

CAVELIER

ABOGADOS

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

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

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

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 08-019268- -00007-0000

Fecha: 2012-11-06 17:13:30 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación: 444

Referencia : Expediente No. 08019268
Asunto : Solicitud de patente para: **COMPOSICIÓN PARA PREVENIR ORGANISMOS PERJUDICIALES**
Solicitante : MITSUI CHEMICALS
Fecha solicitud : 25 de febrero de 2008

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. **11490** notificado por fijación en lista del 29 de junio de 2012.

2. Mediante memorial radicado el día 20 de septiembre de 2012 solicité plazo de treinta (30) días para atender el oficio No. **11490**.

3. Mediante oficio No. **11490** 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:

3.1 Reivindicaciones

El Examinador determinó carencia de claridad en el capítulo reivindicatorio de la presente solicitud. Dicho argumento se sustentó en la descripción poco específica de la composición en cuestión. Se mencionaron en términos muy amplios, la presencia de "dos o más clases" de insecticidas, acaricidas o fungicidas en la fórmula (I), sin especificar cuáles de cada uno de esos grupos en concreto y así mismo tampoco se mencionó la proporción de estos compuestos en el sistema. Por lo anterior, se recomendó redactar nuevamente las

reivindicaciones que hagan referencia a dicha composición, teniendo en cuenta que ésta requiere estar definida en términos de CUALES son sus componentes y su respectiva PROPORCIÓN.

Así mismo, se aconsejó eliminar el uso de frases como “uno o dos o más clases” para así evitar confusiones y desviarse del enfoque del alcance.

3.2 Análisis de patentabilidad

3.2.1 Nivel inventivo

El Examinador consideró que lo expuesto en el documento D1: WO0105769A2 afecta el nivel inventivo de la presente solicitud. Se afirma que una persona medianamente versada en la materia, conociendo tanto lo enseñado en D1 como el problema técnico objetivo de la presente solicitud, hubiera llegado sin mucho esfuerzo a dicha invención, ya que simplemente consistiría en cambiar el compuesto (un sustituyente) en el radical arilo del grupo Q₂ de la fórmula (I) enseñada previamente por el documento D1, llegando de esta forma, a una composición de pesticida diferente a las ya antes mencionadas.

Las reivindicaciones de 2-6, no reportaron alguna característica técnica adicional que le diera el carácter inventivo a la composición de la presente solicitud.

4. 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.

4.1 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 2 únicas reivindicaciones.

Las reivindicaciones se modificaron de la siguiente forma:

- Las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 fueron eliminadas.

- La nueva reivindicación 1 (antigua reivindicación 3), describe la composición para prevenir organismos perjudiciales que comprende diferentes compuestos determinados por la fórmula (1a) y agentes activos que corresponden a uno, dos o más clases de insecticidas, acaricidas y bactericidas. Se especifican cada uno de los compuestos presentes en la fórmula (1a), entre ellos el grupo Q₂ que corresponde a la fórmula (2) y de ésta última, también se especifican cada uno de sus compuestos.
- La nueva reivindicación 2 (antigua reivindicación 6), en referencia a la reivindicación 1, define la proporción de cada uno de los compuestos correspondientes a los insecticidas, acaricidas y bactericidas. De esta forma se cumple con los requerimientos de patentabilidad.

4.2 Observaciones con respecto a las recomendaciones

En las reivindicaciones modificadas, en la frase: "*los otros insecticidas, acaricidas y bactericidas*", se restringen los compuestos a aquellos a los que se les confirmó su efecto mediante los experimentos realizados y expuestos en los ejemplos de la solicitud. Lo anterior en respuesta a las recomendaciones del Examinador.

En la reivindicación 1, el compuesto única y exclusivamente hace referencia a la fórmula (1a) y sus respectivos sustituyentes, corresponden únicamente a aquellos a los que se les confirmó sus efectos en las experimentaciones realizadas y mostrados en los ejemplos de la descripción.

