



No. 06-030672-A-00001-0000

Fecha: 2013-04-04 16:56:39
Tra. 11 PATENTEIYII
Act. 523 RESPUESTA

Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Eve: 378 FASENACIONALI
Folios: 11

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06.030.672 A
Asunto : Solicitud de patente para: **DERIVADOS DE ANILINA COMO INSECTICIDAS AGRÍCOLAS/HORTÍCOLAS**
Solicitante : **mitsui chemicals, inc.**
Fecha de Solicitud : 19 de mayo de 2011

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero a los oficios No. **21411** notificado por fijación en lista el 27 de noviembre de 2012 y a los oficios No. **5388** y **5380** notificados por fijación en lista el 19 de marzo de 2013. Mediante memorial del 19 de febrero de 2013, se solicitó un plazo de 30 días para responder la acción oficial (oficio No.21411).

2. Mediante los oficios No. **21411**, **5388** y **5380** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la no correspondencia del título de la invención con la materia a reivindicar en la misma, a la unidad de invención, a la claridad de la reivindicación 1 y a la falta de nivel inventivo de la reivindicación 1 en vista de los documentos **D1**: US6600074 y **D2**: US5109004.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax In U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

3.1 Modificación de una solicitud en trámite

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.

El nuevo capítulo reivindicatorio presenta las siguientes modificaciones:

- En la nueva reivindicación 1, se ha definido el compuesto, de acuerdo al grupo inventivo V establecido por el examinador
- Se eliminó la reivindicación 2.
- Se adicionan nuevas reivindicaciones 2 y 3 donde se relacionan formas particulares del grupo inventivo 5.

3.2 Título

El nuevo título de la presente solicitud, elimina el término "método", en vista de que no es materia a proteger en esta invención. De este modo, el título quedó modificado de la siguiente manera:

"DERIVADOS DE ANILINA COMO INSECTICIDAS AGRÍCOLAS/HORTÍCOLAS"

3.3 Unidad de Invención

El Examinador afirma en la acción oficial, la presencia de 8 grupos inventivos en la presente solicitud. Ante dicha objeción nos encontramos en total desacuerdo, en vista de que en primera instancia, dicha agrupación no es razonable ya que hay invenciones que no fueron comprendidas en esos 8 grupos inventivos. Ejemplo de ello, es en los grupos inventivos 1 a 4, en donde el radical R_{10} es "-S(O)m-R₇" y R_{11} , R_{12} no contienen un m-benzonitrilo sustituido. Así mismo, en los grupos inventivos 5 a 8, en el que R_{10} es "haloaquil C₁-C₆" y R_{11} , R_{12} , no contienen átomos de hidrógeno y grupo alquilo.

Aparte de lo anterior y con el objetivo de superar la objeción de unidad de invención, el nuevo capítulo reivindicatorio **se centra exclusivamente en el grupo inventivo 5**, en donde se redefinieron los sustituyentes de los radicales de la fórmula (9), en vista de la adición de varios de ellos (identificados por estar subrayados):

Y₁₄, Y₁₅, Y₁₆ y Y₁₇: un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo, un átomo de halógeno, un grupo haloalquilo

R₁₁, R₁₂: m-nitrobenzoilo sustituido, m-nitrobenzoilo, um átomo de hidrogeno, um grupo alquilo C₁-C₄

R₁₀: um grupo haloalquilo C₁-C₆, um grupo haloalquilo C1-C6 sustituido por al menos um grupo hidroxilo.

Las nuevas reivindicaciones 2 y 3, se refieren igualmente a compuestos relacionados por el Examinador en este mismo grupo inventivo.

Con base en la anterior modificación, la objeción de unidad de invención de la presente solicitud, se considera superada.

3.4 Observaciones con respecto a la falta de Nivel Inventivo

El artículo 18 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

Artículo 18.- Se considerará 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.

Consecuentemente, una invención se considerará inventiva si la misma no hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluación debe colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseía la literatura y el conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una combinación de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si una persona medianamente versada en la materia encuentra enseñanzas o sugerencias claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de manera obvia a la invención reivindicada.

