

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI

WEB SITE: www.cavelier.com

CARRERA 4 N

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

TELÉFONO: (57) (1) 347-3611

E-MAIL: cavelier@cavelier.com

BOGOTÁ 8, C

Radicación: 02080438 00000003

Folios: 13 (1) 310-4995

Fecha (AMD): 2003-09-25 17:18:37

Trámite : 011 PCT-PATENT 378 FASE HACI 444 REPUESTA

Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

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. 02.080.438

Asunto : Solicitud de patente para: **MÉTODO PARA EXTERMINAR TERMITAS**

Solicitante : **SDS BIOTECH K.K.**

Fecha presentación: 9 de septiembre de 2002

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto de la referencia, doy respuesta al Oficio N° 05745, notificado por fijación en lista de fecha 25 de julio de 2003.

2. Mediante el Oficio N° 05745 se puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de forma realizado por ese Despacho, requiriéndole para completar los siguientes requisitos:

- 2.1. Traducción de los anexos del Reporte del Examen Preliminar Internacional. Presento junto con este escrito la traducción al español del Reporte del Examen Preliminar Internacional, así como de sus anexos.
- 2.2. Aclaración sobre si la solicitud corresponde al capítulo I o II del PCT. Confirmando a ese Despacho que la presente solicitud de fase nacional, corresponde al **Capítulo II**

CAVELIER

ABOGADOS

2

del PCT tal y como fue mencionado en la solicitud y conforme con los documentos que reposan en el expediente.

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

Bogotá, 25 SET. 2003

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

COLO 13436-841-001-2
MRE/JGG/ID-000005/WPC13436

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference BOF-3638PCT		FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/415)	
International application No. PCT/JP01/01818	International filing date (day/month/year) 08/03/2001	Priority date (day/month/year) 10/03/2000	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC A01N63/00			
Applicant SDS BIOTECH K.K. et al.			
1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet. ☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e. sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of sheets.			
3. This report contains indications relating to the following items: - I ☒ Basis of the report - II ☐ Priority - III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability - IV ☐ Lack of unity of invention - V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement - VI ☐ Certain documents cited - VII ☐ Certain defects in the International application - VIII ☐ Certain observations on the international application			
Date of submission of the demand 06/09/2001		Date of completion of this report 10.05.2002	
Name and mailing address of the international preliminary examining authority:  European Patent Office D-80298 Munich Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Authorized officer: Faizi, R Telephone No. +49 89 2399 8603	

Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (January 1994)

30-AUG-2002 18:42

J A NEMP & CO

0336695408

No. 2495

P: 15/18

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP01/01818

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application (*Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rules 70.16 and 70.17)*):

Description, pages:

1-22 as originally filed

Claims, No.:

1-10 as originally filed

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language: , which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of the international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

4. The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages:
- ☐ the claims, Nos.:
- ☐ the drawings, sheets:

5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed (Rule 70.2(c)):

09.AUG. 2002 13:42

J. A. KEMP & CO

0336695408

No. 2495

FI 46/48

**INTERNATIONAL PRELIMINARY
EXAMINATION REPORT**

International application No. PCT/JP01/01818

(Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.)

6. Additional observations, if necessary:

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

1. Statement

Novelty (N)	Yes: Claims 5-7,9,10
	No: Claims 1-4, 8
Inventive step (IS)	Yes: Claims
	No: Claims 1-10
Industrial applicability (IA)	Yes: Claims 1-10
	No: Claims

2. Citations and explanations
see separate sheet

30-AUG-2002 10:43

J. A. NEMF & CO

0336695408

No. 2495

P. 17/18

**WRITTEN OPINION
SEPARATE SHEET**

International application No. PCT/JP01/01818

V: Reasoned Statements:

The present application as defined by claims 1 to 10 on file is found to be based on subject-matter which lacks novelty and an inventive step as a method of controlling termites with a slow acting insecticide and an entomopathogenic nematode was described previously.

The following document is cited in this respect:

D1: GB; S.M.SAMARASINGHE: 'Pathogenicity of entomopathogenic agents against termites employing insecticidal bioassay with borax-toxicity method' retrieved from STN-INTERNATIONAL, accession no. 97:37417 CABA XP002176797 & SRI LANKA JOURNAL OF TEA SCIENCE, vol. 63, no. 2, 1994, pages 78-93,

D1 relates to testing the pathogenicity of "microbial agents" including the nematodes of the genera *Heterorhabditis* and *Steinernema*. These were used to spread boric acid into termite colonies and were found to be effective in controlling termites.