Se debe tener en cuenta que la limitación que sugiere el examinador con respecto a los términos "uno o dos o más", tratándose de compuestos cuya actividad y estructura es similar, no puede ser de recibo por cuanto la misma implicaría una indebida limitación de la invención. En efecto, se debe tener en cuenta que probado el efecto técnico de las composiciones reivindicadas en los ejemplos de la descripción, la sugerencia del Examinador constituye una indebida limitación de la invención y del derecho de mi representada a impedir a terceros el uso de la misma. Lo anterior, por cuanto dicha limitación no tiene en cuenta el conocimiento de un técnico medio en el arte con respecto a lo divulgado en la presente solicitud y a la posibilidad de generar composiciones alternativas que no estén expresamente indicadas en el alcance de la nueva reivindicación principal.

Por lo tanto, teniendo en cuenta el carácter novedoso de la composición y los ejemplos que demuestran el efecto técnico buscado, consideramos que esta sugerencia del Examinador no puede ser aceptada, pues cualquier persona con un conocimiento medio en el arte entendería que la expresión "uno o dos o más" no amplía indebidamente el alcance de la

invención y además resulta necesaria para establecer el mismo teniendo en cuenta lo revelado en la descripción.

Se debe tener en cuenta que el efecto sinérgico de la composición revelada en la nueva reivindicación 1 se encuentra probado en la tabla 7-1 a 18 del capítulo descriptivo.

En vista de las modificaciones y aclaraciones presentadas, se considera que el pliego reivindicatorio es claro y que las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

4.3 Observaciones a favor del nivel inventivo de la presente solicitud

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.

Siguiendo los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al análisis del nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad 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. Adicionalmente se considera que una mejora sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnológico en la regla técnica.

Con base al artículo 18 y haciendo énfasis en el segmento de mejora sustancial o efecto inesperado de la invención en cuestión, se considera un indicio de nivel inventivo.

Por esta razón debe tener en cuenta el efecto sinérgico de los compuestos incluidos en el alcance de la reivindicación 1 la cual se encuentra limitada a los compuestos de la fórmula (1a) con aquellos seleccionados como sustituyentes del grupo de los insecticidas, acaricidas y bactericidas.

Reiteramos que este efecto sinérgico de la composición de la reivindicación 1, se demuestra en las tablas 7.1 a la 18, en donde es posible apreciar cómo esa combinación de varios compuestos tiene un efecto superior en comparación con aquel obtenido de la combinación de los compuestos de la fórmula (1a) con un solo sustituyente. Es importante

aclarar que, en el ensayo de combinar la fórmula (1a) con otro compuesto no referenciado en la presente solicitud, la probabilidad de que se obtenga un deterioro en el efecto esperado, es alta.

A contrario sensu, al haber podido demostrar experimentalmente, tal y como aparece en la descripción, que la combinación de estos sustituyentes en la fórmula (1a) presentan un efecto sinérgico e inesperado, es no solo un indicio sino la demostración de que la invención constituye un avance significativo en el estado del arte porque ninguna persona versada en la materia hubiera podido obtener de manera obvia la misma

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente que el análisis de nivel inventivo efectuado por el Despacho no aclara a partir de qué conocimientos o que información conocida al momento de la prioridad de la presente solicitud, la invención hubiera podido ser obviamente derivada a partir de D1.

De esta forma se le pide al Examinador, reevaluar las consideraciones hechas con respecto al ítem de nivel inventivo, de acuerdo al nuevo pliego reivindicatorio y los nuevos documentos que soportan y complementan el alcance a proteger.

4.4 Conclusión

Se realizaron las enmendaciones propuestas por el Examinador en el oficio 11490, a partir de las cuales se reformó el pliego reivindicatorio de la presente solicitud.

Teniendo en cuenta las objeciones planteadas con respecto a la carencia de nivel inventivo, se pudo demostrar a partir de ensayos experimentales, los resultados obtenidos con los ingredientes propuestos y al mismo tiempo, se pudo sesgar los posibles compuestos como los sustituyentes más indicados para dicha composición.

De esta forma se satisface el requerimiento de nivel inventivo y se reitera la solicitud de otorgamiento de la patente.

