

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 03-067453- -00010-0000

Fecha: 2009-07-31 16:55:23 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 11 PATENTEIYII Eje: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 7

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

Trámite : 011
Evento : 379
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 03067453
Asunto : SOLICITUD DE PATENTE PARA: "DERIVADO DE ISOXAZOLINA Y
HERBICIDA QUE LO CONTIENE COMO INGREDIENTE ACTIVO"
Solicitante : KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. AND IHARA CHEMICAL
INDUSTRY CO., LTD.
Clase : A01N 043/080, C07D 261/010
Fecha de solicitud : Agosto 6 de 2003

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 3461 notificado por fijación en lista del 20 de Marzo de 2009.

2. Mediante el Oficio No. 3461 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Con memorial radicado el 17 de Junio solicité plazo de treinta días para atender el Oficio No. 3461. Al respecto, atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. CLARIDAD DE LA SOLICITUD Y UNIDAD DE INVENCION.

Para subsanar las objeciones que sobre claridad y unidad de invención hizo su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con diez (10) reivindicaciones en el cual se han hecho cambios que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en la presente solicitud de patente, pues los compuestos reivindicados poseen estructuras similares y se encuentran plenamente sustentadas en la descripción. Las modificaciones al capítulo reivindicatorio fueron las siguientes:

- Se especifica el sustituyente Y al grupo pirazol y las reivindicaciones dependientes 2 y 3 a los grupos pirazol-5-ilo y pirazol-4-ilo, respectivamente.

CAVELIER

ABOGADOS

De esta manera es claro que con la anterior modificación del capítulo reivindicatorio quedan subsanadas las objeciones que por claridad y unidad de invención hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego reivindica un único concepto inventivo y un producto en los términos sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 14 y 30 de la Decisión 486.

3. Por lo tanto, le solicito se sirva continuar con el trámite de la presente solicitud pues las reivindicaciones involucran un único concepto inventivo y se presentan de una forma clara y en consecuencia, con fundamento en las mismas una persona versada en la materia podría realizar el examen de patentabilidad de la presente invención. A pesar que las objeciones que sobre claridad planteó ese Despacho en el oficio No. 3461 se deben tener por superadas, en el evento que el Despacho considere que sea necesario, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración que considere necesaria.

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.

5. Anexos:

5.1. Nuevo pliego reivindicatorio con diez (10) reivindicaciones;

5.2. Formulario para modificaciones;

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. No. 31.929

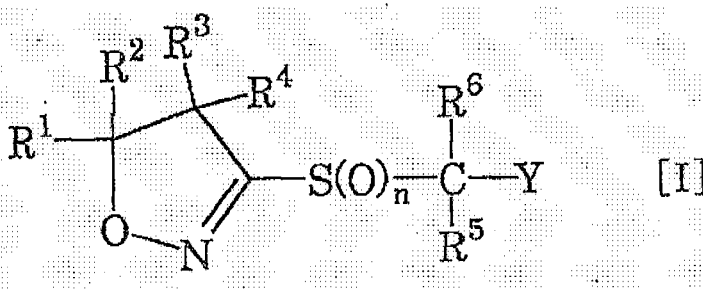
COLO-13863-841-001-7
LMAILMAID-154950WPC13863
No. M-2009-154950LMA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1	SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud	
2 SOLICITANTE	Nombre: KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. Y IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. Sociedades constituidas y existentes bajo las leyes de Japón. Dirección: 4-26 Ikenohata 1-chome, Taito-ku, Tokyo 110-0008, Japón Domicilio: Tokyo, Japón Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Emilio FERRERO Dirección: Carrera 4ª No. 72-35 Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 E-mail: cavelier@cavelier.com	IDENTIFICACION C.C. ☒ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: 438.019 TP 31.929
4	Número de expediente: 03.067.453	
5	Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.	
6	Comprobante de pago No. _____ Fecha: _____	
7	Anexos ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$111.000, por concepto de modificaciones. ☐ Poderes, si fuere el caso ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.	
8	NOMBRE: EMILIO FERRERO FIRMA:  C.C. 438.019, de Usaquén T.P.A. 31.929	

REIVINDICACIONES

- I. Un derivado de isoxazolina representado por la siguiente fórmula general [I]:



5

donde R^1 y R^2 pueden ser iguales o diferentes y cada uno es un grupo alquilo C1 a C10.

R^3 y R^4 son cada uno un átomo de hidrógeno;

10

R^5 y R^6 pueden ser iguales o diferentes y cada uno es un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1 a C10;

15

Y es un grupo heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros que tiene uno o más heteroátomos seleccionados de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno y un átomo de azufre; el grupo heterocíclico puede estar sustituido con 0 a 6 grupos iguales o diferentes seleccionados del siguiente grupo sustituyente α ; cuando el grupo heterocíclico está sustituido en las dos posiciones adyacentes con dos grupos alquilo, un grupo alquilo y un grupo alcoxi, todos seleccionados del grupo sustituyente α , los dos grupos pueden

20

formar, junto con los átomos a los que están unidos, un anillo de 5 a 8 miembros que puede estar sustituido con 1 a 4 átomos de halógeno; el heteroátomo del grupo heterocíclico, cuando es un átomo de nitrógeno, puede oxidarse para ser un N-óxido;

n es un número entero de 0 a 2.

