

SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO ECONÓMICO.
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

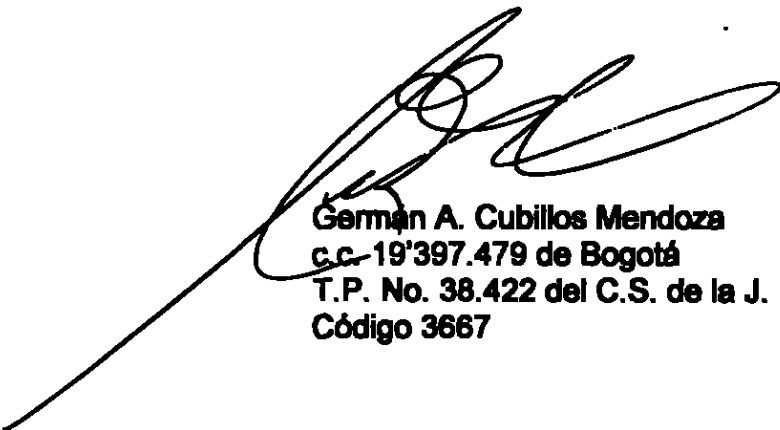
1339
1303
Radicación: 00049445 00000003
Fecha (MM): 2003-01-27 11:10:01
Folios: 2
Trámite: 002 PATENTES B 1 REGISTRO/ 530 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

EXPEDIENTE	00 49445
PATENTE	DERIVADOS DE FTALAMIDA, PRODUCCIÓN DE COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LOS MISMOS, INSECTICIDAS AGROHORTÍCOLAS, Y MÉTODOS PARA UTILIZARLOS
SOLICITANTE	NIHON NOHYAKU CO., LTD.
TRAMITE	002
EVENTO	001
ACTUACION	SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con la Resolución No. 701 de Enero 30 de 2001, solicito se lleve a cabo el examen de patentabilidad de rigor para lo cual adjunto el recibo de pago No. 03 - 4,460 de fecha Enero 22 de 2003.

Sírvase tomar nota que la solicitud de la referencia fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 522 del 28 de Noviembre de 2002, página 226, número de publicación 1024, por lo que estoy dentro del plazo exigido de ley para la petición que formulo.

Sin otro particular me suscribo del Señor Ministro.
Cordialmente,



German A. Cubillos Mendoza
c.c. 19'397.479 de Bogotá
T.P. No. 38.422 del C.S. de la J.
Código 3667

1340
Folios: 2 1321
Radicacion: 00049445 00000003
Fecha (AMD): 2003-01-27 11:10:01
Tramite: 002 PATENTES D 1 REGISTRO/ 538 PETICION
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
ciencia

NIT: 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 03 - 4,460
FECHA : ENERO 22 DE 2003

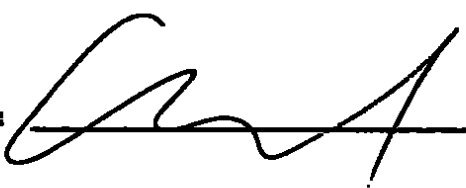
CONSIGNACION

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
MARTHA LUCIA CHAVEZ	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	9417408	22/01/2003	1,087,000.00

CONCEPTO

CANT. CONTABILITICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1 30003-01-01 SOLICITUDES	85 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN	335,000.00
	TOTAL :	335,000.00

SOM: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE : 

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7 y 10
Conmutador 382 0840
Fax 350 5220
E-mail: info@sic.gov.co
www.sic.gov.co
Bogotá, D.C., Colombia

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

1305

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor (señor):
Germán A. Cubillos Mendoza

Oficio N.º 06914

REFERENCIA:	Radicación No.	00-49445.
	Trámite	002.
	Evento	001.
	Actuación	430.
	Folios	005.

