1.8 Divisionales (solicitudes fraccionarias)

*Al igual que en el caso de las modificaciones, el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso afirmativo, **debe asegurarse que ninguna de las fraccionarias implique una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud parental**7.*

Asimismo y en caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, debe verificar que el solicitante, haya indicado la fecha o fechas de prioridad que correspondan a las materias que deben quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

Si las fraccionarias presentadas implican ampliación de la materia contenida en la solicitud parental y, por lo tanto, no pueden aceptarse para examen, el examinador debe indicar concretamente cuáles son los elementos que amplían la materia.

Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para identificar si después de la división se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes fraccionarias no están bien presentadas porque hay materia que está reivindicada en

más de una de ellas (materia superpuesta) se aceptarán todas para examen; sin embargo en el examen de cada una de las fraccionarias se requerirá la corrección del error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas y se deje sólo en la otra. Esto quiere decir que el estudio de cada una de las fraccionarias deberá efectuarse de manera simultánea”.

Por lo tanto, en vista del hecho que la solicitud divisional presentada ante ese Despacho bajo el título “NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”, en manera alguna amplía la materia de protección contenida en la solicitud parental, la misma no está incurso en las causales de rechazo contempladas en la normatividad vigente en materia de Nuevas creaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente a ese Despacho que mediante memorial de esta misma fecha, se está presentando un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones, con el fin corregir cualquier tipo de error en el que eventualmente se haya incurrido, por incluirse dentro de la solicitud divisional objeto del presente análisis, materia superpuesta, ya analizada en la solicitud parental.

Con base en los anteriores argumentos, es claro que la solicitud divisional que nos ocupa, cumple con los requisitos legales no solo a fin de ser examinada por ese Despacho, sino para que le sea otorgado el privilegio de patente de invención.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas y disposiciones:

- Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD”,

5. PETICIÓN

Solicito a su Despacho que con fundamento en los hechos y normas citadas:

1. Se **revoque parcialmente** la resolución No. 37077 del 20 de Junio de 2013, notificada por edicto desfijado el 5 de Agosto de 2013, **puntualmente el ARTÍCULO PRIMERO de la parte resolutive** de dicha decisión, por virtud del cual se ordena rechazar la división de la solicitud tramitada bajo el expediente en referencia.
2. Se acepte a trámite la solicitud divisional y se proceda a examinar el nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud divisional de patente para la invención **“NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”**.
3. Se conceda la referida solicitud divisional, por cumplir los requisitos de patentabilidad contemplados en la normatividad vigente.
4. Se proceda a expedir el correspondiente certificado de registro de la solicitud madre, concedida mediante resolución No. 37077 del 20 de Junio de 2013, artículo segundo de la parte resolutive.

6. **PRUEBAS**

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **2008 053.430** de la referencia, en el que se presentó la solicitud divisional de patente para la invención **“NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A HERBICIDAS”**.” a nombre de la sociedad **DOW AGROSCIENCES LLC**.

7. **ANEXOS**

- Memorial de modificación solicitud divisional.
- Comprobante de pago No. 13-0076949 por concepto de la referida modificación.
- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 19 reivindicaciones para la solicitud divisional.

8. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

DOW AGROSCIENCES LLC

9330 Zionsville road
46268 Indianapolis, IN,
Estados Unidos de América

9. **NOTIFICACIONES**

Las recibiré en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina en la **Calle 94 A No. 7 A-09**, teléfono 7560770.

Del Señor Superintendente,


Margarita Castellanos Abondano
T.P.A. No. **70819** del C. Sup. de la Judicatura.
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
Calle 94 A No. 7 A-09
Teléfono: 7560770 – FAX 7550158
Bogotá, D.C.

Bogotá
MCA/Hnk
P2872

- 8 AGO. 2013

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	Espacio libre para el adhesivo de radicación
--	--

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del solicitante

☐	Error Material	☒	Modificación a una solicitud
☒	Patente de Invención		
☐	Patente de Modelo de Utilidad		
☐	Registro de Diseño Industrial		
☐	Esquema de Trazado de Circuitos Integrados		

2. Datos del solicitante

Persona Natural ☐ Persona Jurídica ☒

DOW AGROSCIENCES LLC
Nombre o Denominación / Nombre social

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección del titular	Ciudad
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	9330 Zionsville Road	46268 Indianapolis, IN
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del representante o apoderado

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO **39.779.654 de Bogotá** **70.819 de C.S.J.**
Apellidos y Nombre Documento de Identificación Tarjeta Profesional

Dirección del representante	Ciudad	
Calle 94 A No. 7 A - 09	Bogotá	
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
castellanos@castellanosyco.co	7 550158	7 560770

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación.

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. **08 053430 000090000**

Aparece

Debe ser

Modificación

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio

Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diecinueve (19) reivindicaciones.

☐

Modificación al capítulo descriptivo

Modificación al resumen

Modificación a los dibujos

Modificación al solicitante

5. Anexos

Comprobante de pago No. 13-0076949 de Agosto 2 de 2013, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.

X

Nuevo capítulo reivindicatorio

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Nombre y Apellidos

McGowan, Corlison
Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.
C.C. T.P.

