

CAVELIER

ABOGADOS

WEB SITE: www.cavelier.com
E-MAIL: cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 211-8650 (57) (1) 547-3170

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicacion : 04008775 00010000 Folios: 7
Fecha (AMD): 2004-03-04 17:12:45
Tramite : 011 PCT-PATENT 332 PRESENTAC 411 PRESENTAC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación: 329

Referencia : Expediente No. 04.008.775

Asunto : Solicitud de patente para
"PROCESO DE CONTROL DE MALEZAS"

Solicitante : SYNGENTA LIMITED

Fecha de Solicitud: 4 de febrero de 2004

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la sociedad solicitante, en el asunto de la referencia, atentamente presento, junto con este memorial, un nuevo documento de poder otorgado por la compañía solicitante en el cual el domicilio indicado de la compañía corresponde al domicilio de la misma en la solicitud en referencia. El documento de poder se encuentra debidamente autenticado y legalizado mediante Apostilla. Así mismo adjunto la correspondiente traducción oficial al español de dicho documento.

Bogotá,
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 05534-841-001-4
DLM/DLM/ID-000208/WPCL5534

CAVELIER

ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
CARRERA 4a N° 72-35
BOGOTÁ, 8 - COLOMBIA

192

Representación, Ratificación y Poder con autenticación notarial y Apostille para patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, lemas comerciales, licencias.

Representation, Ratification and Power-of-Attorney with notarial authentication and Apostille for patents, utility models, industrial designs, trademarks, commercial names, trade emblems, domain names, slogans, licenses.

REPRESENTACION, RATIFICACION Y PODER

REPRESENTATION, RATIFICATION AND POWER-OF-ATTORNEY

Yo (nosotros), abajo firmado (s)/I (we), the undersigned
SYNGENTA LIMITED

domiciliado (s) en/of **European Regional Centre**
Priestley Road, Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YH
Great Britain

por el presente ratificamos la solicitud de Patente
no. 04008775

presentada por Emilio Ferrero
como agente oficioso ante la Superintendencia de
Industria y Comercio
en Bogotá
el 4 de febrero de 2004

por el presente nombramos a EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555; y GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciliados en la Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, en obediencia a lo dispuesto en el párrafo 1o del Artículo 543 del Código de Comercio, el primero como principal y los demás como suplentes, en su orden, como mis (nuestros) representantes en todos los asuntos de propiedad industrial con facultad para recibir notificaciones y nombrar apoderados judiciales o extrajudiciales. El primer representante suplente reemplazará al principal en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de aquél. La misma regla se aplicará cuando el segundo representante suplente haya de reemplazar al primero, o el tercero al segundo. En tales casos, el representante principal, o el primero, o segundo suplente, en su caso, o ambos, declararán su intención de no ejercer la representación mediante declaración autenticada por Notario Público en Colombia, o por Notario u otro Funcionario Público, o Cónsul de Colombia, en el extranjero; y si se tratare de impedimento, con el certificado respectivo. Si alguno de los nombrados faltare definitivamente, el siguiente tomará su lugar. Cuando cesare la ausencia o impedimento del representante principal, o de su primero o segundo suplentes, en su caso, podrán ejercer la representación, en su orden, uno u otros según el caso, asumiéndola por el solo hecho de ejercerla, cesando en ese momento el ejercicio de la representación por el primero, segundo o tercer suplente en su caso.

Además, confiero (conferimos) poder a los abogados arriba nombrados, para obtener la protección de mi (nuestra) propiedad industrial y contra la competencia desleal, a cuyo efecto autorizo (amos) a los dichos apoderados para que me (nos) representen ante cualesquiera entidades o personas, ejerzan o no jurisdicción, especialmente ante las del orden administrativo, contencioso administrativo y judicial, así como los tribunales de arbitramento, en todo lo concerniente a los siguientes