Realizado el examen de patentabilidad de la presente solicitud según el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, "art. 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente." se notifica el siguiente Concepto Técnico:

1.DOCUMENTOS ESTUDIADOS

- ❖ Para el presente estudio se tuvo en cuenta el capítulo descriptivo, folios 2 a 117 presentados originalmente y las reivindicaciones 1 a 8, folios 418 a 474, anexadas con el memorial de respuesta al requerimiento formal; lo anterior fue aceptado dado que éstas no implican una ampliación de la solicitud originalmente presentada conforme lo establece el artículo 34 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "art. 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material".
- De otro lado, atentamente se solicita copia del primer folio de este expediente correspondiente al formato del petitorio presentado en el momento del depósito debido a que el existente en la Oficina se encuentra muy deteriorado por el uso normal del mismo.
- ❖ Examinada nuevamente la solicitud se encontró que la copia de los documentos de prioridad se presentó en forma extemporánea el 5 de diciembre de 2000. Lo anterior debido a que la Superintendencia en el examen de forma jurídico (ver folio 410) requirió de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Convenio de París la copia certificada correspondiente a la prioridad para que fuese presentada en cualquier momento dentro del plazo de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de depósito de la solicitud posterior, siendo dicha

fecha límite el 4 de octubre de 2000. En consecuencia, no se acepta la reivindicación de prioridad.

1306

2.OBJETO DE LA INVENCION

- Título: Derivados de ftalimida, producción de compuestos intermedios de los mismos, insecticidas agrohortícolas y métodos para utilizarlos.
- El objeto de la invención es:
 - Reivindicaciones 1 a 3: Un derivado ftalimida caracterizado porque está representado por la fórmula general (I) descrito en los folios 418 a 445.
 - Reivindicación 4: Un derivado de amina heterocíclico caracterizado porque está representado por la fórmula general (IV') de acuerdo a como se define en los folios 445 a 446.
 - Reivindicaciones 5 a 7: Un insecticida agrohortícola caracterizado porque contiene como ingrediente activo del mismo un derivado de ftalimida de la fórmula (I) como se describe en los folios 447 a 474.
 - Reivindicación 8: Un método por usar un insecticida agrohortícola caracterizado porque trata un cultivo objetivo para o se aplica al suelo en una cantidad eficaz de insecticida agrohortícola con el propósito de controlar organismos nocivos que dañan a los cultivos útiles.
- ❖ El problema técnico expuesto en esta solicitud es la necesidad de proporcionar productos agrohortícolas.
- ❖ La clasificación según la IPC correspondiente al objeto de la solicitud es A01N37/18.

3. ARTÍCULO 30

De acuerdo a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en su Artículo 30.- *"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple", en este sentido se anota que:

- La reivindicación 1 es muy confusa ya que cuando se definen los sustituyentes no se puede precisar cuáles son en realidad los significados de cada uno de los sustituyentes que aparecen en la fórmula general (I); así por ejemplo los radicales correspondientes a R^1 , R^2 y R^3 pueden tener 4 tipos de significados a saber: pueden ser iguales o diferentes a

un átomo de halógeno, un grupo cicloalquilo C_3-C_6 , grupo halocicloalquilo C_3-C_6 ó $-A^1-(G)_r$

de donde se puede interpretar que cuando R^1 , R^2 y R^3 significa el grupo cicloalquilo C_3-C_6 este puede ser un cicloalquilo con una sustitución de una cadena lateral de alquilo, alquenilo o alquinilo de C_3-C_6 ó puede ser un grupo cicloalquilo de C_3-C_6 que correspondería a ciclos saturados con un número de átomos de carbono comprendido entre 3 y 6. En consecuencia, si lo que se pretende es el primer significado se debería incluir un guión en medio de los dos términos (cicloalquilo- C_3-C_6) o si es el segundo entonces

se debería escribir como *cicloalquilo* de C_3-C_6 . Lo anterior aplica para todos los tipos de sustituyentes que están escritos de manera similar.