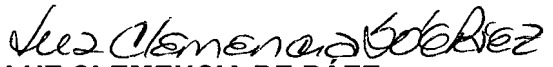
5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en las objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 11490, 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.

ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 2 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-11464-0841-011-5
AHA\DRD\ID-229442\WPC11464
No. M-2012-229442\AHA

0

 Industria y Comercio SUPERINTENDENCIA	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 1057117
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
cavelier@cavelier.com		2 11 86 50
		Número telefónico
		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 08.019.268****Aparece****Debe ser****Modificación:****Modificación al capítulo reivindicatorio.**

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 2 reivindicaciones 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 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 solicitante.****5. Anexos**

Poder, si fuere el caso.



Documento que contiene las modificaciones o correcciones.



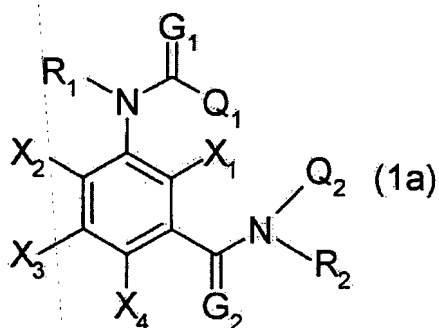
Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

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

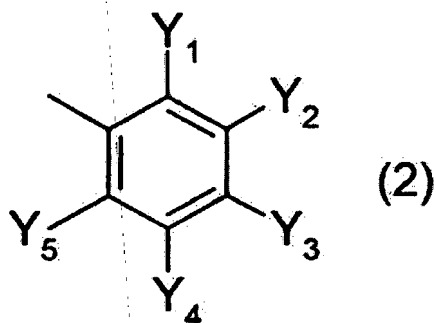
on AHAINCAWPC11464\ID-229486

REIVINDICACIONES

1. Una composición para prevenir organismos perjudiciales que contiene uno o dos o más compuestos seleccionados de compuestos representados por la fórmula general (1a) y uno o dos o más compuestos seleccionados de otros insecticidas, acaricidas o bactericidas como ingredientes activos,



en donde, en la fórmula, G_1 y G_2 representan un átomo de oxígeno; R_1 y R_2 , independientemente representan un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C_1-C_4 ; Q_1 representa un grupo fenilo, un grupo fenilo sustituido que tiene uno o más sustituyentes que son un átomo de halógeno, o un grupo ciano, un grupo piridilo o un sustituyente de un grupo piridilo que tiene uno o más sustituyentes, que son átomos de halógeno; Q_2 se representa por la fórmula general (2):



en donde, en la fórmula, Y_1 y Y_5 pueden ser iguales o diferentes y representan un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-C4, un grupo haloalquilo C1-C4 o un grupo haloalquiltio C1-C3. Y_3 representa un grupo perfluoroalquilo C2-C6 o un grupo perfluoroalquilo C_1 y C_3 ; y Y_2 y Y_4 representan un átomo de hidrógeno. X_1 y X_2 representan independientemente un átomo de hidrógeno o un átomo de flúor; X_3 y X_4 son átomos de hidrógeno o átomos de fluor; X_3 y X_4 son átomos de hidrógeno; y donde otros insecticidas, acaricidas o funguicidas como ingredientes activos, son uno o dos o más compuestos seleccionados de acefato, fenitotrión, benfuracarb, metomilo, silafluofeno, etofenprox, imidacloprid, dinotefuran, buprofezin, fipronil, etiprol, spinosad, acequinocilo, etoxazol, óxido de fenbutatin, spiroadiclofen, bifenazate, piridaben, milbemectina, pimetrozina, flonicamid, furametpyr, flotolanil, orysastrobina, flusulfamida, fthalide, tricyclazole, diclocymet, fenoxanil, kasugamycin, probenazole, isoprothiolano, diclomezine, pencycurón y penthiopirad.

2. La composición para prevenir organismos perjudiciales como se establece en la reivindicación 1, en donde uno o más compuestos de otros insecticidas, acaricidas o bactericidas están contenidos respectivamente en una cantidad de 0.001 a 95% en peso.