hereby ratify the Patent Application No. 04008775

filed without a Power of Attorney by Emilio Ferrero

before the Superintendence of Industry and
Comerce
in Bogotá
on February 4, 2004

and do hereby appoint EMILIO FERRERO, tpa. 31929; GONZALO PERDOMO, tpa. 831; LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, tpa. 23555 and GERMAN CAVELIER, tpa. 832, domiciled at Carrera 4ª N° 72-35, Bogotá, Colombia, in due compliance with the terms of Paragraph 1st. of Article 543 of the Commercial Code, the first as principal and the others as alternates, in the order of their appointment, as our representatives for all industrial property matters with faculty to receive notifications and to appoint attorneys in and out of Court. The first alternate shall replace the principal in case of his absence or of temporal or definitive impediment. The same rule will apply when the second alternate representative is to replace the first one, or when the third is to replace the first or second alternates in their turn, or both of them, second. In such cases, the principal representative, or the said alternates, intend not to act as representatives through a declaration before a Notary Public in Colombia, or before a Notary or another Public Official or a Colombian Consul abroad; and in case of impediment, the appropriate certificate shall suffice. If any of the appointees were to be definitely absent, the following alternate shall take his place. When the absence or impediment of the principal representative, or of the first or second alternate in their turn ceases, the representation can be taken again in their sequence, by the principal, the first or second alternate or by the third on case; and the mere fact or its exercise will suffice. The exercise of the representation by the first, second or third alternates in their turn shall end at such time.

In addition, we grant a Power of Attorney in favor of the above named attorneys at law so that they may obtain the protection of my (our) industrial property and against the unfair competition, for which purpose I (we) authorize the said attorneys to represent me (us) before any authorities or persons, with or without jurisdiction, specially those administrative, administrative contentious and judicial, as well as before Arbitration Court, in all matters concerning the following: a) Obtainment

asuntos: a) Obtención de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales; el registro de marcas de fábrica, colectivas, defensivas, de servicio, lemas comerciales, nombres comerciales, enseñas, nombres de dominio, variedades vegetales y denominaciones de origen; su renovación, traspaso, cambio de nombre o domicilio, cancelación voluntaria; y el registro de licencias de uso de esos derechos; b) Las acciones de competencia desleal, protección del consumidor, oposiciones u observaciones, cancelación administrativa o judicial, nulidad, medidas cautelares, concesión de licencias, la tutela, la protección de secretos industriales, y en general los juicios civiles, penales, administrativos o contencioso-administrativos relacionados con estos derechos; acciones y procesos que promovamos o se nos promuevan. Y para que en todos los asuntos arriba determinados, puedan sustituir este mandato, transigir, conciliar, admitir los hechos del proceso, desistirse, cancelar, recibir, renunciar, y ratificar los actos de agentes oficiosos.

of patents, utility models and industrial designs; the registration of trademarks, collective, defensive and service marks, slogans, commercial names, trade emblems, domain names, vegetal varieties and denominations of origin; its renewal, assignment, change of name or domicile, voluntary cancellation; and the registration of licenses of use of the above rights; b) Actions of unfair competition, protection to the consumer, oppositions or observations, administrative or Court cancellation, nullity, infringement, granting of licenses, the action for writ mandamus, the protection of trade secrets, and in general the civil, penal, and administrative suits relating to those rights; actions and suits instituted by me (us) or against me (us). And that in all the above matters they may substitute this Power of Attorney, compromise, conciliate, admit the facts of the case, desist, cancel, receive, resign, and ratify acts done by representatives without a power of attorney.

Dado y firmado hoy/Given and signed this 13 February 2004

en/in Bracknell, Berkshire

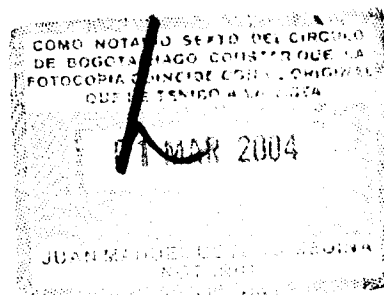
por/by Margaret Ann RUDD

Authorised Signatory

Firma

M A Rudd

Signature



CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 04-008775- -00007-0000

Fecha: 2008-04-14 17:18:15 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTE IYII Eve: 379 FASE NACIONAL II
Act. 444 RESPUESTA REQUE Folios: 4

