

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-201255- -00004-0000

Fecha: 2015-11-12 15:05:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 15 201255

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional para:

"ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS"

Solicitante: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

RECURSO DE REPOSICIÓN

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** para que se revoque en su totalidad la resolución No. **79211** del 30 de septiembre de 2015, notificada por listado desfijado el 6 de noviembre de 2015.

1. LA RESOLUCION No. 79211

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. **79211** mediante la cual decide rechazar la división de la solicitud radicada el día 27 de agosto de 2015, para la creación titulada: **"ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS"** y radicada bajo el expediente No. **15 201255**.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 79211

La Resolución No. **79211** establece en su considerando quinto que la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la materia objeto del capítulo reivindicatorio se encuentra comprendida en la solicitud parental radicada bajo el No. 15-088839-00000-000, la cual fue estudiada según oficio No. 6057 del 02 de junio de 2015.

Para soportar lo anterior, el examinador incluye una tabla comparativa entre la materia de las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud divisional y las reivindicaciones 7 a 11 de la solicitud parental como fue presentada inicialmente.

En cuanto a las reivindicaciones 1 a 3 incluidas en el escrito radicado bajo el N° 15-0201255-00001-0000, no se ajustan a los parámetros establecidos en el artículo 20 literal c) de la Decisión 486, por cuanto el objeto reclamado por la solicitante hace referencia a células de plantas transgénicas, se entiende que dichas células hacen parte de una planta completa, comprendiendo dicha planta de cultivo una pluralidad de células vegetales, por lo cual el alcance de estas reivindicaciones es una excepción a la patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en dicho artículo.

En cuanto a las reivindicaciones 4 y 5 hacen referencia a un producto de consumo tal como una semilla, obtenida a partir de plantas transgénicas, la cual es materia que puede ser protegida en Colombia por derecho de obtentor concedido por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA.

3. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución No. 79211 del 30 de septiembre de 2015:

3.1 Violación del artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Según el artículo 36 de la Decisión 486:

“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”.

En primer lugar, se desea manifestar que en virtud del Artículo 34 de la Decisión 486 en donde se establece que el solicitante puede presentar una modificación en cualquier momento del trámite, se presenta junto con el presente Recurso una modificación voluntaria, incluyendo un

nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones. De esta manera, se busca diferenciar con mayor claridad la materia reivindicada respecto a la solicitud madre.

Dado que esta modificación no implica una ampliación de la materia inicialmente solicitada, se solicita tenerlo en cuenta para el análisis de patentabilidad, que en conjunto con los argumentos indicados a continuación permiten demostrar que la solicitud debe ser aceptada para trámite.

Ahora bien, el examinador fundamenta el rechazo de la solicitud divisional basado en que contiene la misma materia que la solicitud madre y en que consiste de materia ya estudiada.

En este sentido, es relevante mencionar que las reivindicaciones de la presente solicitud no se extienden más allá de lo presentado originalmente en la solicitud madre y por lo tanto el rechazo de la presente solicitud divisional se basa en la aplicación inapropiada de la legislación vigente.

Específicamente, no se entiende por qué se realiza una comparación entre la materia inicialmente presentada y la correspondiente a la división y no entre la materia actualmente bajo estudio en la solicitud madre y la correspondiente a la división. La persona medianamente versada en la materia puede establecer con claridad que ambas materias no se superponen, es decir, la materia de la solicitud madre que recientemente se le realizó el estudio no se superpone o solapa con la materia que se busca proteger mediante la solicitud divisional, por lo que la presente solicitud divisional corresponde a una división real de la materia inicialmente presentada, cumpliendo así con lo establecido en el Artículo 36 de la Decisión 486.

Precisamente el espíritu de la normativa es el de permitir la división de la materia inicialmente presentada, lo que es aplicable cuando en la solicitud madre se ha realizado una limitación de la misma y se busca protección para un objeto igualmente cobijado por la solicitud inicial.

Por otra parte, el Derecho al Debido Proceso es un principio fundamental en nuestra legislación. En consecuencia, rechazar una solicitud sin darle la posibilidad al solicitante de realizar comentarios o de defenderla es una grave violación de dicho Derecho.

