

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

119 155

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 00-052697- -00009-0000
Fec: 2007-01-12 16:30:16 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGUEPOSITO
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Señora

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Económico

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00.052.697

Solicitud de Patente de Invención para:

**"UNA COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DE
IMIDAZOL E ISOPROPIL 2-METIL-1-[(1-P-TOLIETIL) CARBAMOIL]-(S)-PROPIL
CARBAMATO".**

Solicitante: ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito presentar respuesta al oficio No. 11664 notificado por estado el 12 de Octubre de 2006 correspondiente al segundo examen de fondo, estando dentro del término legal en los siguientes términos:

El examinador en forma resumida establece lo siguiente:

"No se acepta la división de la solicitud porque en la solicitud divisional se contemplan tres mezclas diferentes, en razón a que los compuestos de formula I, se combinan con fungicidas como 3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-4-metil benzamida, N-(α -ciano-2-tienil)-4-etil-2-(etilamina)-5-tiazol carboxamida, y (S)-5-metil-2-

metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-ona, los cuales son compuestos que además de ser conocidos en el arte previo son estructuralmente muy diferentes”.

1. CLARIDAD:

Con respecto a la claridad de la solicitud el examinador afirma lo siguiente:

“La reivindicación de método para el control de plagas, tal como se reivindica es muy general y no define una forma de realización específica. De otra parte el método no se caracteriza por el tipo de producto o compuesto que se aplique.

Con respecto a la composición en la reivindicación No.2 no se define realmente la proporción en que se mezclan los componentes porque tal como se muestra la relación 1:10.000 a 10.000:1 abarca cualquier proporción”.

2. UNIDAD DE INVENCION:

Con relación a la unidad de invención el examinador enuncia lo siguiente:

“La invención no comprende un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que se integre un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión 486 de la comisión de la comunidad andina”.

El examinador también menciona que no obstante el interesado en su respuesta manifiesta su deseo de dividir la solicitud dicha división no cumple con el requisito de unidad de invención, y por tal motivo no se acepta.

3. RESPUESTA A LAS ANTERIORES OBSERVACIONES:

Con el fin de dar respuesta a las anteriores observaciones, se aclara que en la respuesta dada al primer examen de fondo, presentamos una modificación y una divisional de conformidad con los artículos 34 y 36 respectivamente de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta que el examinador no aceptó la división realizada por continuar el defecto de falta de unidad inventiva, ni tampoco estudió la modificación presentada en dicha respuesta, el solicitante ajusta su solicitud de la siguiente forma:

En primer lugar, se tiene que el objeto de la invención tal como lo ha enunciado el examinador en el segundo examen de fondo es el siguiente:

Composición pesticida que comprende por lo menos un compuesto imidazol de formula I y por lo menos un fungicida seleccionado del grupo que consiste en: (S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-ona, isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, 3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-4-metil benzamida, y N-(α -ciano-2-tienil)-4-etil-2-(etilamina)-5-tiazol carboxamida, como ingredientes activos.

Por lo tanto, tal como se enunció en la respuesta al primer examen de patentabilidad, la presente invención la cual será la solicitud matriz quedará limitada a una composición pesticida que comprende un compuesto de imidazol de formula (I) en la cual R es un grupo alquilo inferior o un grupo alcoxi inferior, y n es un número entero de 1 a 5, e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato como ingrediente activo.

Así mismo, teniendo en cuenta que la división inicialmente efectuada no fue aceptada, se presentan los siguientes cambios dentro de la solicitud divisional:

El solicitante ha decidido cancelar la composición que contiene el componente de formula (I) y (S)-5-metil-2-metiltio-5-fenil-3-fenilamino-3,5-dihidroimidazol-4-ona.

Por lo tanto, la **(DIVISIONAL A)** comprende solamente la siguiente composición:

Una composición pesticida que comprende un compuesto de imidazol de la formula (I) en la cual R es un grupo alquilo inferior o un grupo alcoxi inferior, y n es un número entero de 1 a 5, con 3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-4-metilbenzamida como ingrediente activo.

El solicitante presenta también con este escrito otra divisional **(DIVISIONAL B)** que comprende la siguiente composición:

Una composición pesticida que comprende un compuesto de imidazol de la formula (I) en la cual R es un grupo alquilo inferior o un grupo alcoxi inferior, y n es un número entero de 1 a 5, con N-(α -ciano-2-tienil)-4-etil-2-(etilamina)-5-tiazol carboxamida como ingrediente activo.

Con los anteriores cambios y aclaraciones sobre la limitación de la presente solicitud, y las divisionales presentadas, se tiene que la presente solicitud así como sus divisionales cumplen con el requisito de unidad inventiva establecido en el artículo 25 de la Decisión 486.

