

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

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.



Re.: Expediente **No. 10 099085**

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional en Colombia para:

“MÉTODO DE SELECCIÓN DE SEGMENTO DE TALLO QUE COMPRENDE LOS PASOS DE IDENTIFICACIÓN DE SEGMENTOS DE TALLO POR SENSOR Y SEPARACIÓN DE LOS MISMOS”.

Solicitante: **SYNGENTA PARTICIPATIONS AG**

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 en su totalidad la resolución No. **47887** de 14 de agosto de 2013, notificada por edicto desfijado el 20 de Septiembre de 2013.

1. LA RESOLUCION No. 47887

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 47887 por la cual se niega la patente que fue solicitada el día 14 de agosto de 2013, para el invento denominado: **“PROCESO DE SELECCIÓN DE SEGMENTOS DE TALLO”**, y radicada bajo el expediente N°10 099085.

2. FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION No. 47887

La Resolución 47887 establece en su artículo sexto que la Reivindicación 1 no es inventiva en vista de los documentos D1 (US6,757,354) y D2 (US6,014,819).

La Decisión indica que los Documentos D1 y D2 divulgan un método y aparato para la cartografía de las propiedades de los materiales de un tronco (resumen y Fig. 1 de D1) o un método para el tratamiento de madera (resumen y Fig. 6 de D2) que son cercanos al método reivindicado en la presente invención.

Particularmente, la SIC señala que D1 revela un método y un aparato para la cartografía de las propiedades de los materiales de un tronco tales como ubicación y extensión del nudo el cual también permite identificar la forma exterior del tronco bajo la corteza y asignar el límite entre el duramen y la albura. El aparato de D1 se encuentra equipado con tres fuentes de rayos X y con arreglos de detectores de rayos X, para la medición de la atenuación de la madera en el tronco. Las desviaciones en la atenuación están relacionadas con cambios en la densidad, que son indicativos de nudos y otros defectos.

Específicamente, el método descrito en D1 presenta las siguientes características:

- es un método para la selección de segmentos de tallo (resumen de D1);
- identifica al menos una característica (240, Fig.3 de D1) en un segmento de tallo (12; Fig.1 de D1) y
- emplea al menos un sensor (14, 16 y 18; Fig.1) (Col.9, líneas 28-29 de D1).

Según la SIC la única diferencia entre la invención definida en la Reivindicación 1 y D1, es que éste último no indica expresamente que el segmento de tallo analizado es un tallo de caña de azúcar.

Sin embargo, en la decisión se argumenta que el documento D2, revela un método de tratamiento de madera verde, que comprende la selección de características defectuosas en segmentos de tallos, en donde dichos tallos pueden pertenecer a una planta de bambú (Col.1, líneas 29-33).

Por lo tanto, para la SIC, una persona medianamente versada en la materia encontraría suficiente motivación en el estado del arte para emplear el método descrito en D1, en el análisis de maderas de la familia del bambú (sugerida en D2), tal como la caña de azúcar (de la presente invención), y así llegar al objeto reclamado en la Reivindicación 1 modificada.

Adicionalmente, se establece que no existe evidencia de que se pueda presentar un efecto técnico diferente al aplicar el proceso de selección para tallos de bambú en tallos de caña de azúcar.

Asimismo, se señala que las Reivindicaciones dependientes 2-12 al no proporcionar características adicionales al método reivindicado, también carecen de Nivel Inventivo.

En adición a lo anterior, la decisión también controvierte los argumentos presentados en respuesta al examen de fondo de la siguiente manera:

- si bien el Documento D1 no revela expresamente un método para seleccionar segmentos de caña de azúcar, la SIC no encuentra evidencia de un efecto técnico diferente en la aplicación del método a tallos de bambú o a tallos de caña de azúcar;
- el argumento del Solicitante según el cual D1 no divulga el “paso de cortar un tallo formando segmentos a una longitud predeterminada antes del paso de identificación” no resulta procedente en tanto que dicho paso no hace parte de las etapas características del método reivindicado en la Reivindicación 1 modificada;
- aun cuando para el Solicitante D1 no enseña el uso de sensores de presión, sensores capacitivos, sensores de ultrasonido, sensores magnéticos y/o sensores de microondas, la SIC encuentra que D1 sí enseña el empleo de sensores para la detección de una anomalía en los tallos de plantas tales como tres fuentes de rayos x (elementos 15, 16 y 18 Fig.1) y los arreglos de detectores de rayos x, para la medición de la atenuación de la madera en el tronco (resumen, Col.4 líneas 2-36);
- el argumento del Solicitante según el cual D1 no divulga la etapa de “humedecer la caña de azúcar” no resulta procedente en tanto que dicho paso no hace parte de las etapas características del método reivindicado en la Reivindicación 1 modificada;