Se tiene que la diferencia entre la antigua reivindicación 1 y lo divulgado en D1, es el sustituyente R10: S(O)m-R7, en donde R7 es un grupo haloalquilo C1-C6 y m es 0, 1 o 2. Ante lo anterior, nuevamente se resalta que en la actual reivindicación 1, el radical R10, fue limitado a un grupo haloalquilo C1-C6, siempre sustituido por al menos un grupo hidroxilo y por tanto, eliminando la presencia del grupo S(O). Bajo ésta restricción y teniendo en cuenta las demás limitaciones realizadas al derivado de anilina de fórmula (9), aleja a la invención de dicha anterioridad y por ende, no hay posibilidad de que a partir de las enseñanzas de D1 y en conjunto con las de D2, una persona normalmente versada en la materia pueda diferir de forma obvia, las características técnicas esenciales del derivado de anilina aquí reivindicado.

De esta forma se demuestra la altura inventiva que presenta la presente invención en comparación con los documentos más cercanos del estado de la técnica.

3.5 Concesión de Solicitudes equivalentes

Si bien entendemos y aceptamos que cada país es autónomo en la concesión o negación de los privilegios de patente, queremos resaltar el hecho que el análisis de los requisitos para el otorgamiento de esos derechos es prácticamente universal. La presente invención fue concedida por la Oficina de Patentes de Australiana: AU2004268104 (B2), AU20044268104 (B9), AU2009200131 (B2, C1), la Oficina de Patentes de Canadá: CA2537124 (C), la Oficina de Patentes China: CN100554249 (C), la Oficina de Patentes de Japón: JP44829614 (B2), la Oficina de Patentes de Corea: KR100878737 (B9), KR100891599 (B1) y la Oficina de Patentes de estados Unidos: US8158814 (B2).

3.6 Conclusiones

Mediante el nuevo pliego reivindicatorio, se restringió el alcance de la materia de la presente invención, conteniendo así un único grupo inventivo que a su vez supera la falta de nivel inventivo. De esta forma se considera la presente solicitud cuenta con todos los requisitos necesarios para que el presente Despacho le otorgue su patente.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en las objeciones diferentes a las expuestas en las acciones oficiales No. 21411, 5388 y 5380, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el

derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 3 reivindicaciones.
2. Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-11464-0841-012-3
AHAAHA\ID-239051\WPC11464
No. M-2013-239051\AHA

	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificación del Trámite

☐ Error material

☒ Modificación a una Solicitud en trámite

☒ Patente de Invención

☐ Patente de Modelo de Utilidad

☐ Registro de Diseño Industrial

☐ Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural

☐

Persona Jurídica

☒

MITSUI CHEMICALS, INC.

Nombre o denominación / Nombre o razón social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro ☐ Pequeña ☐ Mediana ☐ Otra ☐

Documento de identificación: ☐ C.C. ☐ C.E. ☐ NIT ☐ Otro Número _____

Nacionalidad/País de constitución	Dirección y domicilio del titular	Ciudad
Japón	5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japón	Tokyo
Dirección electrónica		No. Fax
clientes@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		3 47 36 11

☐ Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a través de la dirección de correo electrónico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre
De Páez Luz Clemencia

Documento de identificación
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A. 23.555

Dirección y domicilio		Ciudad
Carrera 4ª No. 72 –35		Bogotá
Dirección electrónica	No. Fax	Número telefónico
cavelier@cavelier.com	2 11 86 50	3 47 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sírvase indicar el número de su radicación o protocolo de poder general

4. Datos del trámite**Corrección:****Expediente No** 06.030.672 A**Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 3 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.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y además se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud, beneficiándose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

**Modificación al capítulo descriptivo.****Modificación al resumen.****Modificación a los dibujos.****Modificación al Título.**

Solicito respetuosamente a su despacho tener en cuenta que el nuevo título de esta solicitud de patente ha quedado como sigue: **"DERIVADOS DE ANILINA COMO INSECTICIDAS AGRÍCOLAS/HORTICOLAS"**