Lo anterior va en contravía de la igualdad de criterio que debe ser aplicado a todas las solicitudes dando a todos los solicitantes la misma oportunidad de proteger otros grupos inventivos igualmente cobijados por la solicitud inicial.

Adicionalmente, en la legislación actualmente aplicable a las solicitudes de patente (Decisión 486) no se establecen condiciones bajo las cuales las solicitudes divisionales deben ser rechazadas de plano y sin dar oportunidad al solicitante para que defienda la división. El artículo 36 únicamente señala que las solicitudes divisionales no pueden implicar una ampliación de la solicitud inicial, pero no se hace referencia alguna a materia ya estudiada.

Se encuentra una inconsistencia respecto a las razones por las cuales se rechaza la presente solicitud divisional, ya que se ha comparado la materia inicialmente presentada para la solicitud madre y la materia para la solicitud divisional, sin tener en cuenta que la solicitud madre ha tenido modificaciones durante el trámite y que precisamente en el oficio 6057 correspondiente al estudio de fondo de la solicitud madre se objetó la unidad de invención y el examinador sugirió presentar la(s) solicitud(es) divisionales que el solicitante considerase pertinentes. Por lo tanto, la solicitud divisional presentada contiene una parte de la totalidad de la materia inicialmente presentada y se tiene una división real de la materia. Teniendo en cuenta lo anterior, en ningún momento se busca una patente doble para el mismo objeto, lo cual además no representaría una ventaja para el solicitante, ya que toda solicitud divisional se beneficia de la fecha de prioridad (y de presentación internacional en el caso de las solicitudes PCT) y el tiempo de vigencia es el mismo.

Además al comparar cualquier materia dividida respecto a la materia inicialmente presentada se encontrará materia en común, ya que la división corresponde precisamente a la partición de la materia inicialmente presentada. Por lo anterior, no nos encontramos de acuerdo con la comparación realizada por el examinador, ya que toda comparación entre la materia inicialmente solicitada y cualquier división de la misma encontrará materia en común. La comparación debe realizarse entre la materia cobijada para la solicitud madre y las solicitudes divisionales que de ella provengan.

De otra parte, en relación a las objeciones del examinador respecto a que las reivindicaciones no cumplen con lo estipulado en el artículo 20 de la Decisión 486, y las reivindicaciones relativas a un producto de consumo tal como una semilla, es de resaltar lo siguiente:

El examinador ha objetado las reivindicaciones 1 a 3 como materia no patentable. En este sentido se hace notar que en la legislación Decisión 486 establece que el material biológico modificado es patentable. Tal como establece el artículo 15 de la Decisión 486:

"No se consideran invenciones:b) En todo o en parte los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, (...) el material biológico existente en la naturaleza (...)".

[Subrayado fuera del texto]

Es necesario recalcar que en la presente solicitud se busca proteger una invención que no es de carácter natural. La invención reivindicada hace mención a células de planta modificadas genéticamente por el hombre; es decir estas células no existirían en la naturaleza por si solas si no fuese por la intervención del hombre tanto en su planeamiento como ejecución. En particular las células de planta transgénicas reclamadas comprenden moléculas de ADN recombinantes que son heterólogas a las células de planta en las que se encuentran, por lo tanto no representan una planta o parte de la misma existente en la naturaleza. Por lo tanto, dado que las células de planta transgénica que se reivindican no existen en la naturaleza sin la intervención del hombre, la presente invención es susceptible de protección.

Por otro lado, las reivindicaciones 4 y 5 han sido modificadas. Se aclara que el producto de consumo de la reivindicación 4 "no es re-generable". Por su parte, en la nueva reivindicación 5 no se incluye el término "semilla". En consecuencia, las reivindicaciones 4 y 5 se dirigen a materiales no re-generables y entonces no hacen referencia a plantas transgénicas o cualquiera de sus partes, células o semillas. Por lo tanto, los productos de consumo reivindicados no pueden ser protegidos bajo el sistema de UPOV (para el caso Colombiano, por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA) y por ende resultan materia patentable.

Por lo anterior, se solicita atentamente que se acepte y se realice el examen de fondo de la presente solicitud divisional, la cual, como se ha indicado no corresponde a materia ya estudiada. De otro lado, las reivindicaciones de la solicitud divisional rechazada y el pliego que se presenta con este escrito, no implican una ampliación de lo presentado originalmente y no se superponen con la materia de la solicitud madre.

