



No. 14-187079-00005-0000

Fecha: 2016-01-29 16:12:49 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 8

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

SV

Re: Expediente No. 14-187079

Solicitud de patente Título: PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE N-METOXI-[1-METIL-2-FENILETIL] AMIDAS FENIL SUSTITUIDAS DEL ACIDO 3-DIFLUORMETIL-1-METIL-1H-PIRAZOL-4-CARBOXILICO

Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Nuestra Ref.: P2014/187079

**RESPUESTA AL OFICIO No. 12859 NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA DEL 3 DE
NOVIEMBRE DE 2015
(EXAMEN DE FONDO)**

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogotá, D.C., identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, como consta en el poder otorgado por el solicitante, presentado ante ese Despacho el 31 de julio de 2015, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del periodo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a. El Examinador, con base en el Artículo 28 de la Decisión 486, considera que la Descripción es insuficiente para el amplio alcance que tiene el capítulo reivindicatorio, recordando al solicitante que la Descripción deber corresponder a una divulgación amplia y suficiente de la materia reclamada. Como tal solicita limitar el amplio alcance del capítulo reivindicatorio definiendo específicamente el proceso de interés.

b. Respetuosamente manifiesto que el señor Examinador está confundiendo los requisitos de suficiencia de la Descripción con aquellos de sustento descriptivo que deben cumplir las Reivindicaciones. Debe notarse que el Artículo 28 de la Decisión 486 establece que la Descripción divulgue la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla, e identifica la información que debe contener para tal fin. Es así como los literales a) a f) del mencionado Artículo lista los contenidos específicos

que debe incluir una Descripción; en particular, la presente invención incluye los contenidos allí referenciados toda vez que presenta:

a) **el sector tecnológico al cual se aplica la invención:** preparación de carboxamidas;

b) **la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología:** referencia y descripción a la tecnología descrita en las publicaciones WO 2010/063700 y WO 00/34229;

c) **una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior:** se detallan las etapas del proceso de la invención y de la solución aportada que consiste en la provisión de un proceso con menos pasos de reacción, y que no tiene las desventajas del arte previo en cuanto a materiales de partida costosos para la producción a gran escala y el significativo número de pasos de reacción, y las desventajas asociadas a la reactividad de la sal de diazonio y con los equipos necesarios para realizar las reacciones;

d) **una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera:** no hay dibujos en esta invención;

e) **una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes:** las páginas 2 a 18 explican las etapas del proceso de la invención, incluyendo los reactantes y disolventes mediante nombres específicos y dando las formulas estructurales de los compuestos y su sustituyentes de manera puntual, estando estos limitados a listas específicas. Asimismo, se proporcionan los rangos de temperatura de reacción, se describen los compuestos preferidos y se dan varios ejemplos de preparación; y,

f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención: se desprende de manera evidente de la misma Descripción.

Así entonces, la Descripción comprende toda la información requerida bajo el Artículo 28 para que el versado en la materia comprenda y ejecute la invención, por lo que no hay lugar a una objeción por falta de suficiencia de la Descripción, basada en el Artículo 28 de la Decisión 486.

En conclusión, si el Examinador considera que la materia reivindicada no está enteramente sustentada en la Descripción debe basar tal objeción en el Artículo 30 de la Decisión 486, y no en el Artículo 28, como bien lo hizo en el aparte de Reivindicaciones que presenta en el oficio. Por lo tanto, respetuosamente solicito retirar las objeciones a la Descripción.

2. a. El Examinador manifiesta que la materia reivindicada es demasiado amplia, no cumple con el requisito de concisión, y corresponde a una generalización que no está enteramente sustentada por la Descripción.

b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el Examinador, toda vez que la información proporcionada en la Descripción mediante el ejemplo de preparación del compuesto de fórmula I, y la lista de sustituyentes R1, R2 y R3 de preferencia, se da dentro del marco de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención; esto es, a manera de ejemplo que no deben limitar el concepto inventivo de la presente invención a modalidades o realizaciones particulares del mismo. Debe notarse que el concepto inventivo de la presente invención se basa en las etapas de preparación de compuestos de fórmula I mediante la ejecución de las etapas a) a d), las cuales definen la estructura específica de los compuestos de fórmulas II a IX. Como puede verificar el señor Examinador, estas estructuras de los compuestos que intervienen en las reacciones, definidas en las Reivindicaciones, son las mismas de los compuestos ejemplificados en la Descripción, únicamente difiriendo en las definiciones de los sustituyentes R1, R2 y R3, distintas de Cloro y Bromo. Por lo tanto, la definición de los compuestos tal y como se da en las actuales Reivindicaciones representa una generalización razonable de la materia ejemplificada, toda vez que no hay lugar al empleo de compuestos reactivos que tengan

estructuras base diferentes a las ejemplificadas, y que puedan llevar a definiciones de compuestos no comprendidos bajo la fórmula I.