Ahora bien, con respecto a la claridad de la solicitud informamos a su Despacho que la reivindicación de método para el control de plagas, se ha cancelado tanto en la presente solicitud como en sus divisionales.

Así mismo, se informa a su Despacho que en la reivindicación 2 tanto de la presente solicitud como en las divisionales se ha limitado el rango a "1:200 a 200:1"

Los títulos de las divisionales también se presentan de tal forma que corresponden a la composición pesticida reclamada.

En consecuencia, se puede concluir que la presente solicitud así como las divisionales cumplen a cabalidad con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

Teniendo en cuenta la modificación efectuada a la divisional A y la solicitud divisional B, se presentan los siguientes anexos:

- Nuevo capítulo Reivindicatorio de la presente solicitud.
- Formato de Modificaciones
- Página 1 de la divisional A con el nuevo título.
- Capítulo reivindicatorio corregido para la divisional A.
- Recibo de Pago por concepto de modificación
- Formulario de solicitud de la divisional B

- Recibo de Pago de la solicitud de divisional B
- Memoria descriptiva y reivindicaciones de la solicitud divisional B
- Documento de poder para la divisional B.

Cumplido así con lo dispuesto, respetuosamente solicito a Ud., se continúe con el trámite de la solicitud de patente de la referencia así como de sus divisionales.

De la Señora Jefe,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Usaquén
T.P.A. No. 70819 del C. Sup. de la Judicatura.
Calle 94 A No. 7A - 09 - Bogotá
Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Bogotá,
Patentes/4751/memofondo2

124

160



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO ÚNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

①

SOLICITUD DE:

☐

Corrección de Error Material

☒

Modificación a una solicitud

②

SOLICITANTE

Nombre: ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

Dirección: 3-15 Edobori 1-Chome, Nishi-ku,
Osaka-shi, Osaka, JAPON

Nacionalidad o Domicilio: Osaka, JAPON

Lugar de Constitución: JAPON

Teléfono:

Fax:

E-mail:

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☐

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

③

REPRESENTANTE
O APODERADO

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A.

Dirección: CALLE 94A No. 7A-09

Teléfono: 610 74 20 Fax: 610 07 06

E-mail: info@castellanosyco.com

IDENTIFICACIÓN

C.C.

☒

NIT

☐

C.E.

☐

Otro

☐

Cual

Número

39'779.654

TPA

70.819

④

Número de Expediente:

00.052.697

⑤

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 y para dar cumplimiento al segundo examen de patentabilidad, presento modificación a la solicitud divisional, tal como se enunció en el memorial de respuesta al segundo examen de patentabilidad.

⑥

Comprobante de pago No.

07-2.309

Fecha

Enero 11 de 2007

⑦

Anexos:

☒

Comprobante de pago de la tasa.

☐

Poderes si fuere el caso, junto con la sustitución de los mismos a mi favor.

☐

Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas

☐

⑧

NOMBRE MARGARITA CASTELLANOS A.

FIRMA

Margarita Castellanos

CC 39'779.654 Usaquén - TPA 70.819 CSJ

161

125

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 2,309
FECHA : ENERO 11 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	Nº. PAGO	FECHA PGO	Vr. PAGO
ALVARO CASTELLANOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	50966920	11/01/2007	3,781,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50005-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEHAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

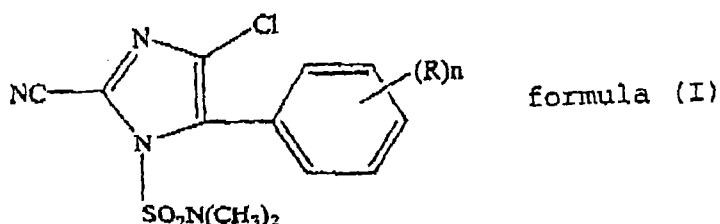
SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

RESPONSABLE : _____

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. _____

REIVINDICACIONES DE LA MATRIZ

1. Una composición pesticida que comprende un compuesto de imidazol de la formula (I)



En la cual R es un grupo alquilo inferior o un grupo alcoxi inferior, y n es un número entero de 1 a 5, e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato como ingrediente activo.

2. La composición pesticida de acuerdo a la reivindicación 1, en la cual la relación ponderal entre el compuesto imidazol de la formula (I) e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, es de 1:200 a 200:1.

127 463

375

2001-07-17

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

Radicación N° 00-52697

Clasificación Internacional: A01N43/50

Concepto Técnico N° 65

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

-Capítulo descriptivo folios 5 a 21. .