3. **FUNDAMENTOS DEL RECURSO**

Presento a su Despacho las siguientes consideraciones que justifican la revocatoria de la Resolución N° 47887 del 14 de agosto del 2013

Se presenta un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones en el cual las reivindicaciones 5, 7 y 9 han sido eliminadas y las nuevas reivindicaciones se encuentran soportadas de la siguiente manera:

La nueva reivindicación 1 incluye las características de las Reivindicaciones 5 y 7 originalmente presentada y se ha excluido la indicación de que el sensor empleado podría ser un sensor de rayos X;

La nueva reivindicación 4 indica que el corte del tallo en segmentos es aleatorio;

Las antiguas reivindicaciones 6, 8, 10-12 han sido reenumeradas como nuevas Reivindicaciones 5 a 9.

Ahora bien, con relación al nivel inventivo de las nuevas reivindicaciones 1 a 9 deseamos poner de presente lo siguiente:

Violación del artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

“Artículo 18.- Se considerará 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 conformidad con el anterior artículo, se exponen a continuación las razones por las cuales la presente invención posee nivel inventivo frente a las enseñanzas de los documentos D1 y D2:

Mi representada desea poner de presente que no comparte la opinión del Señor Examinador en relación con la falta de nivel inventivo de la presente solicitud. Lo anterior debido a que:

3.1. La nueva reivindicación 1, incorpora una nueva etapa característica del método reivindicado que consiste en cortar el tallo de una caña de azúcar (*Saccharum spp*) en segmentos del tallo que tengan una longitud determinada entre 2 y 12cm, previo a la etapa de identificación, la cual estaba definida en las antiguas reivindicaciones 5 y 7.

En relación a ésta nueva etapa característica, el Solicitante desea señalar que aún cuando el Examinador ha argumentado, en oportunidades anteriores, que D1 describe la etapa de cortar un tallo (o tronco) en segmentos (al menos un tronco y ramas de dicho tronco) que tienen una longitud determinada de 2–12 cm (“diámetros del tronco” col. 4, líneas 57–60) antes de la etapa de identificación, la anterior afirmación del Examinador no es correcta, puesto que D1 no revela la etapa de cortar un tallo en segmentos que tienen una longitud determinada, específicamente de 2–12 cm antes de la etapa de identificación. D1 hace referencia al diámetro del tronco y el diámetro del tronco no es la dimensión en “largo” de un tallo por un sensor. De acuerdo con esto, D1 no anticipa las nuevas características incorporadas en el método reclamado en la nueva Reivindicación 1.

3.2 La nueva Reivindicación 1, también especifica que los tallos cortados antes de la evaluación (identificación de una característica) son de caña de azúcar (*Saccharum spp*).

La SIC ha argumentado anteriormente que el documento D2, revela un método de tratamiento de madera, que comprende la selección de características defectuosas en segmentos de tallos, en donde dichos tallos pueden pertenecer a una angiosperma como una planta de bambú (Col.1, líneas 29-33 D2) y adicionalmente, ha indicado que una persona versada en la materia habría aplicado el procedimiento para el tratamiento de maderas duras divulgado en D1 en una madera como la revelada en D2 o sus similares, para llegar al objeto reclamado en la presente solicitud.

En primer lugar, el solicitante desea manifestar que el bambú si bien es una angiosperma no es del tipo de angiosperma dicotiledonéa que se usa como fuente de madera dura, como las

evaluadas con el método de D1, sino una angiosperma monocotiledónea. Es decir, que en el caso de querer probar el método de D1, en otras plantas se haría en otras plantas de maderas duras que a los sumo podrían pertenecer a las angiospermas dicotiledóneas, más no a las monocotiledóneas como el bambú ni mucho menos a la caña de azúcar, ni siquiera mencionada en D2.