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Señora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011 Evento : 379 Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 04008775
Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT PROCESO DE CONTROL DE
MALEZAS
Solicitante : SYNGENTA LIMITED
Clase : A01N 041/010, A01N 043/070
Fecha de Solicitud: 04 de Febrero de 2004.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 730 notificado por fijación en lista del 18 de enero de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 730 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

En forma resumida su Despacho afirma lo siguiente:

Reivindicaciones:

El proceso reivindicado consiste en un solo paso...luego una simple aplicación no podría constituir un proceso. Por lo tanto la materia proteger no esta definida o consiste en un uso.

El objeto de la solicitud se constituye como un segundo uso de una combinación que ya había sido divulgada en US 5,698,493. Luego no es susceptible de patentarse de acuerdo con la legislación andina vigente.

2.1. La materia a proteger si es un proceso:

Respetuosamente disentimos de lo manifestados a este respecto por el Examinador, toda vez que un método que consiste en una única etapa de aplicación de una composición, como el reivindicado en la presente solicitud de patente, sí puede ser considerado un proceso.

Lo anterior, por cuanto la presente invención se relaciona con un proceso para controlar las malezas tolerantes a las triazinas mediante la aplicación de una combinación de mesotriona y una triazina en el locus de dichas malezas.

Por lo tanto, el paso de la aplicación de la mezcla de triazina con mesotriona, que en el presente caso permite obtener un efecto inesperado para un técnico medio por cuanto tiene un efecto mayor al atribuible al de la aplicación de mesotriona únicamente constituye la totalidad del proceso reivindicado pues con el mismo se logra el resultado buscado.

Por lo tanto, el proceso realmente solo consiste de una sola etapa - la "aplicación" de la combinación - al locus de la planta y otra limitación de las reivindicaciones mediante la introducción de etapas de proceso adicionales no solo es innecesaria sino que podría alterar la producción del efecto técnico buscado.

Respecto a la definición que ha dado su Despacho del concepto de "invención de procedimiento" en el oficio 730, me permito poner de presente que la misma no se ajusta a lo señalado en la Ley, la cual guarda silencio con respecto al número de pasos que puede tener un proceso y por ende no faculta a la Administración a hacer una interpretación restrictiva de la misma.

82
92

Adicionalmente, esta definición no es acorde con el Concepto 03014810 emitido por su Despacho el 16 de Junio de 2003¹, a partir del cual los administrados tienen la legítima expectativa de que se les aplique el mismo criterio en otros asuntos sometidos a consideración de este Despacho, como sucede en el presente caso.

En efecto, en dicho concepto su Despacho definió la invención de procedimiento "como el **CONJUNTO** de operaciones o actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el resultado planeado". De acuerdo con lo anterior, y desde un punto de vista matemático riguroso, el término **CONJUNTO** no implica necesariamente que deba haber una cantidad de operaciones o actividades técnicas MAYOR A UNO (1) para que exista procedimiento, toda vez que un conjunto matemático puede estar formado por un grupo constituido por un único elemento, denominado conjunto singleton o incluso por un grupo de múltiples elementos. En efecto, el procedimiento reivindicado en la presente invención, está compuesto por un conjunto de operaciones, donde el "conjunto" esta constituido por una única operación, a saber: la aplicación de mesotriona y triazinas; que representan el ciclo que debe cumplirse para restablecer la susceptibilidad de las malezas resistentes a las triazinas.

Esta aplicación de composiciones herbicidas a dicho locus es una característica limitante del proceso y por lo tanto, es esta la particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud, la novedad y el nivel inventivo requerido.

Además, las reivindicaciones presentadas no se relacionan per se con un "uso" o un "segundo uso". En lugar de ello, se relacionan con un proceso donde la composición herbicida es aplicada al locus de las malezas resistentes a las triazinas. Así mismo, se debe tener en cuenta que el artículo 21 de la Decisión 486 impide patentar

¹ Tomado de:

<http://www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2003/Junio/03014810.php>

83
83

nuevamente una idea que haya sido previamente patentada cuando a la misma se le ha encontrado un uso distinto. En este caso no existe evidencia de que este proceso de una sola etapa, caracterizado por la aplicación sucesiva o simultanea de mesotriona y triazinas al suelo, semillas, semilleros y/o vegetacion, haya sido patentado o solicitado para patente con anterioridad y en consecuencia la excepción de patentabilidad no resulta aplicable.