Adicionalmente, me permito aclarar al Examinador que la limitación de los posibles sustituyentes R1, R2 y R3 al grupo halógeno, el cual sería una generalización razonable de aquellos ejemplificados, no procede en el presente caso toda vez que aquí no se están reclamando compuestos que basen su altura inventiva en cierta actividad resultante del empleo particular de ciertos sustituyentes. Dicha situación es muy diferente y sucede con frecuencia en los casos de invenciones en las que el concepto inventivo recae son los compuestos en sí, y por lo tanto en sus estructuras. En el caso que nos ocupa, el concepto inventivo no radica en los compuestos, sino en las etapas del proceso que permiten obtener los compuestos de fórmula I en menos pasos y sin el empleo de reactivos de partida costosos o inestables; dichas etapas están bien delimitadas por las estructuras de los compuestos que intervienen en las reacciones; por lo tanto, la definición de la materia reclamada debe basarse en el concepto inventivo que son las estas etapas y sus condiciones (reactantes) y no en variables que no responden a dicho concepto, como por ejemplo sustituyentes R1, R2, y R3 particulares.

Con base en lo anterior, una limitación del alcance de la invención a los sustituyentes R1, R2 y R3 según lo ejemplificado en la Descripción, correspondería a una limitación injustificada del concepto inventivo a modalidades preferidas, dejando por fuera de la protección otras modalidades amparadas por dicho concepto inventivo.

Las anteriores aclaraciones justifican la definición de la materia reclamada, por lo que la objeción debe tenerse por superada.

3. a. El Examinador solicita aclarar la definición del radical R que se menciona en la Reivindicación 5.

b. Aclaro que esta observación obedece a un error tipográfico en la Reivindicación 5 por el cual se omitió el número del radical al que se hace referencia. Así, informo que el radical en cuestión es R₄ y que se ha corregido este error formal en el nuevo pliego Reivindicatorio que adjunto a este memorial.

La modificación introducida está debidamente sustentada en la página 6, línea 15 de la Descripción.

4. a. El Examinador considera que el solvente orgánico inerte debe definirse específicamente en la reducción del compuesto (VII).

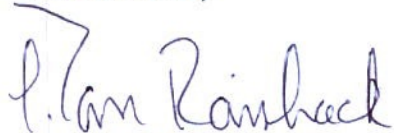
b. Respetuosamente manifiesto mi desacuerdo con el Examinador dado que el solvente orgánico no es una característica esencial de la invención; debe notarse que el concepto inventivo de la presente invención no recae sobre solventes particulares, por lo que no procede su definición específica en las Reivindicaciones. Tal definición únicamente limitaría el alcance de la invención a realizaciones particulares en donde se emplee dicho solvente específico. Adicionalmente, la persona medianamente versada en la materia conoce y entiende este término, de manera que puede reproducir la invención sin la necesidad de realizar un esfuerzo inventivo.

Así, la expresión "solvente orgánico" es clara para el técnico medio y es concisa en vista del concepto inventivo de la presente invención, por lo que solicito se retire la objeción.

5. Por último, reconociendo la independencia que tiene ese Despacho para la evaluación de solicitudes de patente, informo que las oficinas de patentes de Estados Unidos y Europea han otorgado la patente a las solicitudes correspondientes bajo los números US 9,051,272 y EP2819997B1.

6. Teniendo en cuenta las anteriores aclaraciones y la corrección realizada a las Reivindicaciones, solicito se proceda a conceder la patente de invención, y en caso de subsistir cualquier objeción, solicito se emita un nuevo examen con el ánimo de corregirla.

Atentamente,



J. IAN RAISBECK

C.C. 79'376.996 de Bogotá D.C.

T.P. 135.799 del C. S. de la J.

Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio

REIVINDICACIONES MODIFICADAS EN RESPUESTA A ACCION OFICIAL

1. Un proceso para preparar el compuesto de fórmula I



donde

R_1 es hidrógeno, halógeno o alquilo C_1-C_6 ;

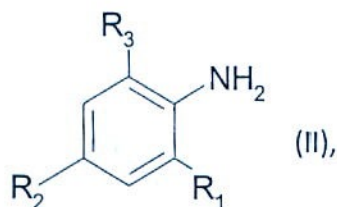
R_2 es hidrógeno, halógeno, alquilo C_1-C_6 , alquenilo C_2-C_6 , alquinilo C_3-C_6 , (cicloalquil C_3-C_6)-(alquinilo C_3-C_6), halofenoxi, halofenil-(alquinilo C_3-C_6), C(alquil C_1-C_4)=NO-(alquilo C_1-C_4), haloalquilo C_1-C_6 ,

haloalcoxi C_1-C_6 , haloalquenilo C_2-C_6 o haloalqueniloxi C_2-C_6 ; y

R_3 es hidrógeno, halógeno o alquilo C_1-C_6 ;

comprendiendo el proceso

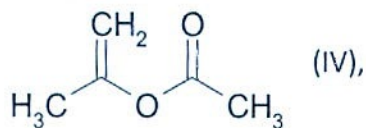
- a) añadir un compuesto de fórmula II



donde R_1 , R_2 y R_3 tienen los significados que se han descrito para la fórmula I, en presencia de un disolvente orgánico inerte, a una mezcla que comprende un nitrito orgánico de fórmula III

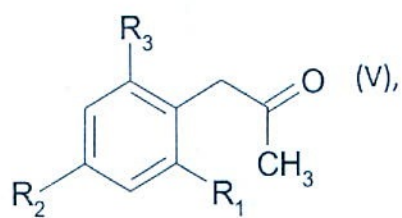
$R_4-O-N=O$ (III),

donde R_4 es alquilo C_1-C_8 , un compuesto de fórmula IV



y un disolvente orgánico inerte;

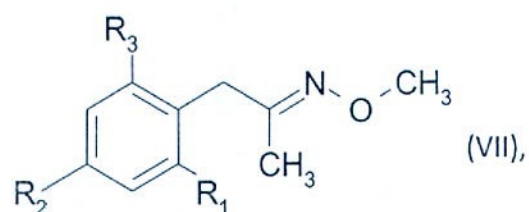
b) hacer reaccionar el compuesto resultante de fórmula V



donde R_1 , R_2 y R_3 tienen los significados que se han descrito para la fórmula I, con la *O*-metilhidroxilamina de fórmula VI

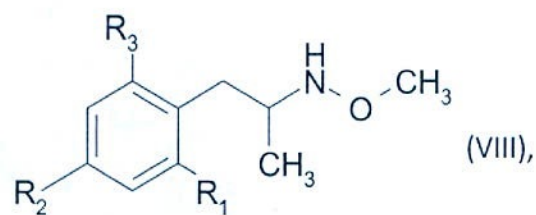


para obtener el compuesto de fórmula VII



donde R_1 , R_2 y R_3 tienen los significados que se han descrito para la fórmula I;

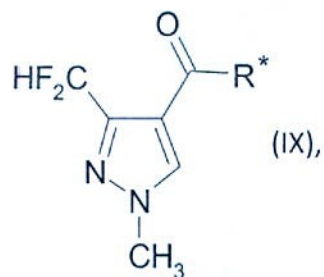
c) reducir el compuesto de fórmula VII para obtener el compuesto de fórmula VIII



donde R_1 , R_2 y R_3 tienen los significados que se han descrito para la fórmula I

d) y hacer reaccionar el compuesto de fórmula VIII con un compuesto de fórmula

IX



donde R* es halógeno, hidroxilo o alcoxi C₁₋₆, para obtener el compuesto de fórmula I.

2. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1 para la preparación de un compuesto de fórmula I, donde al menos uno de los grupos R₁, R₂ y R₃ no es de hidrógeno.

3. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1 para la preparación de un compuesto de fórmula I, donde al menos uno de los grupos R₁, R₂ y R₃ es halógeno.

4. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1 para la preparación de un compuesto de fórmula I, donde R₁, R₂ y R₃ son cloro.

5. Un proceso de acuerdo con la reivindicación 1 para la preparación de un compuesto de fórmula I, donde R₄ es alquilo C₄₋₇.