

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTÁ 8, COLOMBIA

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
Fax in U.S.A.: (1-305) 675 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-090849- -00003-0000

Fecha: 2012-02-16 12:27:40 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. **07.090.849**
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS QUE COMPRENDE PENTIOPIRAD Y FAMOXADONA, FENAMIDONA, PICOXISTROBINA, PIRACLOSTROBINA, FLUOXASTROBINA O DIMOXISTROBINA, ASÍ COMO UN MÉTODO PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS**
Solicitante : MITSUI CHEMICALS, INC.
Fecha solicitud : 04 de septiembre de 2007

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, de conformidad con la sustitución de poder otorgada a mí por el doctor Emilio FERRERO, me refiero al oficio No. **18390** notificado por fijación en lista del 25 de noviembre de 2011.

2. Mediante oficio No. **18390** 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 son las siguientes:

2.1 De la solicitud de patente

2.1.1 Título

Señala el Examinador que el título de la solicitud no corresponde con el objeto de la solicitud, por cuanto es muy general.

2.1.2 Reivindicaciones

Se objeta la claridad de la reivindicación 1 debido al empleo del término “uno o más” en el componente II. Adicionalmente se sugiere incluir el contenido de la reivindicación 2 para que composición se defina con mayor claridad.

Por otra parte se objeta que el método de la reivindicación 3 está definido por etapas de aplicación convencionales.

2.2 Unidad de invención

Según el Examinador, la presente solicitud carece de unidad de invención en vista del contenido del documento D1: ES 2169773, el cual revela el compuesto de fórmula (RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)tiofeno-3-il]-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida, por lo que éste no resulta nuevo y no puede reconocerse como único concepto común nuevo e inventivo.

Teniendo en cuenta lo anterior, el Examinador ha señalado 16 grupos inventivos para la presente solicitud, basado en las similitudes estructurales de los compuestos.

2.3 Análisis de patentabilidad

2.3.1 Novedad

Tal como se indicó anteriormente, la novedad de la reivindicación 1 ha sido objetada citando el documento D1. Se afirma que las características esenciales de la composición particular definida en esta reivindicación habían sido divulgadas previamente en D1, el cual da a conocer un compuesto derivado de tiofeno sustituido que puede ser combinado con otro fungicida, en este caso, triadimefon.

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:

3.1 Modificación de una solicitud en trámite y novedad de la solicitud

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 2 reivindicaciones, así como un nuevo título para la solicitud.

Así siguiendo las amables sugerencias del Examinador, se ha modificado pliego reivindicatorio para presentar la materia reivindicada de manera más clara, restringiendo el componente II a:

“un compuesto seleccionado del grupo que consiste de famoxadona, fenamidona, picoxistrobina, piraclostrobina, fluoxastrobina y dimoxistrobina”

Teniendo en cuenta dicha restricción, se ha modificado el título de la presente solicitud de la siguiente manera:

**COMPOSICIÓN PARA PREVENIR ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS QUE COMPRENDE
PENTIOPIRAD Y FAMOXADONA, FENAMIDONA, PICOXISTROBINA, PIRACLOSTROBINA,
FLUOXASTROBINA O DIMOXISTROBINA, ASÍ COMO UN MÉTODO PARA PREVENIR
ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS**

Igualmente se ha incluido el contenido de la reivindicación 2 en la reivindicación 1, para señalar las proporciones de los componentes en la composición.

En vista de lo anterior, se ha eliminado la reivindicación 2.

Por su parte, la reivindicación 3 (reenumerada como la nueva reivindicación 2) ha sido modificada para definir más claramente el método para prevenir enfermedades de las plantas. En este sentido, se desea manifestar que debido a que la composición reivindicada resulta novedosa sobre el arte previo, los pasos específicos en los cuales se emplea dentro del método no resultan convencionales. Así, esta reivindicación no resulta definida por una secuencia de pasos convencionales.

En consecuencia, se considera que el pliego reivindicatorio presentado cumple con los requerimientos de la Decisión 486 y que las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas.