2.2 Por otra parte si bien se reconoce el principio de territorialidad, vale la pena señalar a ese Despacho que solicitudes correspondientes a la presente han sido otorgadas en numerosos países, incluyendo Europa (EP-B1-1408756) y Estados Unidos (US 7,071,147).

3. CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta los argumentos arriba citados se concluye que la presente invención revela un procedimiento novedoso e inventivo, y por lo tanto queda desvirtuada la afirmación del señor Examinador con respecto a que la invención no es un procedimiento o que sea considerada un segundo uso de la combinación triazinas-mesotriona.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito que se continúe su tramitación.

Señora Jefe,


EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-05534-841-001-4

AMG\AMG\ID-123273\WPCL5534
No. M-2008-123273\AMG

84/64

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

Radicación No. 04-8775

Clasificación Internacional (IPC):

Concepto Técnico No. 1214

Patente de Invención ☐

Patente de Modelo de Utilidad ☐

Vía Nacional ☐

Vía PCT (fase nacional) ☒

Cap. I ☐

Cap. II ☒

No. Sol. Internacional

PCT/GB02/03119

Fecha de Presentación Interna.

WO03/005820

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

Descripción: Folios: 37 a 48 (como se radicó inicialmente)

Reivindicaciones (10): Folios 35 a 36, tal como se modificó en la fase internacional

Prioridad: GB, 0116956.4 de 2001-07-11

Respuesta del solicitante: folios 80 a 83

2. Objeto de la invención

Título de la solicitud: Proceso de control de malezas.

El objeto de la invención es un proceso para controlar malezas tolerantes a triazina mediante la aplicación de una combinación de mesotriona y triazina al lugar de las mencionadas malezas.

La invención se catalogó como A01N41/10 según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC).

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artículos 14 y 21 D 486)

En el documento D1 ya se había divulgado la composición herbicida de mesotriona (2-[4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzoyl]-1,3-cyclohexanediona) y triazina y su uso como herbicida, aplicándola al "locus" (véase columna 2 de D1 (US 5,698,493). El solicitante pretende una protección para la aplicación de dicha combinación llamándola "método para controlar malezas". Con esta formulación quiere distinguir la aplicación de dicha formulación como herbicida (según D1) de la aplicación como "control de malezas tolerantes a la triazina". Esta oficina considera que dicha formulación es tan solo un uso diferente de la mencionada combinación, ya no como herbicida sino como controlador de "malezas tolerantes a la triazina". Por lo tanto, el método reivindicado de aplicar esa misma composición de mesotriona y triazina al lugar de las malezas es un uso de la dicha composición, la cual ya se conocía por su función de herbicida. En virtud de los artículos 14 y 21 de la decisión 486, el objeto de la solicitud estudiada no es susceptible de obtener una patente.

4. Determinación del Estado de la Técnica

85

La fecha tomada en cuenta para determinar el estado de la técnica es el 11 de julio de 2001, que corresponde a la fecha de la prioridad reivindicada. El siguiente es el documento relevante del estado de la técnica:

Nº	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	US 5,698,493	Synergistic herbicidal composition	1997-12-16

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Afirma la solicitante que el objeto de su solicitud sí es un método aunque consista de una sola etapa de aplicación de la composición de triazina y mesotriona arguyendo que su invención “se relaciona con un proceso para controlar las malezas tolerantes a triazinas mediante la aplicación de una combinación de mesotriona y una triazina en el locus de dichas malezas”. Es decir, según las palabras de la solicitante, el proceso de aplicar una composición herbicida sí es un proceso por consistir en una aplicación de dicha composición en el locus de las malezas. Para esta oficina, un proceso que consista de una sola aplicación sigue siendo la aplicación misma, es decir un uso. El artículo 14 de la decisión 486 establece que las patentes de invención se ofrecen para productos o para procedimientos y los usos no están contemplados. Luego, así la solicitante insista en que un uso sea un proceso, ya existe jurisprudencia sobre la no patentabilidad de los usos.

