

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-173578-00006-0000

Fecha: 2014-12-31 12:46:31 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Señor

Director de la División de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Re.: Expediente No. 13 173578

Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase Nacional, para: **"PROCESO PARA
PREPARAR UNA AMIDA DE UN ACIDO CARBOXILICO PIRAZOLICO"**

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, atentamente me permito dar repuesta a su oficio No. 12956 notificado el 14 de octubre de 2014 de la siguiente manera:

Reivindicaciones

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio, argumentando lo siguiente:

"La reivindicación 1 no es clara porque la estructura del compuesto de la fórmula (VIII) no corresponde con la estructura de la descripción. Se sugiere corregir la estructura de acuerdo a lo sustentado en el capítulo descriptivo.

La reivindicación 1 no se encuentra totalmente soportada en la descripción porque la descripción no presenta ejemplos de procesos donde X sea S, R1 sea Cl o

CASTELLANOS & Co. LTDA

ABOGADOS

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

triclorometoxi, ni donde se llegue a la obtención del compuesto de la fórmula (XIIa). Se sugiere restringir la reivindicación 1 a la materia que cuenta con soporte descriptivo.

Las reivindicaciones 4 y 5 no se encuentran soportadas en la descripción porque la descripción no menciona, ni presenta ejemplos donde el agente acilante de fórmula (XI) se haga reaccionar con el compuesto de fórmula (IX), ni solo, ni en presencia de un ácido, ya que en la descripción el agente acilante siempre se hace reaccionar con el compuesto de fórmula (VIII). Se sugiere eliminar las reivindicaciones mencionadas del capítulo reivindicatorio.

La reivindicación 7 no se encuentra totalmente soportada en la descripción, porque no se encuentra soporte para los compuestos en los cuales X es S y R1 es cloro o triclorometoxi.

No se encuentra en la descripción ningún ejemplo de la obtención del compuesto de fórmula (XIIa) y su uso en la obtención del compuesto de la fórmula (I) que pueda servir de soporte de la materia reclamada. Se sugiere eliminar la reivindicación 8 del capítulo reivindicatorio."

Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones. Así mismo, presenta las siguientes observaciones:

- La reivindicación 1 ha sido modificada para incluir la estructura correcta del compuesto de fórmula (VIII). Así mismo, el solicitante quisiera llamar la atención del examinador al hecho que la Decisión 486 no obliga al solicitante a presentar ejemplos funcionales de todas y cada una de las modalidades posibles de la invención. Más aún, la **GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD** establece en la página 93 que la invención se encuentra

debidamente sustentada si presenta *"Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia para que, junto con sus conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción."* Puesto que los ejemplos de la solicitud son suficientes para que el experto con habilidad en la materia pueda poner en práctica la invención, o sea obtener todos los productos reclamados, sin necesidad de actividad inventiva adicional, el solicitante considera que la reivindicación 1 se encuentra debidamente sustentada por la descripción. Lo mismo puede decirse respecto a la reivindicación 7.

- Con respecto a las reivindicaciones 4 y 5, se desea destacar que es un "agente acilado" el que reacciona con el compuesto de la fórmula IX. Esto es, es el producto acilado de la reacción del compuesto de la fórmula (VIII) y el agente acilante de la fórmula (XI). Para brindar mayor claridad, el término "agente acilante" en las reivindicaciones 4 y 5 ha sido remplazado por el término usado en la descripción: "derivado acilado".

Unidad de Invención

El examinador objeta la unidad de invención, argumentando que es posible identificar dos grupos inventivos, de la siguiente manera:

"1° Proceso para preparar el compuesto de fórmula (I) (reivindicación 1) e intermediario de síntesis de la fórmula (XII) (reivindicación 7).

2° Compuesto intermediario de la fórmula (XIIa) (reivindicación 8)."

4

CASTELLANOS & Co. LTDA

A B O G A D O S

Calle 94 A No. 7 A - 09
Bogotá, D.C., COLOMBIA

Con el fin de subsanar las objeciones presentadas a la unidad de invención, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en el cual se ha eliminado la reivindicación 8.

