

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) 6162031 - Fax (571) 6161889

www.escobaruribe.com - info@escobaruribe.com

10/12
179

As: 2426/P.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Rad: 01-009426- -00007-0000

Fec: 2008-09-19 14:17:23 Dep. 2020 NUECREACIONES

Tra. 2 PATENTES

Evo: 1 REGDEPOSITO

Act 593 IMPULSOPROCESAL Folios: 1

Doctor

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ

Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 01-009.426

**ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
Syngenta Participations 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 radicado en ese despacho el 24 de enero de 2003, el cual no ha sido resuelto aún, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.
2. En vista de que han transcurrido 3 años y 8 meses, sin que se haya atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,


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

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No. 01- 9426

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 523, DE

FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2002, EL TERMINO HABIL SEÑALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI **_____**

NO **X** **_____**

184

181

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

2020

Bogotá, D.C.:

Doctora
Jimena Escobar Uribe
Apoderada:

Oficio 2316

REFERENCIA: Radicación N° 01-9426
Trámite 002
Evento 001
Actuación 430
Folios 005

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 7 a 60
- Capítulo reivindicatorio: reivindicaciones 1 a 9 (Folios 61 a 64)

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 08 de febrero de 2001, en ese momento se reclamó prioridad para la solicitud CH 275/00 del 10-02-00, 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 controlar el crecimiento inadecuado de una planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas de maíz, arroz, y poroto de soja, donde se aplica un compuesto del tipo de las sulfonilureas de fórmula I, en una cantidad herbicida efectiva a las plantas o al locus
- Un método de acuerdo a la reivindicación N°1 donde las plantas útiles son cultivos resistentes a la inhibición de acetolactato sintasa (ALS)
- Agentes que contienen el compuesto de la fórmula (Ib-1)
- El uso de un compuesto de la fórmula I para controlar el crecimiento de las plantas no deseadas en los cultivos tolerantes al herbicida de las plantas útiles seleccionadas de maíz, arroz, y poroto de soja.

Clasificación Internacional de Patentes: A01M1/20, A01N47/36

3. REIVINDICACIONES DE USO

* De acuerdo con la legislación colombiana el uso que se reclama en la reivindicación N°9 no es patentable, dado que en el Artículo 14 de la Decisión 486 "... Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología..."; aquí no se hace alusión al uso.

Continuando con la última parte del Artículo 14: "... (Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología) siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." El hecho que se diga que el producto o el procedimiento tenga aplicación industrial no quiere decir que la aplicación industrial sea susceptible de patente.

Así mismo, citando completamente el artículo 19 este reza: " Se considerará que una invención (~~sean producto o procedimiento~~) es susceptible de aplicación industrial (*una característica de la invención*) cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios." Esta diciendo que una invención, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningún momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El artículo 21 dice: " Los productos o procedimientos (*o sea, los inventos, nótese que nunca se refieren a nada diferente*) ya patentados comprendidos en el estado de la técnica de conformidad con dicho Artículo 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 inicial." Nunca se refieren a una protección para el uso, se trata de no conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o procedimientos) al que se le ha encontrado nueva función, pero que se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto, aparato, etc. o método ya está dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una nueva aplicación para el mismo compuesto, aparato, etc. o método, implica que no es merecedor de nueva patente.

Por lo tanto las reivindicaciones de uso no son patentables, así como tampoco es concedible una nueva patente para un producto o procedimiento ya patentado al cual se haya atribuido un nuevo uso.

4.-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 presentación de la prioridad reivindicada.

126
133

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

Consultadas las bases de datos, los archivos con que cuenta la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 se determinó el estado de la técnica y se encontró el siguiente documento.

N°	Documento	Título	Fecha
1	WO9741112	Suphonyl ureas salts as herbicides	06-11 1997

Se anexa copia de la primera página del documento

5- 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".

En cumplimiento del artículo 14 de la Decisión 486 se procedió a evaluar el cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con el fin de establecer la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud en estudio.

5.1 Evaluación de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que "Se considerara que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."

De acuerdo con la definición de nivel inventivo del Artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el objeto de la solicitud se ve afectado dado que:

El método para controlar el crecimiento inadecuado de una planta en cultivos tolerantes al herbicida de plantas seleccionadas, tal como se reivindica corresponde a los mismos procedimientos utilizados universalmente para la aplicación de éste tipo de productos, el cual no reviste ninguna condición o forma de realización específica; procedimiento que también se contempla en el documento citado. Cabe aclarar que el método no se define ni caracteriza por el compuesto que se aplique, no obstante es de anotar que el compuesto utilizado es conocido en el arte previo, al igual que sus propiedades herbicidas, como se revela en el documento citado, ahora bien el hecho de aplicar dicho compuesto en plantas transgenicas no hace al compuesto patentable, así como tampoco el uso como ya se explico en el numeral 3 del presente concepto. Tal como se reivindica el método lo único que se puede determinar es que se trata del uso o aplicación de este tipo de compuestos, en cultivos de plantas útiles tolerantes al herbicida, lo cual se corrobora de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva (folio7) " Nuevo uso de herbicidas" y continua " La presente invención se refiere al uso de sales herbicidas activas

107
134

de N-[3-(2-trifluoro-etoxi)-piridin-2-il-sulfoni]-N'-(4,6-dimetoxi-pirimidin-2-il)-urea..."

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

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 15 FEB 2007

CONCEPTO TÉCNICO Número 236	EXAMINADOR TÉCNICO Código 202013
--------------------------------	-------------------------------------

07-02-09

128
185

PCT

WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION
International Bureau



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification ⁶ : C07D 401/12, A01N 47/36		A1	(11) International Publication Number: WO 97/41112
			(43) International Publication Date: 6 November 1997 (06.11.97)
(21) International Application Number: PCT/EP97/01857 (22) International Filing Date: 14 April 1997 (14.04.97) (30) Priority Data: 1052/96 25 April 1996 (25.04.96) CH (71) Applicant (for all designated States except US): NOVARTIS AG [CH/CH]; Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel (CH). (72) Inventor; and (73) Inventor/Applicant (for US only): FÖRY, Werner [CH/CH]; Rudolf Wackernagelstrasse 97, CH-4125 Riehen (CH). (74) Agent: ROTH, Bernhard, M.; Novartis AG, Patent- und Markenabteilung, Klybeckstrasse 141, CH-4002 Basel (CH).		(81) Designated States: AL, AU, BA, BB, BG, BR, CA, CN, CU, CZ, DE, GE, HU, IL, IS, JP, KP, KR, LC, LK, LR, LT, LV, MG, MK, MN, MX, NO, NZ, PL, RO, SG, SI, SK, TR, TT, UA, US, UZ, VN, YU, ARIPO patent (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TO). Published With international search report.	
(54) Title: SULFONYLUREA SALTS AS HERBICIDES			
(57) Abstract			
Compounds of formula (I), wherein R₁ is hydrogen, methyl or trifluoromethyl, R₂ is methyl or methoxy, A is C₁-C₆-haloalkyl, M is an alkali metal or alkaline earth metal atom and n is 1 or 2, are suitable for use as herbicides. (I)			