Afirma además la solicitante que el paso de la aplicación de la mezcla de triazina con mesotriona permite obtener un efecto inesperado, mayor al atribuible al de la aplicación de mesotriona únicamente. Olvida la solicitante que en D1 ya se había divulgado el uso como herbicida de la composición de mesotriona y una triazina. Luego, no hay lugar a hablar de un efecto inesperado de ninguna manera.

La solicitante intentó hacer una disertación sobre la definición de procedimiento que en este momento no viene al caso, ya que los usos o aplicaciones, así se definan por la solicitante como procesos o procedimientos, seguirán siendo usos o aplicaciones. No obstante, esta oficina se permite contradecir a la solicitante en su análisis “matemático riguroso” del término conjunto. Desde el punto de vista de las matemáticas, el mismo término “conjunto” puede significar también un conjunto vacío o nulo; es decir, sin elemento alguno. Pero en el ámbito de las patentes, procedimiento es un conjunto de operaciones (plural) o actividades técnicas (plural). Luego, los argumentos de la solicitante con respecto a los procedimientos no pasan de ser juegos de palabras.

Explica la solicitante que el hecho de aplicar la composición al “locus” de las malezas constituye una característica limitante del “proceso” (sic) y que es esta la particularidad que le atribuye al proceso de la presente solicitud, la novedad y el nivel inventivo. En primer lugar, el capítulo reivindicatorio no menciona la palabra “locus” sino la palabra “lugar”. La composición de mesotriona y triazina se aplica al lugar de las malezas. En segundo lugar, en D1 la combinación de triazina y mesotriona también se aplican al “locus”. Véase columna 2, líneas 34 a 37. Para cualquier persona con nivel medio en la materia es obvio y evidente que para controlar las malezas se debe aplicar un agente herbicida a las malezas. Por más argumentación de la solicitante, el objeto de la solicitud es tan solo la aplicación de una composición ya divulgada previamente con funciones herbicidas reconocidas. Luego, no es procedente reconocer la patentabilidad a un método que consista en aplicar una composición herbicida conocida al lugar de las malezas.

8586

Con respecto a la afirmación de la solicitante sobre que "se debe tener en cuenta que el artículo 21 de la decisión 486 impide patentar nuevamente una idea (sic) que haya sido patentada cuando a la misma se le ha encontrado un uso distinto. En este caso no existe evidencia de que este proceso de una sola etapa haya sido patentado". En primer lugar, esta oficina se permite recordarle al agente de patentes que representa a la solicitante que las ideas no se patentan sino que se patentan los productos o procedimientos que constituyan una invención según la legislación andina y nacional vigente y que tengan novedad, altura inventiva y aplicabilidad industrial. En segundo lugar, el hecho de enmascarar un uso o una aplicación o una utilización o una explotación u operación con las palabras proceso, procedimiento o método no le quita al objeto de la solicitud la naturaleza de uso o aplicación o utilización. Si el objeto de la solicitud constituye un proceso que es un uso, entonces el objeto es un uso. En tercer lugar, en D1 ya se había indicado el uso de la combinación de mesotriona y triazina, si bien no específicamente para controlar las malezas resistentes a la triazina, sí como herbicidas en general.

Sobre el hecho de que el objeto de la presente solicitud haya sido objeto de patente en otros países, esta oficina se permite recordarle al agente de patentes que representa a la solicitante en Colombia que en este país hasta la fecha no se han otorgado patentes que impliquen usos solamente.

Por lo tanto, no es procedente otorgar una patente de invención al objeto de la solicitud estudiada.

6. Conclusión:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Negar** las reivindicaciones: 1 a 10 (folios: 35 a 36)

Bogotá, D.C., 2008-05-08

CONCEPTO TECNICO No.1214	EXAMINADOR TECNICO Código No. 202043
------------------------------------	--