

CAVELIER

ABOGADOS

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 6, COLOMBIA

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

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

304
284

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

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO

Radicacion : 04002808 00000003 Folios: 12
Fecha (MM): 2004-05-27 17:07:24
Trámite : 011 PCT-PATENT 379 FASE NACI 444 REPUESTA
Denominación: PAPA ATUTSTIN DE NUEVAS CREACIONES

Trámite :011
Evento :379
Actuación :444

Referencia : Expediente No. 04002808
Asunto : Solicitud de patente para
"DERIVADOS DE DIAMINA, PROCESOS PARA
PRODUCIR LOS DERIVADOS DE DIAMINA, Y
FUNGICIDAS QUE CONTIENEN LOS DERIVADOS DE
DIAMINA COMO INGREDIENTE ACTIVO"
Solicitante : MITSUI CHEMICALS, INC.
Fecha de Solicitud : 16 de enero de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al oficio número 04751, notificado por fijación en lista el 07 de mayo de 2004.

2. Me permito informar que, mediante memorial número 04002808 00000001 radicado ante su Despacho el día 23 de marzo de 2004, presenté el Documento de Cesión que se solicita debidamente legalizado por Apostilla y acompañado de la correspondiente traducción oficial.

3. Aprovecho también esta oportunidad para presentar copia de dos (2) formas PCT/IB/306 mediante las cuales la Oficina Internacional de la OMPI notifica el cambio de dirección del solicitante de la presente invención, MITSUI CHEMICALS, INC., así como el cambio de dirección de los inventores TOMOHISA AKASE, HIROZUMI MATSUNO y JUNRO KISHI.

4. Por otra parte me permito presentar una copia del Reporte de Examen Preliminar Internacional acompañado de su correspondiente traducción al español.

En este punto quiero llamar la atención de su Despacho sobre un error de traducción que se encuentra en la traducción al inglés del Reporte de Examen Preliminar Internacional. Por favor noten que en el numeral (VIII) de dicho reporte se encuentran las expresiones en inglés "*herbicidal activity*" y "*herbicide*", las cuales evidentemente deben ser reemplazadas por las expresiones "*fungicidal activity*" y "*fungicide*", respectivamente. Estas correcciones fueron realizadas en la correspondiente traducción al español.

5. Puesto que se ha atendido a cabalidad la observación de carácter formal hecha por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente solicito a ustedes que se continúe su tramitación.

Bogotá, 27 MAYO 2004
Señora Jefe,



EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

PATENT COOPERATION TREATY

286

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU .

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

KANEDA, Nobuyuki
8th Floor, 16th Kowa Bldg.
9-20, Akasaka 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0052
Japan

Date of mailing (day/month/year) 03 February 2004 (03.02.2004)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference / MCI02P118A	
International application No. PCT/JP2002/007319	International filing date (day/month/year) 18 July 2002 (18.07.2002)

1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant ☐ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address MITSUI CHEMICALS, INC. 2-5, Kasumigaseki 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100-6070 Japan	State of Nationality JP	State of Residence JP
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☒ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address MITSUI CHEMICALS, INC. 1-5-2, Higashi-Shimbashi Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan	State of Nationality JP	State of Residence JP
	Telephone No. 03-6253-2330	
	Facsimile No. 03-6253-4252	
	Teleprinter No.	

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office	☐ the designated Offices concerned
☐ the International Searching Authority	☒ the elected Offices concerned
☒ the International Preliminary Examining Authority	☐ other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 338.90.90	Authorized officer Marianne ROUX (Fax 338 9090) Telephone No. (41-22) 338 9574
--	--

PATENT COOPERATION TREATY

304
287

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

To:

KANEDA, Nobuyuki
8th Floor, 16th Kowa Bldg.
9-20, Akasaka 1-chome
Minato-ku, Tokyo 107-0052
Japan

Date of mailing (day/month/year) 12 February 2004 (12.02.2004)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference MCI02R118A	
International application No. PCT/JP2002/007319	International filing date (day/month/year) 18 July 2002 (18.07.2002)

1. The following indications appeared on record concerning:

☒ the applicant ☒ the inventor ☐ the agent ☐ the common representative

Name and Address AKASE, Tomohisa MATSUNO, Hirozumi KISHI, Junro c/o Mitsui Chemicals, Inc. 1144, Togo Mobara-shi, Chiba 297-0017 Japan	State of Nationality JP	State of Residence JP
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning:

☐ the person ☐ the name ☒ the address ☐ the nationality ☐ the residence

Name and Address c/o Mitsui Chemicals, Inc., 1-5-2, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan	State of Nationality JP	State of Residence JP
	Telephone No.	
	Facsimile No.	
	Teleprinter No.	