This disclosure falls identically within the terms of claim 1 on file, as boric acid can be considered as being a slow acting insecticide, so that the subject-matter as defined by claims 1 to 4 and 8 lacks novelty and an inventive step in view of Article 33 (1) and (3) PCT.

Furthermore, the combination of an insecticide or growth regulating agent and nematodes to control insect pests is well known in the art. Both of the following documents:

D2: WPI Section Ch, Week 1989, AN 1989-080452, XP002176798 & JP 01 031705 A (SAGA DAIGAKU-CHO), (1989), and

D3: WPI Section Ch, Week 19891, AN 1989-081880 XP002176799 & JP 01 034907 A (BIOENTERPRISES PTY LTD), (1989) describe methods for controlling insect pests using a chemical insecticide and an entomopathogenic nematode. These methods are employed in different areas, for example in agriculture as in D2 and for lawns as in D3. The skilled person desirous of effectively controlling termites and knowing that a combination of insecticide and nematodes is effective from either D1, D2 or D3, will be led to implement such a known method before investing further inventive activity. Thus in view of D1, D2 and D3 the claimed method further lacks an inventive step.

30 AUG 2002 10:40

J A KEMP & CO
0336695408

No. 2495 Pt. 48/48

No 15760

**WRITTEN OPINION
SEPARATE SHEET**

International application No. PCT/JP01/01818

The applicant is advised to amend the wording of the claims such that the term "slow-acting insecticide" is deleted, this will exclude the disclosure of D1.

The "bait station" of claims 6, 7, 9 and 10 does not appear to have been covered by the available prior-art and could form the basis for further claims.

In fact, the inventive merit of the present application lies in the fact that the insecticide as well as the nematode juveniles are transmitted from termite to termite, thus ensuring effective control of the whole colony. This could be protected by expressing it in a new main claim. For more precision the growth regulating agents actually used could also be incorporated *expressis verbis* into a new main claim.

The inventive merit of the claimed method is well substantiated by the synergistic action of the claimed combination as shown by the Examples.

Applicant is thus invited to file amended claims should he enter the regional phase taking account of the above comments.

TRADUCCIÓN DEL INGLÉS

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCT
INFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)

Referencia del expediente del agente o solicitante BOF-3638PCT	PARA ACTUACIONES ADICIONALES Ver notificación de Transmisión del Reporte de Examen Preliminar (Formato PCT/IPEA416)	
Solicitud internacional No. PCT/JP01/01818	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 08/03/2001	Fecha de prioridad (día/mes/año) 10/03/2000
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional e IPC A01N63/00		
Solicitante SDS BIOTECH K.K. et. al.		

1. Este informe de examen preliminar internacional ha sido preparado por esta Administración encargada del Examen Preliminar Internacional y se envía al solicitante en concordancia con el artículo 36.

2. Este INFORME consta de una total de 5 hojas, incluyendo la portada

☐ Este informe también se acompaña de ANEXOS, esto es documentos de la descripción, reivindicaciones y/o dibujos que han sido corregidos y que son la base de este informe y/o documentos que contienen rectificaciones realizadas ante esta Administración (Ver Regla 70.16 y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas según el PCT)

Estos anexos constan de un total de _____ hojas.

3. Este informe contiene indicaciones relativas a los siguientes items:

I ☒ Fundamentos del Informe

II ☐ Prioridad

III ☐ No se establece concepto relativo a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial

IV ☐ Carencia de unidad de la invención

V ☒ Declaración razonada según el artículo 35(2), en relación con la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citaciones y explicaciones que soportan dicha declaración

VI ☐ Ciertos documentos citados

VII ☐ Ciertos defectos de la solicitud internacional

VIII ☐ Ciertas observaciones respecto a la solicitud internacional

Fecha de presentación de la demanda 06/09/2001	Fecha de terminación de este reporte 10.05.2002
Nombre y dirección de correo de la oficina encargada del examen preliminar internacional: European Patent Office D-80299 Munich Tel: +49 89 2399- 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465	Funcionario Autorizado Faizi, R. Teléfono No.