3.2 Unidad de invención

Siguiendo los lineamientos de la Decisión 486 y específicamente del artículo 25 es posible establecer que en vista de las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio, éste cumple con el requerimiento de unidad de invención.

De manera particular, el componente II ha sido limitado al grupo que consiste de famoxadona, fenamidona, picoxistrobina, piraclostrobina, fluoxastrobina y dimoxistrobina, constituyendo un grupo de compuestos que están cobijados por un mismo modo de acción.

Todos estos compuestos pertenecen al grupo C3, tal como se define en la copia del documento anexo al presente memorial (Clasificación FRAC de modos de acción de fungicidas¹).

Por lo anterior, es posible establecer que la composición del componente I con el componente II está cobijada por un único común novedoso e inventivo.

3.3 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

A este respecto, se solicita atentamente tener en cuenta que debido a la restricción introducida al pliego reivindicatorio, el compuesto triadimefon ya no se encuentra incluido. Por consiguiente, el nuevo pliego reivindicatorio no se ve afectado por las enseñanzas del documento D1 y esta objeción se ve superada.

3.4 Conclusión

En vista de las modificaciones y los argumentos presentados en el presente memorial es posible concluir que las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad, concisión, unidad de invención y novedad se ven superadas. Por lo tanto, solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el análisis de patentabilidad.

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.

¹ http://www.frac.info/frac/publication/anhang/FRAC_MoA_Poster%202010_final_version.pdf

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 reivindicaciones
- Formulario de modificaciones en solicitud pendiente
- Clasificación FRAC de modos de acción de fungicidas
- Copia auténtica la sustitución del poder otorgado por el Doctor EMILIO FERRERO, a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



COLO-11464-841-006-5
JMS\JMS\ID-210876\WPC11464
No. M-2012-210876\JMS



Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1 SOLICITUD DE: ☐ Corrección de Error Material ☒ Modificación a una solicitud		
2 SOLICITANTE	Nombre: MITSUI CHEMICALS, INC. Sociedad constituida y existente bajo las leyes de Japón. Dirección: -5-2, Higashi-Shimbashi. Minato-ku, Tokyo 105-7117, Japón Domicilio: Tokyo, Japón	IDENTIFICACION C.C. ☐ NIT ☐ C.E. ☐ Otro ☐ Número: _____
	Teléfono: 546 09 70 Fax: 249 40 70 E-mail: clientes@cavelier.com	
3 REPRESENTANTE O APODERADO	Nombre: Luz Clemencia de PAEZ 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: 35.456.344 TP 23.555
4 Número de expediente: 07.090.849		
5 Descripción de la corrección o modificación solicitada: Presento nuevo título y nuevo pliego reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones 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 \$120.000, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por.
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☒ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ**FIRMA:**Luiz Clemencia De Paéz

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

JMS

REIVINDICACIONES

1. Una composición para prevenir enfermedades de las plantas que comprende el componente I y II como ingredientes activos, en donde el componente I es

(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)tiofeno-3-il]-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida, y

El componente II es un compuesto seleccionado del grupo que consiste de famoxadona, fenamidona, picoxistrobina, piraclostrobina, fluoxastrobina y dimoxistrobina,

en donde el componente II se agrega en una cantidad entre 0,01 partes en peso a 50 partes en peso con base en 1 parte en peso del componente I.

2. Un método para prevenir enfermedades de las plantas, que comprende los siguientes pasos:

mezclar los componentes I y II en el rango de 0,01 partes en peso a 50 partes en peso del componente II, con base en 1 parte en peso del componente I para producir una composición para prevenir enfermedades en plantas y

aplicar la composición para prevenir enfermedades en plantas al ambiente habitacional de los patógenos de la planta,