1307

De otro lado, en la reivindicación 1 se describe un radical R^{13} de la fórmula Q22 y Q23 (folio 425), lo cual no es claro porque dichos sustituyentes Q22 y Q23 no hacen parte de los radicales de donde se selecciona Q.

- Adicionalmente tal como se define la reivindicación 1 es muy general y no precisa la materia que se desea proteger por lo que se solicita que al interesado que ajuste la solicitud para que delimite el alcance de la invención ya que por ejemplo, en el caso de R^1 , R^2 y R^3 pueden significar $-A^1-(G)r$ donde G puede tomar significados en una cantidad innumerable de posibilidades muy diferentes entre ellas, así desde un átomo de hidrógeno hasta un grupo fenilo sustituido o un grupo heterociclo. Como se puede observar, el número de posibilidades en las reivindicaciones 1 a 3 es muy amplio y por tanto afecta al capítulo reivindicatorio en la precisión y concisión que debe tener.
- De otro lado, el significado de Q genera nuevamente confusión acerca de la materia que se desea proteger porque dice "Q representa un grupo heterocíclico opcionalmente sustituido" es decir cualquier heterociclo que tenga cualquier sustitución?, es importante recordar al solicitante que el número de heterociclos en química es impresionadamente grande y además en la mayoría de los casos superaría en volumen a la fórmula general (I) y obviamente le daría otro tipo de propiedades; de esta manera podrían resultar un sinnúmero de derivados de ftalimida que comprenderían desde ftalimidas con estructura molecular muy cercana a la fórmula general (I) y otras con sustituyentes realmente complejos que ya la estructura de la fórmula general (I) no sería significativa y mucho menos representativa. Dice esta solicitud que Q podría ser también un "... grupo heterocíclico fusionado, conteniendo N-, S-, y O- seleccionado del grupo que consiste de las fórmulas siguientes ..." donde la sustitución de estos grupos (Y_m) puede ser desde un halógeno hasta un grupo heterocíclico. Ahora bien, cuántos de esos compuestos están sustentados en la descripción con propiedad insecticida agrohortícola???
- En conclusión, tal como se presenta el capítulo reivindicatorio no cumple con el artículo 30 de la Decisión 486 por lo que se solicita definir de manera precisa y concisa la materia que se desea proteger delimitando claramente el alcance de la protección.

4. EVALUACIÓN DE UNIDAD DE INVENCION

La presente solicitud no comprende una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no se integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión de la Comunidad Andina: *"La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo."*

La presente solicitud carece de unidad de invención puesto que en el capítulo reivindicatorio se reclaman una cantidad innumerable de compuestos ftalimida que se pueden obtener al sustituir todas las posibles alternativas definidas en la reivindicación 1. Es de aclarar que dichos sustituyentes tienen significados tan diferentes y voluminosos que al realizar las sustituciones resultan compuestos completamente distintos estructuralmente de tal forma que las características comunes son de tamaño muy pequeño comparado con los sustituyentes y no puede considerarse ningún concepto común inventivo. Un ejemplo entre los muchos que se encuentran y que no se pueden relacionar en una misma solicitud es:

- Cuando G es hidrógeno para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tienilo, y X es halógeno, ó
- Cuando G es cicloalquilo para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tienilo, y X es halógeno, ó
- Cuando G es fenilo para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tiofeno, y X es halógeno, ó
- Cuando G es tienilo para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tiofeno, y X es halógeno, ó
- Cuando G es pirimidinilo para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tiofeno, y X es halógeno, ó
- Cuando G es difenilfosfino para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tiofeno, y X es halógeno, ó
- Cuando G es alcóxicarbonilo de C_1 a C_6 para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tiofeno, y X es halógeno, ó
- Cuando G es hidrógeno para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es pirimidinilo, y X es halógeno, ó
- Cuando G es hidrógeno para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es oxazolilo, y X es halógeno, ó
- Cuando G es hidrógeno para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es piridilo, y X es halógeno, ó
- Cuando G es hidrógeno para los tres radicales R^1 , R^2 y R^3 ; Q es tiadiazolilo, y X es halógeno, ó

Y así sucesivamente, donde ninguno de los grupos de compuestos enumerados pueden relacionarse entre sí para conformar un único concepto inventivo ya que la estructura de la fórmula general (I) cambia drásticamente al realizar las sustituciones respectivas.