Adicionalmente, el solicitante respetuosamente afirma que D1 y D2 se refieren a dos métodos bien diferentes y tal combinación de sus enseñanzas es incorrecta. Como tales, el solicitante afirma que D1 no proporciona ninguna descripción o enseñanza para dirigir a un experto en el arte a usar cualquier material distinto de troncos que se pueden emplear para la producción de maderas en el método de D1.

En ese sentido, es importante recalcar que el Manual Andino de Patentes enseña que “*para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no solamente que la combinación de las enseñanzas pueda hacerse, sino que además exista una sugerencia o razón tal, que lleve al técnico con conocimientos medios a combinar las enseñanzas de los dos documentos*”; e incluso menciona que “*el Examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica*”.¹

Esto, significa en el presente caso, que para poder afectar el nivel inventivo del métodos reivindicados, la SIC tendría que estar en la capacidad de proporcionar pruebas que demuestren que antes de la fecha de presentación de la presente solicitud, existía motivación (en el arte) a emplear maderas como la caña de azúcar en métodos aplicados a otro tipo de plantas, con características estructurales diferentes, como el divulgado en D1.

No obstante, lo anterior la SIC no solo no proporciona las pruebas arriba requeridas, si no que decide negar la protección para los métodos reivindicados, basada en un análisis completamente retrospectivo. Claramente, en la evaluación de nivel inventivo la SIC trata de re-construir la invención reivindicada buscando elementos cercanos en el estado de la técnica.

Ahora bien, en conclusión a partir de D1 o D2 independientemente o en combinación no era posible derivar de manera evidente un método para seleccionar segmentos de tallos como el

¹ Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, Secretaría de la Comunidad Andina, 2004.

reclamado en la nueva Reivindicación 1, caracterizado porque comprende específicamente los pasos de:

- cortar el tallo de una caña de azúcar (*Saccharum spp*) en segmentos del tallo que tengan una longitud predeterminada entre 2 y 12cm;
- identificar por lo menos una característica de un segmento de tallo de caña de azúcar mediante un sensor; y
- separar los segmentos de tallos que comprenden dicha característica de aquellos que no comprenden dicha característica, dependiendo de la respuesta de dicho medio de identificación; en el cual el sensor se selecciona del grupo formado por un sensor transductor de presión, un sensor capacitivo, un sensor por ultrasonidos, un sensor magnético y un sensor por microondas.

3.3 La nueva Reivindicación 4 especifica que el paso cortar un tallo en segmentos es al azar.

En acciones oficiales previas, el Examinador argumentó que D1 describe un método que comprende la etapa de cortar un tallo en segmentos (rama y al menos un tronco) al azar (dado que un árbol con ramas carece de uniformidad de dimensiones). Respecto a esto, el solicitante afirma que D1 no revela "la etapa de cortar un tallo en segmentos al azar antes de la etapa de identificación".

El solicitante respetuosamente afirma que el Examinador ha cometido un error al definir el término "al azar" en la presente solicitud, el cual se define en la Descripción así:

*En una forma de realización alternativa, el método de la invención también incluye una etapa adicional anterior a la identificación de los segmentos del tallo, que es **cortar el tallo en segmentos al azar, es decir, la etapa de corte no implica la definición de cualquier parámetro además de la longitud de los segmentos del tallo de caña de azúcar que se corta. Si el corte se realiza***

al azar, algunos segmentos comprenderán brotes, algunos no y algunos brotes se dañarán por el corte. (página 14, líneas 5–11, de la presente solicitud)

En vista de lo anterior, el solicitante respetuosamente alega que D1 fracasa en divulgar la nueva característica definida en la nueva Reivindicación 4, puesto que D1 no da a conocer adecuadamente el corte al azar, como se define en la presente invención.

Además, el solicitante alega que D1 se dirige específicamente a la identificación antes del corte y que tal corte al azar anterior a una identificación como se reivindica en la presente, entraría claramente en conflicto y sería contrario a las enseñanzas de D1.

Así entonces, es claro que a partir de los documentos citados D1 y D2 no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la materia de invención reclamada en las nuevas Reivindicaciones 1 a 9. Por lo tanto, la objeción formulada por falta de nivel inventivo se debe tener por superada.