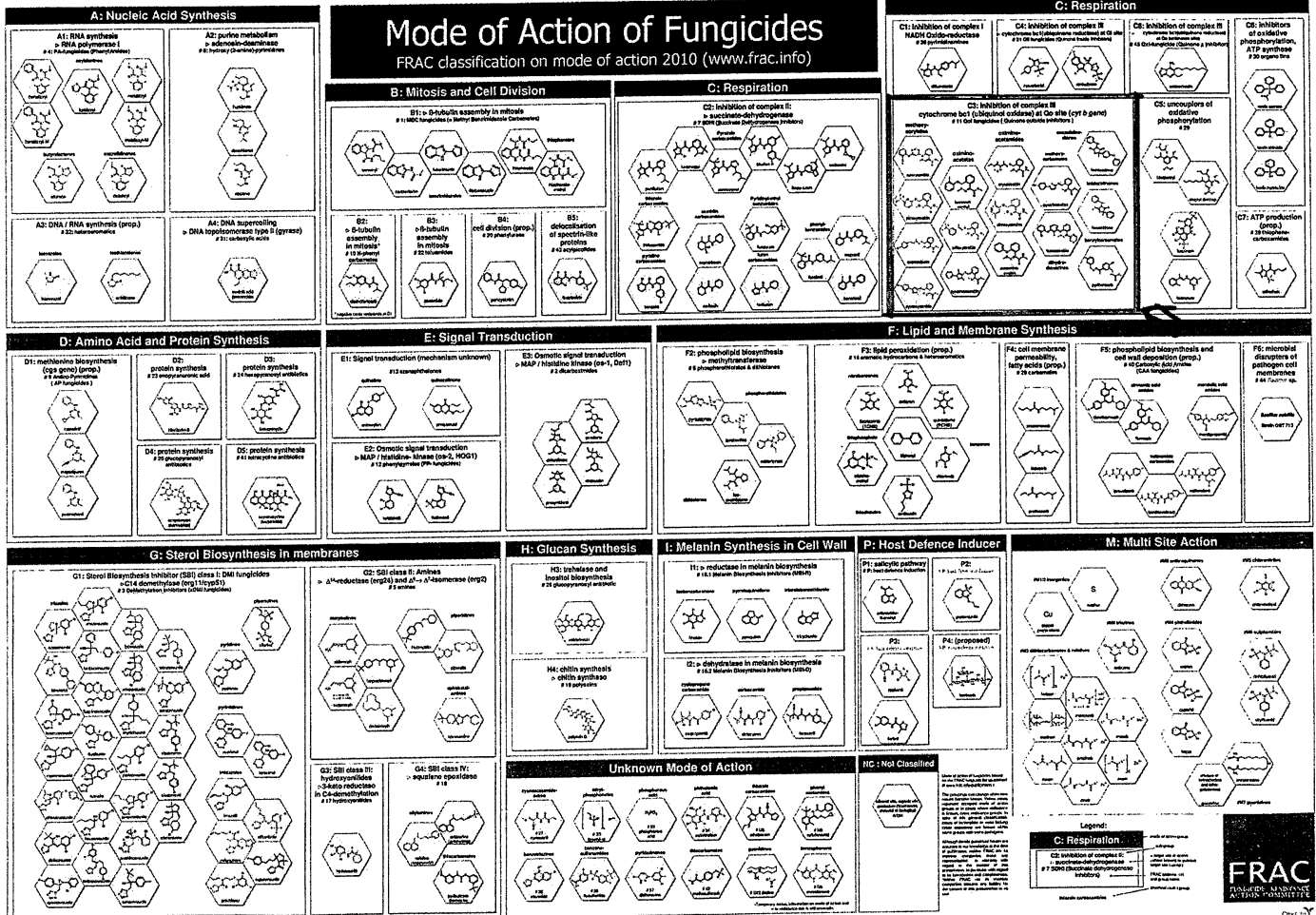
en donde el componente I es

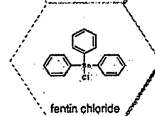
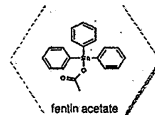
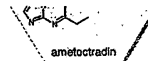
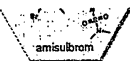
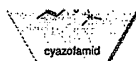
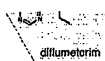
(RS)-N-[2-(1,3-dimetilbutil)tiofeno-3-il]-1-metil-3-trifluorometil-1H-pirazol-4-carboxamida, y

El componente II es un compuesto seleccionado del grupo que consiste de famoxadona, fenamidona, picoxistrobina, piraclostrobina, fluoxastrobina y dimoxistrobina.