P2872 - SOLICITUD DE MODIFICACION

- 8 AGO. 2013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 13 - 0076949

Bogotá D.C., Agosto 02 de 2013 - 14:36:11

RECIBIDO DE : CASTELLANOS Y Y CO NI 800.174.641

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	504472474	02/08/2013	2.379.800.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	DE SOLICITUD MODIFICACIONES CAMBIO SOLICITANTE POR CESION	125.000.00	125.000.00
				\$125.000.00

SON: **CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Agosto 2 de 2013 - 14:36:13

REIVINDICACIONES

1. Una célula vegetal transgénica que comprende una construcción genética de expresión artificial que comprende un polinucleótido que codifica una proteína AAD-12 seleccionada del grupo formado por SEC ID NO:2, SEC ID NO:4.
2. La célula de la reivindicación 1 en donde la expresión de dicho polinucleótido otorga a dicha célula una capacidad para convertir un herbicida de fenoxiacetato auxina a una molécula no herbicida.
3. La célula de la reivindicación 1 en donde la expresión de dicho polinucleótido otorga a dicha célula una capacidad para convertir un herbicida de piridiloxi auxina a una molécula no herbicida.
4. Un método de control de las malezas, comprendiendo dicho método aplicar un herbicida 2,4-D a una planta de cultivo y a una maleza, comprendiendo dicha planta de cultivo una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 1, y recolectar las semillas de la planta de cultivo.
5. El método de la reivindicación 4, en donde dicha planta de cultivo es una planta de soja.
6. El método de la reivindicación 5, en donde dicha maleza es resistente al glifosato.

7. Una célula vegetal que comprende un polinucleótido heterólogo que codifica una proteína que posee actividad de ariloxialcanoato dioxigenasa, en donde una molécula de ácido nucleico que codifica dicha proteína es de SEC ID NO:3.

8. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método sembrar en dicho campo una semilla de al menos una planta transgénica, comprendiendo dicha planta

un polinucleótido heterólogo que codifica una enzima que confiere resistencia a un herbicida de piridiloxi auxina, y

un segundo polinucleótido heterólogo codifica (sic) una enzima que confiere resistencia a al menos un otro herbicida;

comprendiendo además dicho método aplicar a al menos una parte de dicho campo un primer herbicida seleccionado del grupo formado por un herbicida de piridiloxi auxina y un herbicida de fenoxi auxina; aplicar dicho al menos un otro herbicida a dicha al menos una parte de dicho campo y recolectar las semillas de la planta transgénica.

9. Un método para controlar malezas en un campo, en donde dicho método comprende aplicar un primer herbicida a dicho campo y sembrar una semilla en dicho campo dentro de los 14 días de la aplicación de dicho primer herbicida, y recolectar las semillas de la planta de cultivo; en donde dicha semilla comprende una célula de la reivindicación 1, y en donde dicho primer herbicida está seleccionado del grupo formado por una fenoxi auxina y una piridiloxi auxina.

10. Un método para detectar si una planta comprende un polinucleótido de la reivindicación 7 en donde dicho método comprende

recolectar una muestra de dicha planta y ensayar en dicha muestra la presencia de dicho polinucleótido.

11. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método cultivar al menos una planta transgénica comprendiendo dicha planta una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 3 en dicho campo, aplicar un herbicida de piridiloxi auxina a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de la planta transgénica.

12. Un método para controlar al menos una maleza en un campo, comprendiendo dicho método cultivar al menos una planta comprendiendo dicha planta una pluralidad de células vegetales de acuerdo con la reivindicación 2 en dicho campo, aplicar un herbicida de fenoxi auxina a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de dicha planta.

13. Un método para controlar malezas resistentes a glifosato, naturalmente tolerantes a glifosato y/o naturalmente tolerantes a glufosinato, en un campo de plantas de cultivo tolerantes a glifosato y/o glufosinato, en donde dichas plantas comprenden un polinucleótido de la reivindicación 7, y dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos a una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de dichas plantas de dicho campo.

14. Un método para controlar malezas que son resistentes a un herbicida que inhibe ALS en un campo de plantas de cultivo que comprende un polinucleótido de la reivindicación 7, dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de la planta de cultivo.

15. La célula de la reivindicación 1 en donde dicha célula vegetal está seleccionada del grupo formado por células dicotiledóneas y células monocotiledóneas.

16. La célula de la reivindicación 15 en donde dicha célula vegetal es dicotiledónea y está seleccionada del grupo formado por una célula de algodón, una célula de tabaco, una célula de canola, una célula de soja, y una célula de *Arabidopsis*.

17. La célula de la reivindicación 15 en donde dicha célula vegetal es una célula monocotiledónea seleccionada del grupo formado por una célula de arroz y una célula de maíz.

18. La célula de la reivindicación 16 en donde dicho herbicida de piridiloxi auxina está seleccionado del grupo formado por fluroxipir y triclopir.

19. Un método para controlar malezas resistentes a glifosato en un campo de plantas de cultivo tolerantes a glifosato, en donde dichas plantas comprenden un polinucleótido de la reivindicación 7, y dicho método comprende aplicar un herbicida de ariloxialcanoato a al menos una parte de dicho campo, y recolectar las semillas de dichas plantas.

X