**INFORME DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL**

Solicitud internacional No. PCT/JP01/01818

I. Fundamentos del Informe

1. En relación con los elementos de la solicitud internacional (En este informe se hace referencia a las hojas de reemplazo que han sido presentadas ante la Oficina de recibo en respuesta a una solicitud en concordancia con el artículo 14 como "originalmente presentada" y no se anexan a este informe ya que no contienen modificaciones (Reglas 70.16 y 70.17)):

Descripción, páginas:

1-22 tal como fueron presentadas originalmente

Reivindicaciones, No.:

1-10 tal como fueron presentadas originalmente

2. Con respecto al idioma, todos los elementos marcados anteriormente estaban disponibles o fueron presentados ante esta Administración en el idioma en el que se presentó la solicitud internacional, a menos que se indique lo contrario en este ítem.

Estos elementos estaban disponibles o se presentaron ante esta administración en el siguiente idioma:, que es:

☐ el idioma de una traducción presentada para fines de la búsqueda internacional (según la Regla 23.1(b)).

☐ el idioma de la publicación de la solicitud internacional (según Regla 48.3(b)).

☐ el idioma de una traducción presentada para fines del examen preliminar internacional (según Regla 55.2 y/o 55.3)

3. En relación con cualquier secuencia de amino ácidos y/o nucleótidos revelados en la solicitud internacional, el examen preliminar internacional fue efectuado con base en el listado de la secuencia:

☐ contenido en la solicitud internacional en forma escrita.

- ☐ presentado junto con la solicitud internacional en un formato legible por computador.
- ☐ presentado posteriormente ante esta administración en forma escrita.
- ☐ presentado posteriormente ante esta administración en formato legible por computador.
- ☐ se ha presentado la declaración respecto a que el listado de secuencia escrito presentado posteriormente no excede las revelaciones hechas en la solicitud internacional tal como fue presentada
- ☐ se ha presentado la declaración respecto a que la información guardada en el formato legible por computador es idéntica al listado de secuencia escrito.
4. Las modificaciones han causado la cancelación de:
- ☐ la descripción páginas:
- ☐ las reivindicaciones Nos.:
- ☐ los dibujos hojas:
5. ☐ Este informe se ha realizado como si (algunas de) las modificaciones no se hubieran realizado, ya que se ha considerado que exceden las revelaciones tal como fueron presentadas (Regla 7028c)):

**INFORME DE EXAMEN
PRELIMINAR INTERNACIONAL**

Solicitud internacional No. PCT/JP01/01818

(Se debe hacer referencia a cualquiera de dichas hojas que contienen modificaciones bajo el ítem 1 y deben ser anexadas a este informe)

6. Observaciones adicionales, en caso de ser necesarias:
- V. Declaración razonada según el artículo 35 (2) en relación con la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial.
1. Declaración
- Novedad (N) Sí: Reivindicaciones 5-7,9,10

No: Reivindicaciones 1-4,8

Nivel inventivo (IS)

Sí: Reivindicaciones

No: Reivindicaciones 1-10

Aplicabilidad Industrial (IA) Sí: Reivindicaciones 1-10

No: Reivindicaciones

2. Citaciones y explicaciones

ver hoja independiente

CONCEPTO ESCRITO
HOJA INDEPENDIENTE

Solicitud internacional No. PCT/JP01/01818

V. Declaraciones Razonadas

Se encuentra que la solicitud en mención tal como se define en las reivindicaciones 1 a 10 del expediente está basada en materia que carece de novedad y nivel inventivo debido a que un método para controlar termitas con un insecticida de acción lenta y un nematodo entomopatogénico fue descrito anteriormente.

En este respecto se cita el siguiente documento:

D1:GB;S.M.SAMARASINGHE:"Patogenicidad de agentes entomopatogénicos contra las termitas empleando un bioensayo insecticida con el método de toxicidad de bórax" tomado del STN-INTERNATIONAL, ejemplar no. 97:37417 CABA XP002176797 & SRI LANKA JOURNAL OF TEA SCIENCE, vol. 63, no. 2, 1994, páginas 78-93.

D1 concierne a la prueba de la patogenicidad de "agentes microbiales" incluyendo los nematodos del género *Heterorhabditis* y *Steinernema*. Estos fueron empleados para esparcir ácido bórico dentro de colonias de termitas y se encontró que eran efectivos en el control de las termitas.

Esta revelación corresponde de forma idéntica a los términos de la reivindicación 1 del expediente, debido a que el ácido bórico puede ser considerado como un insecticida de acción lenta por lo que la materia definida en la reivindicaciones 1 a 4 y 8 carece de novedad y de nivel inventivo a la luz de los artículos 33(1) y (3) del PCT.