5. Anexos

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



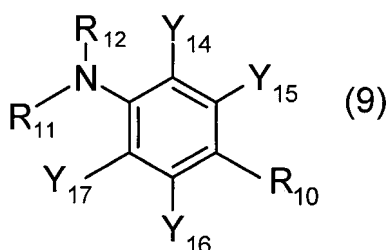
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

07

6. Firma	
Nombre y apellidos LUZ CLEMENCIA DE PAEZ	Firma 
C.C. 35.456.344 DE Usaquén	Tarjeta Profesional 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un derivado de anilina representado por la formula (9):



en donde

(a) en el caso de R_{10} representa un grupo haloalquilo C1-C6 que puede ser sustituido por al menos un grupo hidroxilo, R_{11} representa un grupo alquilo C1-C4, un grupo m-nitrobenzoilo, o un grupo m-nitrobenzoilo sustituido y R_{12} representa un grupo alquilo C1-C4;

Y_{14} , Y_{15} , Y_{16} , y Y_{17} pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6,

(b) en el caso de R_{10} representa un grupo haloalquilo C1-C6, que puede ser sustituido por al menos un grupo hidroxilo, R_{11} y R_{12} representan un átomo de hidrógeno;

Y_{14} representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6,

Y_{15} y Y_{16} pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6,

Y_{17} representa un grupo haloalquilo C1-C5,

(c) en el caso de R_{10} representa un grupo haloalquilo C1-C6 que puede ser sustituido por al menos un grupo hidroxilo, R_{11} representa un átomo de hidrógeno, un grupo m-nitrobenzoilo, o un grupo m-nitrobenzoilo sustituido y R_{12} representa

un grupo m-nitrobenzoilo group, o un grupo m-nitrobenzoilo group sustituido por átomos de halógeno;

Y_{14} , Y_{15} , Y_{16} y Y_{17} pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6,

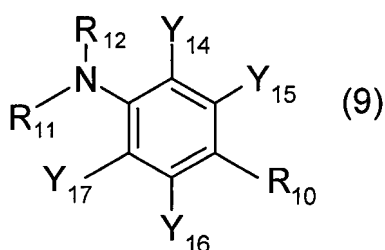
(d) en el caso de R_{10} representa un grupo haloalquilo C1-C6 que puede ser sustituido con por al menos un grupo hidroxilo, R_{11} representa un átomo de hidrógeno y R_{12} representa un grupo alquilo C1-C4;

Y_{14} y Y_{17} pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo a C2-C6, un grupo haloalquilo C1-C6, y

cualquiera de Y_{14} o Y_{17} representa un grupo alquilo C1 y el otro representa un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6,

Y_{15} y Y_{16} pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6.

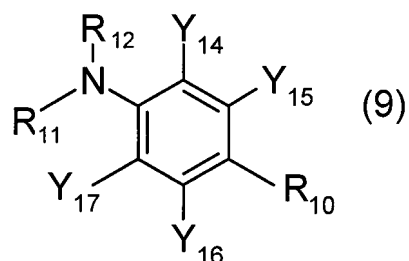
2. Un derivado de anilina representado por la fórmula (9)



en donde R_{10} representa un grupo haloalquilo C1-C6, el cual puede estar sustituido por al menos un grupo hidroxilo, R_{11} representa un grupo m-nitrobenzoilo, o un grupo m-nitrobenzoilo sustituido y R_{12} representa un grupo m-nitrobenzoilo, o un grupo m-nitrobenzoilo sustituido por átomos de halógeno, y Y_{14} ,

Y₁₅, Y₁₆ y Y₁₇ pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6.

3. Un derivado de anilina representado por la fórmula (9)



en donde R₁₀ representa un grupo haloalquilo C1-C6, R₁₁ representa un grupo m-nitrobenzoilo sustituido y R₁₂ representa un grupo m-nitrobenzoilo sustituido por átomos de halógeno, y Y₁₄, Y₁₅, Y₁₆ y Y₁₇ pueden ser iguales o diferentes y cada uno representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C6, un grupo haloalquilo C1-C6.

AHA\AHA\ID-239049\WPC11464