

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81952

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-125763

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 26 de noviembre de 2008, con el N° 08-125763-00000-0000, por la sociedad Monsanto Technology, LLC, a través de apoderado, entró a fase nacional la solicitud de patente de invención titulada "PLANTA Y SEMILLA DE MAÍZ CORRESPONDIENTES AL EVENTO TRANSGÉNICO MON89034, Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN Y USO", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/069662 del 24 de mayo de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 611 del 31 de diciembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 13052 y notificado por fijación en lista el 26 de julio 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 268 a 272 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° 08-125763-00007-0000 del 07 de diciembre de 2012, respondió oportunamente el requerimiento formulado, y presentó nuevas reivindicaciones 1 a 23 (Fls. 283 a 288) 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: 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.*"

Página 1 de 4

Al contestar favor indique el número
de radicación que se indica a continuación:
Cod Verificación: 1050389271

S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Call Center 5920400. Línea gratuita Nacional 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81952

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-125763

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 y 6 a 23 contenidas en los folios 283 a 288 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada. En el presente caso, se entenderá en la reivindicación 1 que los términos *Cry1A* y *Cry2Ab* corresponden a la secuencia nucleótida SEQ ID N° 5 que comprende los dos genes y regiones circundantes a estos.

SÉPTIMO: Que por su parte no se aceptan las reivindicaciones 4 y 5 contenidas en el folio 283, por cuanto la reivindicación 4 esta referida a una composición derivada de la planta que comprende partes vegetativas de la misma y la reivindicación 5 reclama un método para producir una planta de maíz que incluye el paso de regenerar la planta, este método se considera un proceso esencialmente biológico. Estas reivindicaciones no pueden 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"*. Adicionalmente, la materia reclamada en la reivindicación 4 no encuentra divulgación suficiente en el capítulo descriptivo de la solicitud, puesto que la materia divulgada en la descripción no menciona procesos para elaborar alimentos ni enseña la composición específica de los mismos. Esta reivindicación no cumple con el artículo 28 de la Decisión 486 modificado por el artículo 1 literal b) de la Decisión 689¹, en razón a que allí se establece: *"La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: ...*

- e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes.*

Para propósitos de describir la mejor manera de llevar a cabo, ejecutar o llevar a la práctica la invención, se deberán utilizar, además de términos completos, claros y concisos que permitan a la persona capacitada en la materia realizar la invención, las previsiones que en materia de seguridad y de reproducción contenga el objeto de la invención, de manera que se pueda lograr una ejecución apta y segura de la invención..."

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el título de la

¹ Decreto 729 de 2012, artículo 1º.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81952

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-125763

invención, el cual quedará de la siguiente manera: "CONSTRUCTO DE ADN CON GENES Cry1A Y Cry2Ab (MON89034) Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN".

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:

"CONSTRUCTO DE ADN CON GENES Cry1A Y Cry2Ab (MON89034) Y MÉTODOS PARA SU DETECCIÓN"

Clasificación IPC: C12N 15/29, 15/09.

Reivindicaciones: 1 a 3 y 6 a 23 **Folios:** 283 a 288.

Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC.

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

Inventores: Heather Anderson, Jennifer Douglas, Jeanna Groat, Scott Johnson, Rebecca Kelly, John Korte y James Rice.

Prioridad N°: 60/808,834 **Fecha:** 26 de mayo de 2006 **País:** US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/069662 **Fecha:** 24 de mayo de 2007.

Vigente desde: 24 de mayo de 2007 **Hasta:** 24 de mayo de 2027.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 4 y 5 contenidas en el folio 283 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No: 81952

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invención

CERTIFICADO

Rad. PCT/08-125763

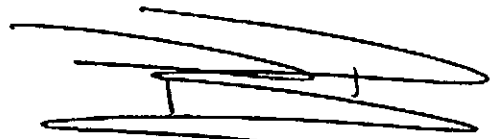
ARTÍCULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad Monsanto Technology LLC, 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 28 Dic 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS A.
info@castellanosyco.co

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