Anexos

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

Señor Director,


Margarita Castellanos Abondano
C.C. No. **39.779.654** de Bogotá
T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.
Calle 94A No. 7A-09 - Bogotá, D.C.
Teléfono: 7560770

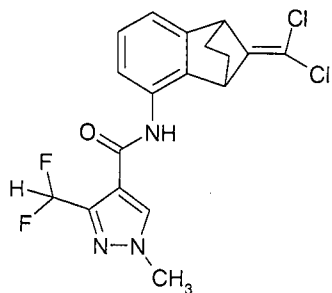
Bogotá, D.C.
MCA/Chr
P2978

31 DIC. 2014

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO

REIVINDICACIONES MODIFICADASRESPUESTA EXAMEN DE FONDO

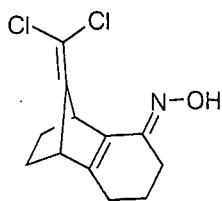
1 Un proceso para preparar el compuesto de formula I



(I),

que comprende

acilar el oxígeno de la oxima del compuesto de fórmula VIII



(VIII),

en presencia de un disolvente y un agente acilante de fórmula XI

$R_1-C(X)-Cl$ (XI),

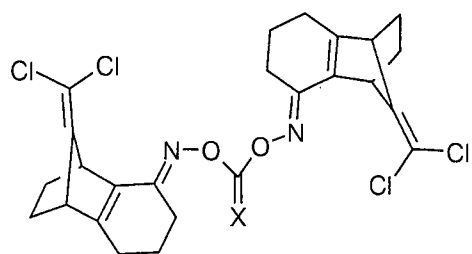
donde X es oxígeno o azufre;

R_1 es cloro si X es oxígeno o azufre; o

R_1 es alcoxi C_1-C_6 , $CH_3-C(=CH_2)-O-$, fenoxi o triclorometoxi si X es oxígeno;

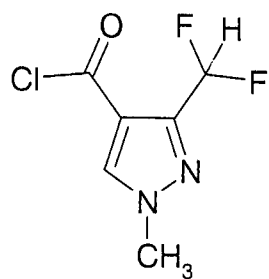
y

a) si R_1 es cloro y el compuesto de fórmula XI se añadió al compuesto de fórmula VIII; hacer reaccionar el producto obtenido de este modo de fórmula XIIa



(XIIa)

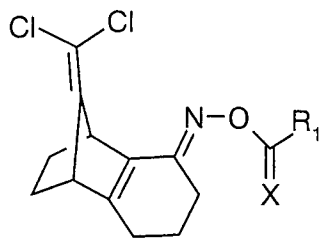
donde X es oxígeno o azufre;
con el compuesto de fórmula IX



(IX); o

b) si R_1 es cloro y el compuesto de fórmula VIII se añadió al compuesto de fórmula XI; o R_1 es alcoxí C_1-C_6 , $CH_3-C(=CH_2)-O-$, fenoxi o triclorometoxi si X es oxígeno;

hacer reaccionar el producto obtenido de este modo de fórmula XII



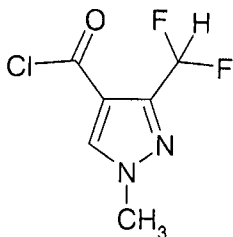
(XII),

donde X es oxígeno o azufre;

R_1 es cloro si X es oxígeno o azufre; o

R_1 es alcoxi C_1-C_6 , $CH_3-C(=CH_2)-O-$, fenoxi o triclorometoxi si X es oxígeno;

con el compuesto de fórmula IX



(IX).

2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde el agente acilante se selecciona a partir de un compuesto de fórmula XI, donde R_1 es metoxi, etoxi, isopropoxi, isopropeniloxi o fenoxi y X es oxígeno.

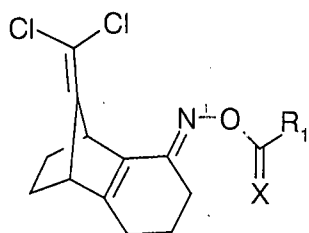
3. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 2, donde el agente acilante es cloroformiato de etilo.

4. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde el derivado acilado se hace reaccionar con el compuesto de fórmula IX en presencia de un ácido.

5. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde el derivado acilado se hace reaccionar con el compuesto de fórmula IX en presencia de CH_3SO_3H .

6. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1, donde el agente acilante es cloroformiato de etilo y el derivado acilado se hace reaccionar con el compuesto de fórmula IX en presencia de CH_3SO_3H .

7. Un compuesto de fórmula XII



(XII),

donde X es oxígeno o azufre;

R_1 es cloro si X es oxígeno o azufre; o

R_1 es alcoxi C_1-C_6 , $CH_3-C(=CH_2)-O-$, fenoxi o triclorometoxi si X es oxígeno.