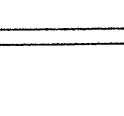
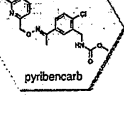
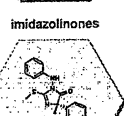
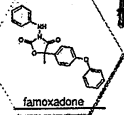
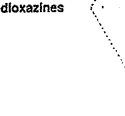
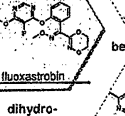
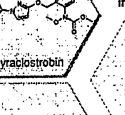
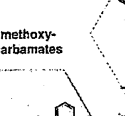
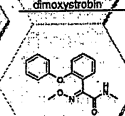
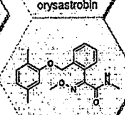
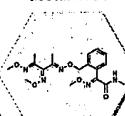
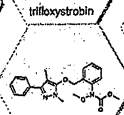
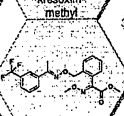
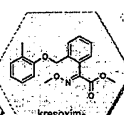
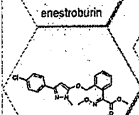
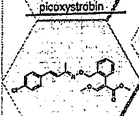
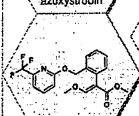
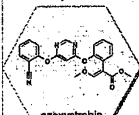
Mode of Action of Fungicides

FRAC classification on mode of action 2010 (www.frac.info)

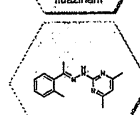
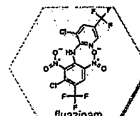
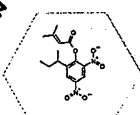




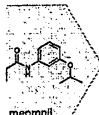
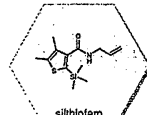
C3: inhibition of complex III
cytochrome bc1 (ubiquinol oxidase) at Qo site (*cyt b* gene)
 # 11 Qol fungicides (Quinone outside Inhibitors)



C5: uncouplers of oxidative phosphorylation
29



C7: ATP production
(prop.)
38 thiophene-
carboxamides



CAVELIER

ABOGADOS

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

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4 No. 72 - 35
BOGOTA 8, COLOMBIA

TELEFONO: (57) (1) 347-3611
TELEFAX: (57) (1) 217-9211 (57) (1) 310-4995

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

Poderdante : **MITSUI CHEMICALS, INC.**

Poder conferido el : 11/12/2003

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del poderdante arriba mencionado, mediante el presente escrito sustituyo el poder a mi otorgado a la doctora LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.456.344 y Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades que me fueron conferidas.

Hago la anterior sustitución conforme al artículo 66 del Código de Procedimiento Civil.

Señora Jefe,



EMILIO FERRERO

T.P.A. N° 31.929

C.C. N° 438.019 de Usaquén

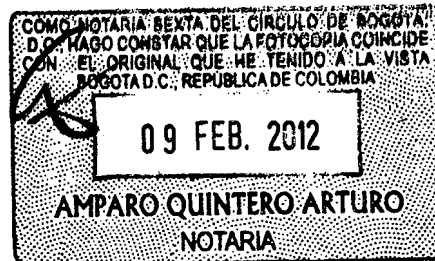
Acepto:



LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A. N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén



NOTARIA SEXTA DE BOGOTÁ

RECONOCIMIENTO Y PRESENTACION PERSONAL

Bogotá, D.C.

03 NOV 2009

Ante mí AMPARO QUINTERO ARTURO,

NOTARIA SEXTA DEL CÍRCULO DE

BOGOTÁ, D.C.

Compareció(eron)

Quien(es) exhibió(eron) la(s) C.C.

438019 ID 31029

3411634 ID 023111

Y declaró(aron) que la(s) firma(s) que se rece(n)

en el presente documento es(son) la(s) suya(s) y

que el contenido del mismo es cierto.

En constancia se firma esta diligencia.

Emilia Venero
Leidys Mena Rodríguez