-Capítulo reivindicatorio reivindicaciones 1 y 2 folio 162; enviadas junto con memorial de respuesta de enero 12 de 2007, folios 155 a 161. De acuerdo con lo indicado en dicho memorial se aceptan las correspondientes solicitudes divisionales de manera que la presente solicitud correspondiente a la solicitud original comprende la mezcla de un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil) -imidazol de fórmula (I) e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, y

-La solicitud divisional 00-52697A, comprende una mezcla de un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil) -imidazol de fórmula (I) y 3,5-dicloro-N-(3-cloro-1-etil-1-metil-2-oxopropil)-4-metil benzamida, y

-La solicitud divisional 00-52697B, comprende una mezcla de un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil) -imidazol de fórmula (I) y N-(α-ciano-2-tienil)-4-etil-2-(etilamina)-5-tiazol carboxamida

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 13 de julio de 2000 y se reivindicó prioridad de la solicitud JP 11-202874 de 16 de julio 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:

Una composición pesticida que comprende un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil) -imidazol de fórmula (I) e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, y

La composición pesticida en la cual la relación ponderal entre el compuesto imidazol de la fórmula I, e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, es de 1:200 a 200:1.

Clasificación Internacional de Patentes: A01N43/50

3. ES UNA INVENCION:

Se considera que es una invención, en razón a que el objeto de la solicitud no se encuentra comprendido dentro del alcance del artículo 15 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para las materias que no se consideran invenciones.

4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD

De acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el objeto de la solicitud no se encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad comprendidas en dicho artículo.

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 presentación de la prioridad reivindicada

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 no se encontraron documentos relacionados con el objeto de la invención.

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".

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.

6.1. Evaluación de la novedad:

Se considera que el objeto de la invención consistente en “Una composición pesticida que comprende un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil) –imidazol de fórmula (I) e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, y

La composición pesticida en la cual la relación ponderal entre el compuesto imidazol de la formula I, e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, es de 1:200 a 200:1.

Comprendido en las reivindicaciones 1 y 2 del folio 162 es nuevo, en razón a que determinado el estado de la técnica, no se encontraron documentos que revelaran el objeto de la invención

6.2 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 consistente en: “Una composición pesticida que comprende un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil) –imidazol de fórmula (I) e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, y

La composición pesticida en la cual la relación ponderal entre el compuesto imidazol de la formula I, e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato, es de 1:200 a 200:1.

Comprendido en las reivindicaciones 1 y 2 del folio 162, presenta nivel inventivo, teniendo en cuenta que corresponde a mezclas específicas de dos principios activos que presentan un efecto insecticida mayor que el obtenido mediante la utilización individual de dichos compuestos, lo cual no es derivable del arte previo.

6.3 Evaluación de la Aplicación Industrial:

De acuerdo al Art-19 “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluido los servicios”

Por lo tanto se considera que la composición pesticida comprendida en las reivindicaciones N°1 y 2 tiene aplicación industrial, ya que puede emplearse en la industria de los pesticidas.

El titulo se modifica de la siguiente manera:
“Composición pesticida que comprende un compuesto del tipo de los 4-cloro-2-ciano-1-dimetil sulfamoil-5-(fenil)–imidazol de fórmula (I) e isopropil 2-metil-1-[(1-p-tolietil) carbamoil]-(S)-propil carbamato”

En conclusión las reivindicaciones 1 y 2 del folio 162 cumplen con los requisitos de patentabilidad y en consecuencia se recomienda conceder el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.

Examinador Técnico 202013	Jefe División Nuevas Creaciones	Fecha: 07-01-17
------------------------------	---------------------------------	--------------------

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RADICACIÓN: 0-52697

EDICTO No. 2680

130

LA SECRETARÍA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirió **Resolución No. 1412 de 30-ENE-2007**. Que el contenido de la parte resolutive es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:

"COMPOSICION PESTICIDA QUE COMPRENDE UN COMPUESTO DEL TIPO DE LOS 4-CLORO-2-CIANO-1-DIMETIL SULFAMOIL-5-(FENIL)-IMIDAZOL DE FORMULA (I) E ISOPROPIL 2-METIL-1-[(1-P-TOLIETIL)CARBAMOIL]-(S)-PROPIL CARBAMATO"

Clasificación IPC: A 01 N 43/50.

Reivindicación(es): 1 y 2 **Folio(s):** 162.

Titular(es): ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD.

Domicilio(s): Osaka, Japón.

Inventor(es): Mumekazu Ogawa y Akihiro Nishimura.

Prioridad N°: JP 11-202874 **Fecha:** 16 de julio de 1999 **País:** JP.

Vigente desde: 13 de julio del 2000 **Hasta:** 13 de julio del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su privilegio caducará en las condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de

Ishihara Sangyo Kaisha Ltd., entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podrá hacer uso al momento de la notificación o dentro de los cinco 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los

30 ENE. 2007.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JAIRO RUBIO ESCOBAR

Doctora

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

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 14-FEB-2007

Este edicto se desfija hoy 27-FEB-2007 a las 4:30 p.m.