[Grupo sustituyente α]

25

Grupo hidroxilo; átomos de halógeno; grupos alquilo C1 a C10; grupos alquilo C1 a C10 cada uno monosustituido con un grupo seleccionado del siguiente grupo sustituyente β , grupos halo alquilo C1 a C4; grupos cicloalquilo C3 a C8; grupos alcoxi C1 a C10; grupos alcoxi C1 a C10 cada uno monosustituido con un grupo seleccionado del siguiente grupo sustituyente γ ; grupos haloalcoxi C1 a C4; grupos cicloalquilo C3 a C8; grupos cicloalquil

30

C3 a C8 alquilo C1 a C3; grupos alquiltio C1 a C10; grupos alquiltio C1 a C10 cada uno

Bogotá, D.C., (6 de Noviembre 2009)

Abogado

Emilio Ferrero

(Apoderado)

Solicitante: KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD. e IHARA CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.

ASUNTO

Radicación 03-67453

Trámite 002

Evento 001

Actuación	430
-----------	-----

Oficio

Folios 004

12545

Patente de Invención



Patente de Modelo de Utilidad

11

Vía Nacional



Vía PCT (fase nacional)

☒

Cap. I



Cap. II

☒

No. Sol. Internacional

PCT/JP/02/01015

Fecha de Presentación Internal. 7 de Febrero de 2002

Publicación Internacional No. WO 02/062770 A1

Fech de publicación 15 de agosto de 2002

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

1.1. Descripción: Folios: 52 a 260.

1.2. Reivindicaciones: Folios 261 a 266 (capítulo reivindicatorio original)

Folios: 303 a 310 (capítulo reivindicatorio modificado)

Folios: 320 a 323 (capítulo reivindicatorio modificado)

1.3. Prioridad:

Folios: 8 de febrero de 2001, Japón, No. Solicitud.
2001-031784

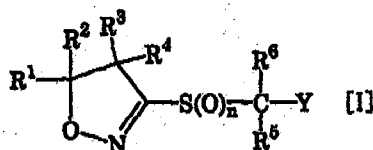
2. Análisis de la Prioridad

La materia presentada en la prioridad que el solicitante reclama coincide con la materia que se pretende patentar por lo que dicha prioridad se acepta.

3. Objeto de la invención

- **Título de la solicitud:** "Derivado de isoxazolina y herbicida que lo contiene como ingrediente activo"..

El objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en:



Reivindicaciones 1 a 9: un derivado de isoxazolina representado por la fórmula general (I). Los sustituyentes se indican a lo largo de las reivindicaciones mencionadas.

Reivindicación 10: Un herbicida que contiene, como ingrediente activo, un derivado de isoxazolina expuesto en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 con una cantidad del 0.01% en peso a 100% en peso.

El solicitante en su capítulo descriptivo presenta el siguiente objeto de la solicitud: "La presente invención se refiere a un derivad de isoxazolina y a un herbicida que contiene el derivado de isoxazolina como ingrediente activo".

- Clasificación Internacional de Patentes (IPC.):C07D 261/10

4. De la solicitud de Patente

El solicitante realizó modificaciones al capítulo reivindicatorio de la solicitud las cuales fueron aceptadas ya que no se encuentran ampliando la materia inicialmente presentada y tampoco se modifica el ámbito de las reivindicaciones inicialmente presentadas.

4.1. Reivindicaciones (artículo 30 D 486)

En la reivindicación 1 se presenta la estructura de fórmula 1 en la cual el radical sustituyente "Y" presenta una descripción muy amplia ya que involucra una serie de grupos funcionales bastante diferentes entonces se debe restringir el significado de estos radicales. De igual manera se consideran radicales sustituyentes de variada naturaleza.

En la reivindicación 2 se restringe el significado del radical "Y" a un anillo pirazol-4-ilo y en la reivindicación 3 se presenta que este anillo puede tomar también el significado de un anillo pirazol-5-ilo. Por lo tanto, si el interés es este anillo en particular se deberían presentar directamente en la reivindicación 1 el sustituyente "Y" de esta manera; con el fin de proporcionar claridad y concisión a la solicitud.

Según las observaciones presentadas anteriormente, la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486.

5. Unidad de invención (artículo 25 D 486)

Debido a los significados que se presentan para el radical sustituyente "Y" de la fórmula estructural 1; la solicitud no guarda Unidad de Invención ya que dentro de los significados se incluyen grupos funcionales de variadas estructuras y dentro de los radicales sustituyentes se presentan varios grupos que incluyen anillos condensados lo que da lugar a estructuras diferentes en las cuales no es posible establecer un único concepto común inventivo.

De esta manera, lo más conveniente es restringir el significado del radical "Y" y establecer los radicales sustituyentes para "Y" de tal manera que no se formen estructuras muy complejas en las cuales la parte fundamental de la estructura de fórmula 1 pierda relevancia.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante.

En el memorial de respuesta el solicitante afirma que para el nuevo capítulo reivindicatorio se ha restringido el significado de "Y" al grupo pirazol pero tal como se encuentra presentada la reivindicación 1 y de acuerdo a lo establecido en ella no es posible observar tal restricción ya que la descripción del grupo pirazol es amplia y en ella es posible incluir varios heterociclos.

Una vez se aclare en el capítulo reivindicatorio que la solicitud va dirigida al anillo pirazol como el sustituyente "Y" y la solicitud superará las falencias que actualmente presenta con respecto a Unidad de Invención.

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 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 N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 17 3 NOV. 2009

CONCEPTO TÉCNICO No. 3815	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202064
-------------------------------------	---