Adicionalmente, la combinación de un insecticida o agente regulador de crecimiento con nematodos para controlar plagas de insectos es bien conocida dentro de la técnica. Los dos documentos siguientes:

D2:WPI Section Ch, Week 1989, AN 1989-080452, XP002176798 & JP 01 031705 A (SAGA DAIGAKU-CHO), (1989), y

D3: WPI Section Ch, Week 1989, AN 1989-081880, XP002176799 & JP 01 034907 A (BIOENTERPRISES PTY LTD), (1989) describen métodos para controlar plagas de insectos usando un insecticida químico y un nematodo entomopatogénico. Estos métodos se emplean en campos diferentes, por ejemplo en la agricultura como el caso del D2 y para el césped como en el caso de D3. La persona versada que desee controlar efectivamente las termitas y que conozca que una combinación de insecticida y nematodos es efectiva a partir ya sea de D1, D2 o D3 será persuadido de implementar dicho método conocido antes de emprender una actividad inventiva adicional. Por consiguiente a la luz de D1, D2 y D3, el método reivindicado carece adicionalmente de nivel inventivo.

CONCEPTO ESCRITO
HOJA INDEPENDIENTE

Solicitud internacional No. PCT/JP01/01818

Se aconseja al solicitante modificar la redacción de las reivindicaciones de tal forma que el término "insecticida de acción lenta" sea eliminado, esto excluirá la revelación de D1.

La "Estación de carnada" de las reivindicaciones 6, 7, 9 y 10 no parece que este comprendida en el estado de la técnica disponible y podría constituir el fundamento de reivindicaciones adicionales.

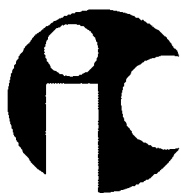
De hecho, el mérito inventivo de la presente solicitud yace en el hecho de que el insecticida así como los nematodos juveniles son transmitidos de termita a termita asegurando así un control efectivo de toda la colonia. Esto podría ser protegido expresándolo en una nueva reivindicación principal. Para una mayor precisión los agentes reguladores de crecimiento usados realmente también podrían ser incorporados de manera expresa dentro de una nueva reivindicación principal.

El mérito inventivo del método reivindicado es bien comprobado por la acción sinérgica de la combinación reivindicada tal como se muestra en los Ejemplos.

92.

Por consiguiente se invita al solicitante a presentar reivindicaciones modificadas para que pueda entrar a la fase regional teniendo en cuenta los comentarios anteriores.

FIN DE LA TRADUCCIÓN



**2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION
SOLICITUD PCT**

Folio 93

Radicación no 02-080438

Concepto Técnico no 978

Clasificación Internacional de Patentes: A01N 63/00

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decisión 486 se determinó que esta solicitud de **Patente de Invención**:

SI ☒ NO ☐ Contiene un resumen de la invención (Art.26-e).

SI ☒ NO ☐ Contiene el título o nombre de la invención (Art.27-d).

SI ☒ NO ☐ Contiene la descripción de la invención (Art.26-b).

SI ☒ NO ☐ NO ES APLICABLE ☐ Contiene los dibujos necesarios para comprender la invención (Art.26-d)

SI ☒ NO ☐ Contiene una o más reivindicaciones. (Art.26-c).

SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen. (Art. 26- h).

SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas, o locales de los países miembros, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-i).

SI ☐ NO ☒ La invención se refiere a un producto relativo a un material biológico. (Art.26-J).

SI ☐ NO ☐ NO ES APLICABLE ☒ La prioridad coincide con la materia reivindicada.

SI ☒ NO ☐ CUMPLE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI ☒ NO ☐ ver hoja(s) anexa(s)

Aclaración que la solicitud es de capítulo II, en folio 80

Traducción de anexos del examen preliminar en folios 87-92

EXAMINADOR TÉCNICO
202052

Bogotá D. C., diciembre 22 de 2003.



2020
Bogotá DC

Doctor(a)
EMILIO FERRERO
Apoderado(a)
SDS BIOTECH K.K.

REFERENCIA:	Radicación No.	02-80438
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	416
	Oficio No.	1518
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y en las demás disposiciones vigentes sobre la materia, se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el artículo 40 de la misma Decisión.

Cúmplase

Dado en Bogotá DC,

26 DIC. 2003


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

202052