3.2 Conclusión

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 36 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe iniciar el trámite para la solicitud titulada **"ELEMENTOS DE**

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

REGULACIÓN DE PLANTAS” presentada en nombre de **MONSANTO TECHNOLOG LLC**, por cumplir con los requisitos de presentación.

4. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 36 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5. PETICIÓN

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

1. Se revoque la resolución No. **79211** del 30 de septiembre en cuanto al rechazo de la solicitud divisional.
2. Que como consecuencia de la revocatoria, se inicie el trámite para la invención titulada **“ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS”**.

6. PRUEBAS

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **15 201255** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **“ELEMENTOS DE REGULACIÓN DE PLANTAS”** a favor de **MONSANTO TECHNOLOGY LLC**.

7. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE

MONSANTO TECHNOLOGY LLC
800 North Lindbergh Boulevard
Mail Zone EINA
St. Louis, MO 63167
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

CASTELLANOS & CO LTDA
ABOGADOS
Calle 94 A No. 7 A-09
Bogotá, D.C. – COLOMBIA

8. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por cinco (5) reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones
- Recibo por concepto de modificaciones

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 - 7550158

Bogotá, D.C.
MCA/lt
P4177

12 NOV. 2015

MEMORIAL RECURSO REPOSICION

**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 ☒

MONSANTO TECHNOLOGY 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 AMÉRICA	800 North Lindbergh Boulevard Mail Zone EINA	St. Louis, MO 63167
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

Apellidos y Nombre

39.779.654 de Bogotá

Documento de Identificación

70.819 de C.S.J.

Tarjeta Profesional

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

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

4. Datos del trámite

Corrección:

Expediente No. 15 201255Aparece _____
_____Debe ser _____

Modificación



Modificación al capítulo reivindicatorio

Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por cinco (5) reivindicaciones sobre el cual se solicita atentamente realizar el análisis de patentabilidad.

Modificación al capítulo descriptivo

_____Modificación al resumen

_____Modificación a los dibujos

_____Modificación al solicitante

5. Anexos



Comprobante de pago No. 15-115129 de Octubre 21 de 2015, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.



Nuevo capítulo reivindicatorio

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Nombre y Apellidos



Firma

39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.

C.C.

T.P.



P4177 - SOLICITUD DE MODIFICACION CAPITULO REIVINDICATORIO

12 NOV. 2015

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800.176.089-2

- / -



RECIBO DE CAJA

No. 15 - 115129

Bogotá D.C., Octubre 21 de 2015 - 14:52:49

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	746336124	20/10/2015	1.013.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT. RENTISTICO	CONCEPTO	Vr.UNDITARIO	Vr.CONCEPTO
1 50005-01-03 CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICACIONES	EN N. CREACION CORRECCION A SOLICITUD EN TRAMITE / MODIFICA	132.000.00	132.000.00
			\$132.000.00

SON: **CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-201255- -00004-0000

Fecha: 2015-11-12 15:05:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 11

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

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

, Octubre 21 de 2015 - 14:52:53

**REIVINDICACIONES MODIFICADAS CON EL RECURSO DE
REPOSICIÓN - EXPEDIENTE No. 15 201255**

1. Una célula de planta transgénica que comprende una molécula de ADN heteróloga que comprende una secuencia seleccionada del grupo que consiste en:
 - a) una secuencia con al menos 85 por ciento de identidad de secuencia con cualquiera de SEQ ID NOs: 79, 80, 99, y 100;
 - b) una secuencia que comprende cualquiera de SEQ ID NOs: 79, 80, 99, y 100; y
 - c) un fragmento de cualquiera de SEQ ID NOs: 79, 80, 99, y 100;en donde dicha secuencia está ligada operativamente con una molécula de polinucleótido transcribible heteróloga.
2. La célula de planta transgénica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha célula de planta transgénica es una célula de planta monocotiledónea.
3. La célula de planta transgénica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde dicha célula de planta transgénica es una célula de planta dicotiledónea.
4. Un producto de consumo no re-generable que comprende la molécula de ADN de acuerdo con la reivindicación 1.
5. El producto de consumo de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el producto de consumo es concentrado de proteína, aislado de proteína, grano, almidón, comida, harina, biomasa o aceite de semillas.