Además, es importante resaltar que las fórmulas de los sustituyentes Q1 y Q2 frente a Q4, Q5, Q6, Q8, Q9 y Q10 donde Ym es halógeno no se pueden correlacionar en el evento en que W sea distinto de nitrógeno; es decir que también al reemplazar Q por los significados de las fórmulas de Q descritas en el folio 424 hay carencia de unidad de invención en los compuestos de ftalimida resultantes. Mucho menos pueden relacionarse cuando existan tres átomos de nitrógeno en el heterociclo y aún menos cuando el heterociclo sea de 6 átomos conformando el ciclo. Así, los significados de Q pueden ser anillos de cinco y de seis miembros con uno, dos o tres heteroátomos lo cual hace que los compuestos resultantes difieran notablemente en su estructura aunque tengan la misma función ftalimida.

Como se puede observar, todos estos tipos de compuestos son estructuralmente bastante diferentes con funciones químicas distintas que hacen que los sustituyentes conserven una estructura mucho más importante en cuanto a volumen y propiedades químicas; de esta manera tanto las reivindicaciones de compuestos como las de la composición insecticida carecen de unidad de invención. En consecuencia, se debe delimitar el alcance de la invención de tal forma que los compuestos que se desean proteger no resulten en estructuras completamente distintas para que conformen un único concepto inventivo y que la estructura molecular de la fórmula general (I) sea más representativa que la de los sustituyentes.

La reivindicación 4 relacionada un derivado de amina heterocíclica no corresponde definitivamente al objeto de la invención porque no contiene siquiera la parte estructural básica de los derivados de ftalimida objeto de la presente solicitud.

REIVINDICACIONES DE USO

- ♦ El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones,

sean de producto o procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

1309

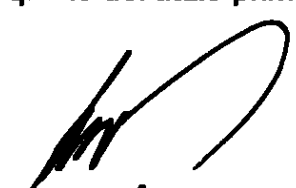
A la luz del examen de fondo, se considera que a pesar de que la reivindicación 8 se encabeza por un método por usar un insecticida agrohortícola en realidad define la aplicación o el uso de dicho insecticida, por lo tanto se considera que en ningún momento la Decisión estipula que se le otorgue una patente de utilización o USO, sino que simplemente se otorgará el privilegio a las que sean de producto y procedimiento.

4.DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE LATÉCNICA

- ❖ La búsqueda de anterioridades se realizará una vez el interesado delimite en forma clara y precisa la materia que desea proteger.

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 CARMENZA CÉSPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 29 JUN. 2006

CONCEPTO TÉCNICO N° 975 (2006-06-12)	EXAMINADOR TÉCNICO CÓDIGO 202001	EXAMINADOR JURÍDICO CÓDIGO
---	-------------------------------------	-------------------------------

EXAMEN TÉCNICO DE FONDO			
N° Radicación	00-49445	Fecha de presentación	2000/06/04
N° Prioridad		Fecha de Prioridad	

1310

Palabras clave	FTALIMIDA	INSECTICIDA
----------------	-----------	-------------

CLASIFICACIONES INTERNACIONALES DE BÚSQUEDA
A01N37/18

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES EN OTROS PAÍSES
Patente Original

BASES DE DATOS CONSULTADAS

INFORMES DE EXÁMENES EN OTRAS OFICINAS		
Oficina	Fecha	Reivindicaciones

ANTERIORIDADES ENCONTRADAS		
Documento	Relevancia	Reivindicaciones afectadas

LITERATURA NO PATENTES		
Documento no Patentes	Relevancia	Relv. Afectadas

Observaciones

Fecha del examen	2006/06/04