

139
146

ESCOBAR – URIBE ASOCIADOS
A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94 -76 - Of.305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia
Tels: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889
www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00374283 02300006

Folios: 1

Fecha (HND): 2005-06-09 14:43:50

Tramite : 002 PATENTES 3 1 REGISTRAR/ 593 IMPULSO

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

As:2368

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 00-074283.

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.**

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente:

1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el **18 de junio de 2003**, se solicitó a la división de nuevas creaciones examinar la patente de la referencia asunto que no ha sido atendido aún por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que han transcurrido **2 AÑOS**, desde que se solicitó dicho examen de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha petición, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas pronto posible

Cordialmente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.
T.P. 68228

140
147

ESCOBAR – URIBE ASOCIADOS

A B O G A D O S

Carrera 11A No. 94-76 - Of.305 - P.O. Box 94948, Bogotá, D.C. - Colombia

Tel: (571) 6162051 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

DEPT. DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Radicación : 00074283 05000026 Folios: 1

Fecha (ADM): 2005-06-09 14:43:58

Tramite : 002 PATENTES 0 1 REGISTRAR/ 393 DESPULSO

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

As:2368

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

DOCTOR:

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ.

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 00-074283.

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.**

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia manifiesto a usted lo siguiente:

1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el **18 de junio de 2003**, se solicitó a la división de nuevas creaciones examinar la patente de la referencia, asunto que no ha sido atendido aún por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que han transcurrido **2 AÑOS**, desde que se solicitó dicho examen de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha petición, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas pronto posible

Cordialmente,



JIMENA ESCOBAR URIBE

CC 39.779.452 de Usaquén.

T.P. 68228

14/ +48

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá, D.C

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Apoderada

oficio 8758

Referencia: Radicación N° 00-74283
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

- Capítulo descriptivo: folios 3 a 27.
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 7 folios 122 a 124

El artículo 9 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que:

"La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o de una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviera vinculado por algún tratado que establezca el derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial..."

"...Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelo de utilidad; y
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas"

La solicitud fue presentada el 29 de septiembre de 2000, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud US09/416863 de 13 de octubre de 1999 de la cual se presentó la copia respectiva. Por lo tanto, de acuerdo a los artículos 9 a 11 de la decisión 486, la prioridad reivindicada es válida.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La invención se refiere a:

- Un método para mejorar el crecimiento de las plantas caracterizado en la aplicación a las plantas o al lugar de las mismas de cuando menos un compuesto de fórmula I, en donde sea apropiado, un tautómero del mismo, en cada caso en forma libre o en forma de sal.
- Un compuesto de fórmula I, usado en un método como se reclama en la reivindicación N°1
- Una composición que comprende cuando menos un compuesto de fórmula I, usada en un método como se reclama en la reivindicación N°1
- Un método para utilizar una composición que comprende un compuesto de fórmula I, en un método como se reclama en la reivindicación 1, para mejorar el crecimiento de las plantas.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N43/08

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

Conforme a lo establecido en el artículo 30 de la decisión 486 de la comisión de la comunidad andina las reivindicaciones deben ser claras, concisas y estar enteramente sustentadas en la descripción.

Al respecto la reivindicación N° 1 se encabeza como un método para mejorar el crecimiento de las plantas caracterizado porque se aplica cuando menos un compuesto de fórmula I, pero realmente no se define un método específico, solo se indica de forma general.

La reivindicación N°4 no define ningún método simplemente se trata de la utilización del compuesto; de la misma forma la reivindicación N° 5 se refiere al uso del compuesto aunque se encabeza como "Un compuesto" realmente no lo define. Y la reivindicación N°6 tampoco define una composición sino la utilización de la misma.

Finalmente la reivindicación N° 7 se encabeza como un método para utilizar una composición, pero solo se trata de la utilización de dicha composición para mejorar el crecimiento de las plantas, porque no se está definiendo ningún método.

4- REIVINDICACIONES DE USO

Al respecto cabe anotar que el uso no es patentable de acuerdo con el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece que "se otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento..." y en razón a que el uso no corresponde a producto o procedimiento no es patentable.

De otra parte de acuerdo al artículo 21 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece que "Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente original" Por lo tanto se debe tener en cuenta que los compuestos de fórmula I son conocidos en el arte previo y han sido utilizados por su actividad plaguicida.

5. DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LA TÉCNICA:

Considerando que se reivindicó prioridad, se buscaron documentos del estado de la técnica con fecha de publicación anterior a la fecha de dicha prioridad.

El artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "El estado de

143
T50

la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

No obstante la falta de claridad, se realizó una búsqueda de anterioridades la cual será complementada una vez el interesado ajuste la solicitud de acuerdo a las observaciones formuladas.

6. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD:

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que "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".

El método para mejorar el crecimiento de las plantas que comprende la aplicación a las plantas o al lugar de las mismas de una cantidad del compuesto de la fórmula I, tal como se reivindica corresponde al método universalmente conocido para la aplicación de compuestos pesticidas, dado que su forma de realización no presenta ninguna etapa, condición o característica específica que lo diferencie de los métodos convencionales para la aplicación de éstos compuestos, de hecho para que un compuesto o composición pueda ejercer su acción de acuerdo a sus propiedades, deben ser aplicados en el lugar o al elemento que se desea proteger y tratar en las dosis adecuadas, el procedimiento no se caracteriza por el compuesto que se aplique, así como tampoco por el lugar o tipo de plaga.

No obstante el objeto de la solicitud corresponda a un método para mejorar el crecimiento de las plantas, cabe anotar que los compuestos utilizados en el método reivindicado son conocidos en el estado de la técnica tal como se desprende del capítulo descriptivo de la solicitud folio 8.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única No. 10 de 2001.


ALIX CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

11.8 AGO. 2006

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO Número 1202	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013
---------------------------------	-------------------------------------

06-07-02

Vergel
07-11-06

144
151

**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES**

2020

Bogotá,D.C.:

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Apoderada

Oficio 8759

REFERENCIA: Radicación N° 00-74283
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Folios 003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DEL ARTICULO 46

Artículo 46. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presentó una solicitud europea de patente que corresponde a la misma solicitud colombiana y donde se reivindica prioridad de los mismos documentos citados para Colombia, equivalente a la publicación WO 0126468, dicha solicitud fue

145
HS

tramitada y se procedió a su examen al respecto de lo cual existen documentos relativos al reporte de búsqueda y resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, el solicitante deberá proporcionar, en un plazo que no excederá de 3 meses, los siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera correspondiente a la misma invención que se examina:

- 1- PALUMBO J C ET AL: "Imidacloprid does not enhance growth and yield of muskmelon in the absence of whitefly" Hortscience, American Society of Horticultural Science, Alexandria, VA, US, vol. 30, n° 7, august 1995, pages 997-999. XP000985863
- 2- S. J. FLEISCHER, M. D. ORZOLEK, D. DE MACKIEWICZ & L. OTJEN: "Imidacloprid effects on Acalymna vittata and bacterial wilt in cantaloupe." J. ECON. ENTOMOL. , vol. 91, n° 4, 1998, pages 940-949. XP002166302
- 3- J. C. PALUMBO, D. L. KERNS, C. E. ENGLE, C. A. SANCHEZ & M. WILCOX: " Imidacloprid formulation and soil placement effects on colonization by seetpotato whitefly: headsize and incidence of chlorosis in lettuce." J. ECON. ENTOMOL. , vol. 89, n° 3, 1998, XP002166303
Entomol. Soc. of America, pages 738 y 741.
- 4- K. S. PIKE, G. L. REED, G. T. GRAF & D. ALLISON" Imidacloprid systemic seed treatment effects on germination, plant growth, yiled and compatibility with seed-applied fungicides and control of Russian Wheat Aphid In Wheat and barley." GREAT PLAINS AGRIC. COUNCIL PUBL.; PROC. OF 5TH RUSSIAN WHEAT APHID CONFERENCE, JAN. 26-28, 1992 , N° 142 XP000995492 (the whole document)

Los cuales afectan la patentabilidad, de acuerdo con lo indicado en el correspondiente reporte internacional de búsqueda.

En cumplimiento del artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe proporcionar éstos documentos, en un plazo que no excederá de tres meses, a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado, la oficina nacional competente denegará la patente.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la circular única No. 10 de 2001.

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

10 AGO. 2006

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha _____

CONCEPTO TÉCNICO Número 1203	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013
---------------------------------	-------------------------------------

06-05-24

VENGE
10-11-06

146

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-74283

EDICTO No. 19857

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió Resolución No. 32222 de 30-NOV-2006. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

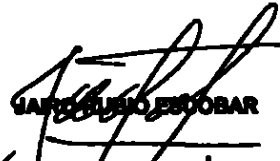
ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a "METODO PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Jimena Escobar Uribe, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Syngenta Participations AG., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los 30 NOV. 2006.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JAIRO ESCOBAR

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al público en la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez días hábiles contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Secretaría General Ad-Hoc 16-DIC-2006
Secretaría General Ad-Hoc
EDICTO No. 19857

Esta edicto se desfilja hoy 29-DIC-2006 a las 4:30 p.m.