3.2. Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la Resolución acá impugnada fue expedida con violación del artículo 18 de la Decisión 486 y que en consecuencia, la misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud de patente para la invención **“METODO DE SELECCION DE SEGMENTOS DE TALLO QUE COMPRENDE LOS PASOS DE IDENTIFICACION DE SEGMENTOS DE TALLO POR SENSOR Y SEPARACION DE LOS MISMOS”** a favor de **SINGENTA PARTICIPATIONS AG** por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

4. FUNDAMENTO DE DERECHO

Fundamento el presente recurso en las siguientes normas:

- Artículo 18 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. **47887** de 14 de agosto de 2013 en cuanto a la negación del privilegio de patente de invención.
2. Que como consecuencia de la revocación, se otorgue el privilegio de patente a la invención titulada **"METODO DE SELECCION DE SEGMENTOS DE TALLO QUE COMPRENDE LOS PASOS DE IDENTIFICACION DE SEGMENTOS DE TALLO POR SENSOR Y SEPARACION DE LOS MISMOS"**.

6. **PRUEBAS**

Solicito que se tengan como tales, los documentos contenidos en el Expediente No. **10-099085** de la referencia, en el que se presentó la solicitud de privilegio de patente para la invención titulada **"METODO DE SELECCION DE SEGMENTOS DE TALLO QUE COMPRENDE LOS PASOS DE IDENTIFICACION DE SEGMENTOS DE TALLO POR SENSOR Y SEPARACION DE LOS MISMOS"** a nombre de la sociedad

7. **NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE**

SINGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215

CH-4058 BASILEA

SUIZA

8. **ANEXOS**

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 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. **24 SET. 2013**

MCA/

P2027

MEMORIAL RECURSO REPOSICION

 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 ☒

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
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
SUIZA	Schwarzwaldallee 215	CH-4058 Basilea
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. 10 099085Aparece _____
_____Debe ser _____

Modificación

☒

Modificación al capítulo reivindicatorio

Se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por nueve (9) reivindicaciones.
_____☐Modificación al capítulo descriptivo

_____☐Modificación al resumen

_____☐Modificación a los dibujos

_____☐Modificación al solicitante

5. Anexos

☒Comprobante de pago No. **13-0095087** de **Septiembre 20 de 2013**, correspondiente a la tasa para la presentación de la corrección y/o modificación.☒

Nuevo capítulo reivindicatorio

☐

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético

6. Firma

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Nombre y Apellidos

Margarita Castellanos Abondano
Firma39.779.654 de Bogotá - 70.819 C.S.J.

C.C.

T.P.

24 SET. 2013

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

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	RECIBO DE CAJA	No. 13 - 0095087
		Bogotá D.C., Septiembre 20 de 2013 - 15:00:18

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	144471294	19/09/2013	1.341.000.00

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

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

Responsable: _____
*****_
Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

No. 10-099085- -00017-0000
Fecha: 2013-09-24 15:15:23 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 15

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Recurso de Reposición)

1. Un método para seleccionar segmentos de tallos, caracterizado porque comprende los pasos de:

- cortar el tallo de una caña de azúcar (*Saccharum spp*) en segmentos del tallo que tengan una longitud predeterminada entre 2 y 12cm;
- identificar por lo menos una característica de un segmento de tallo de caña de azúcar mediante un sensor; y
- separar los segmentos de tallos que comprenden dicha característica de aquellos que no comprenden dicha característica, dependiendo de la respuesta de dicho medio de identificación;

en el cual el sensor se selecciona del grupo formado por un sensor transductor de presión, un sensor capacitivo, un sensor por ultrasonidos, un sensor magnético y un sensor por microondas.

2. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicha característica identificada en el segmento de tallo es la presencia de un nudo en el segmento.

3. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicha característica identificada en el segmento de tallo es daño, la presencia de enfermedad o pestes, o un segmento putrefacto.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde se identifican más de una característica en forma simultánea.

5. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde el paso cortar un tallo en segmentos es aleatorio.
6. El método de acuerdo con la reivindicación 1, el cual comprende además el paso de humedecer los segmentos de tallo antes de identificar la característica del segmento de tallo.
7. El método de acuerdo con la reivindicación 1, donde dicho sensor es un sensor magnético.
8. El método de acuerdo con la reivindicación 7, donde dicho sensor es un sensor electromagnético.
9. El método de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, el cual comprende además el paso de transportar y alinear los segmentos antes del paso de identificación.

2