3. Further observations, if necessary:

4. A copy of this notification has been sent to:

☒ the receiving Office ☐ the designated Offices concerned
☐ the International Searching Authority ☒ the elected Offices concerned
☒ the International Preliminary Examining Authority ☐ other:

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. (41-22) 338.90.80	Authorized officer Kaori FUJINO (Fax 338 9090) Telephone No. (41-22) 338 8728
--	---

Translation

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

288

Applicant's or agent's file reference MCI02P118A	FOR FURTHER ACTION See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP02/07319	International filing date (day/month/year) 18 July 2002 (18.07.02)	Priority date (day/month/year) 18 July 2001 (18.07.01)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C07C 269/04, 269/06, 271/20, 52, C07D 213/81, 275/03, 307/68, 333/32, 40, 405/12, 409/12, A01N 47/12		
Applicant MITSUI CHEMICALS, INC.		

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 <u>4</u> 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 <u>3</u> 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 22 January 2003 (22.01.03)	Date of completion of this report 07 May 2003 (07.05.2003)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP02/07319

I. Basis of the report

1. With regard to the elements of the international application:*

- ☐ the international application as originally filed
- ☒ the description:
pages 1,3-73, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages 2, filed with the letter of 25 April 2003 (25.04.2003)
- ☒ the claims:
pages 3-15, as originally filed
pages _____, as amended (together with any statement under Article 19
pages _____, filed with the demand
pages 1,2, filed with the letter of 25 April 2003 (25.04.2003)
- ☐ the drawings:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____
- ☐ the sequence listing part of the description:
pages _____, as originally filed
pages _____, filed with the demand
pages _____, filed with the letter of _____

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 international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the 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/fig _____

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, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**

* 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 (Rule 70.16 and 70.17).

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

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.
PCT/JP02/07319

207
290

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)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO
Inventive step (IS)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-15	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

None of the documents cited in the international search report describes the inventions set forth as Claims 1-15, and these matters are not obvious to persons skilled in the art.

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

Claims 1-7 and 9-15 include compounds that are not specifically disclosed in the Specification or that have chemical structures that are considerably different from the compounds (Tables 2-5) disclosed in the Specification (for example, those in which R1-R4 are heteroarylalkyl groups substituted with special functional groups; hereinafter, called "compounds with different structures").

Moreover, it is not only unclear how to produce these compounds with different structures based on the descriptions in the Specification and conventional technical knowledge of persons skilled in the art, but also it is unlikely that the compounds with different structures have the same herbicidal activity as the compounds specifically disclosed in the Specification because herbicidal activity involves interaction with microorganisms (mainly metabolic inhibition and cytoplasmic inhibition), and chemical structure greatly affects herbicidal activity.

This being the case, this examination finds that the compounds with different structures are not compounds that are sufficiently supported by the Specification.

As a result, no meaningful opinion can be rendered concerning the novelty, inventive step, or industrial applicability of the compounds with different structures in Claims 1-7 and 9-15.

Therefore, this international preliminary examination report was prepared for the following compounds of Claims 1-7 and 9-15 that are specifically disclosed in the Specification.

a) Compounds wherein R2 and R7 are hydrogen atoms; one or both of R3 and R4 is a hydrogen atom, alkyl group, optionally substituted arylalkyl group, or optionally substituted aryl group, and one or both of R5 and R6 is an alkyl group, a process for producing the same, and a herbicide having the same as an active ingredient.

b) Compounds wherein R10 and R15 are hydrogen atoms, a process for producing the same, and a herbicide having the same as an active ingredient.

Traducción

TRATADO DE COOPERACIÓN DE PATENTES
PCTINFORME DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL
(Artículo 36 y Regla 70 del PCT)309
292

Referencia del expediente del agente o solicitante MCI02P118A	PARA ACTUACIONES ADICIONALES	Ver notificación de Transmisión del Reporte de Examen Preliminar (Formato PCT/IPEA416)
Solicitud Internacional No. PCT/JP02/07319	Fecha de presentación internacional (día/mes/año) 18/07/2002	Fecha de prioridad (día/mes/año) 18/07/2001
Clasificación Internacional de Patentes (IPC) o clasificación nacional a IPC C07C 269/04, 269/08, 271/20, 52 C07D 213/81, 275/03, 307/68, 333/32, 40, 405/12, 409/12, A01N 47/12		
Solicitante MITSUI CHEMICALS, INC.		

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 4 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 3 hojas.

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

- | | | |
|------|-------------------------------------|--|
| 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 22/01/2003	Fecha de terminación de este reporte 07/05/2003
Nombre y dirección de correo de la autoridad encargada del examen preliminar	Funcionario Autorizado Teléfono No.

Formato PCT/IPEA409 (portada) (julio 1998)

I. Base del Informe

1. Respecto a los elementos de la solicitud Internacional:*

- ☐ La solicitud Internacional como se presentó originalmente
- ☒ La descripción:
páginas 1, 3 - 73, como se presentaron originalmente
páginas _____, presentadas con la solicitud de examen
páginas 2, presentadas junto con la carta del 25 de abril de 2003.
- ☒ Las reivindicaciones:
páginas 3 - 15, como se presentaron originalmente
páginas _____, como se modificaron (junto con cualquier declaración bajo el artículo 19)
páginas _____, presentadas con la solicitud de examen
páginas 1, 2, presentadas junto con la carta del 25 de abril de 2003.
- ☐ Los dibujos:
páginas _____, como se presentaron originalmente
páginas _____, presentadas con la solicitud de examen
páginas _____, presentadas junto con la carta del _____.
- ☐ La parte de listado de secuencias de la descripción:
páginas _____, como se presentaron originalmente
páginas _____, presentadas con la solicitud de examen
páginas _____, presentadas junto con la carta del _____.

2. Respecto al lenguaje, todos los elementos marcados anteriormente estuvieron disponibles o fueron enviados a la Administración en el lenguaje en que se presentó la solicitud Internacional, a menos que se indique otra cosa en este punto.

Estos elementos estuvieron disponibles o fueron enviados a esta Administración en el siguiente lenguaje _____ el cual es:

- ☐ el lenguaje de la traducción enviada para propósitos de la búsqueda Internacional (bajo Regla 23.1 (b)).
- ☐ el lenguaje de la publicación de la solicitud Internacional (bajo Regla 48.3(b)).
- ☐ el lenguaje de la traducción entregada con propósitos del examen preliminar Internacional (bajo Regla 55.2 y/o 55.3).

3. Respecto a cualquier secuencia de nucleótido y/o amino ácidos divulgada en la solicitud Internacional, el examen preliminar Internacional se llevó a cabo con base en el listado de secuencias:

- ☐ contenido en la solicitud Internacional en forma escrita
- ☐ presentado junto con la solicitud Internacional en forma legible por computador
- ☐ entregado posteriormente a esta Administración en forma legible por computador
- ☐ La declaración de que el listado de secuencias posteriormente entregado no va más allá de lo divulgado en la solicitud Internacional originalmente presentada, ha sido entregada.
- ☐ La declaración de que la información grabada en la forma legible por computador es idéntica al listado de secuencias escrito que se ha entregado.

4. ☐ Las modificaciones han dado como resultado la cancelación de:

- ☐ la descripción, páginas _____,
- ☐ las reivindicaciones, Nos. _____,
- ☐ los dibujos, página _____.

5. ☐ Este reporte ha sido establecido como si (parte de) las modificaciones no se hubieran realizado, ya que éstas han sido consideradas como una ampliación de lo inicialmente divulgado como se indica en la Casilla Suplementaria (Regla 70.2(c)).**

* Las hojas de reemplazo que han sido entregadas a la Oficina receptora en respuesta a la invitación bajo el Artículo 14 se refieren en este informe como "originalmente presentadas" y no se anexan a este informe ya que ellas no contienen modificaciones (Regla 70.16 y 70.17).

** Cualquier hoja de reemplazo que contenga dichas modificaciones deberá ser referida bajo el punto I y anexada a este informe.
Formato PCT/IPEA/409 (Recuadro I) (julio 1998)

344
294

V. Declaración motivada según el Artículo 35(2) en cuanto a la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial; citas y explicaciones que apoyan esta declaración.

1. Declaración

Novedad (N)	Reivindicaciones	1 – 15	SI
	Reivindicaciones		NO
Nivel inventivo (NI)	Reivindicaciones	1 – 15	SI
	Reivindicaciones		NO
Aplicación industrial (AI)	Reivindicaciones	1 – 15	SI
	Reivindicaciones		NO

2. Citas y explicaciones (Regla 70.7)

Ninguno de los documentos citados en el informe de búsqueda internacional describe las invenciones expuestas en las reivindicaciones 1 – 15, y estos aspectos no son obvios para una persona versada en la materia.

342
295

VIII. Ciertas observaciones respecto a la solicitud Internacional

Las siguientes observaciones son realizadas sobre la claridad de las reivindicaciones, la descripción, y los dibujos o frente a la pregunta si las reivindicaciones están enteramente soportadas por la descripción:

Las reivindicaciones 1 a 7 y 9 a 15 incluyen compuestos que no están específicamente revelados en la Descripción o que tienen estructuras químicas que son considerablemente diferentes de los compuestos (Tablas 2 - 5) revelados en la Descripción (por ejemplo, aquellos en los cuales R1 - R4 son grupos heteroarilalquilo substituidos con grupos funcionales especiales; de aquí en adelante denominados "compuestos con estructuras diferentes").

Más aún, no sólo es no claro como producir esos compuestos con diferentes estructuras basado en la Descripción en la memoria descriptiva y en el conocimiento técnico convencional de personas normalmente versadas en la materia, sino que además es improbable que los compuestos con diferentes estructuras tengan la misma actividad fungicida que los compuestos revelados específicamente en la memoria descriptiva porque la actividad fungicida incluye la interacción con microorganismos (en su mayoría inhibición metabólica e inhibición citoplasmática), y porque la estructura química afecta la actividad fungicida grandemente.

Siendo este el caso, este examen encuentra que los compuestos con diferente estructura son compuestos que no están suficientemente soportados por la memoria descriptiva.

Como resultado, no se puede proporcionar una opinión significativa con relación a la novedad, el nivel inventivo o la aplicabilidad industrial de los compuestos con diferentes estructuras en las reivindicaciones 1 - 7 y 9 - 15.

Por lo tanto, este informe de examen preliminar internacional fue preparado para los siguientes compuestos de las reivindicaciones 1 - 7 y 9 - 15 los cuales están revelados de manera específica en la memoria descriptiva.

a) Compuestos en donde R2 y R7 son átomos de hidrógeno; uno o ambos de R3 y R4 es un átomo de hidrógeno, grupo alquilo, grupo alquilo opcionalmente substituido, o grupo arilo opcionalmente substituido, y uno o ambos de R5 y R6 es un grupo alquilo, un proceso para producir el mismo, y un fungicida que tiene el mismo como un ingrediente activo.

b) Compuestos en donde R10 y R15 son átomos de hidrógeno un proceso para producir los mismos, y un fungicida que tiene los mismos como un ingrediente activo.

**Industria y Comercio**
SUPERINTENDENCIAFolio ~~313~~2020
Bogotá D CDoctor(a)
EMILIO FERRERO.
Apoderado(a)

REFERENCIA:	Radicación N°	04-2808
	Solicitud internacional	PCT/JP02/07319
	Fecha límite de inicio en fase nacional	18/02/2004
	Trámite	011
	Evento	379
	Actuación	416
	Oficio N°	479
	Folios	001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente indicado en el asunto, reúne los requisitos de forma establecidos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y comercio, 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 dispone el artículo 40 de la referida Decisión 486.

Cúmplase
Dado en Bogotá D C,

29 JUN 2005


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe División de Nuevas Creaciones.

202028

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el stickerSede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10
Commutador: 3 820840 Fax: 3 505220
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 3153265 al 69
Fax: 3 505220. Línea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. - Colombia