

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-285754- -00004-0000

Fecha: 2014-11-19 18:03:36 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

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

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. **13.285.754**
Asunto : Solicitud de patente: **"PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE PROPENOS CLORADOS Y/O FLORADOS"**
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 5 de Diciembre del 2013

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. **10394** notificado por fijación en lista el 19 de Agosto de 2014.

2. Mediante oficio No. **10394** 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 claridad del pliego reivindicatorio y al nivel inventivo de las reivindicaciones 1 a 8 y 10 en vista del documento **D1: US2011/0083955**.

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 852 - Tel: (57-4) 520 4760 / (57-4) 326 0789 / (57) 317 365 8663 / (57) 318 532 2365- 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 6 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capítulo reivindicatorio:

- Se modificó la reivindicación 1 al especificar el tipo de mecanismo utilizado para realizar el proceso y definir las condiciones de operación el mismo, como presión y temperatura, materia que se encuentra debidamente soportada en el capítulo descriptivo.
- Se modificó la reivindicación original 7, ahora reivindicación 4, al especificar el tipo de diluyente que es utilizado.
- Se eliminaron las reivindicaciones originales 3, 4, 5 y 9. Lo anterior no puede ser considerado como un desistimiento de la materia allí revelada y mi representada se reserva el derecho de volver sobre la misma durante el trámite de la presente solicitud de patente.

De esta manera se aclara y precisa aún más el objeto de la presente invención, especialmente mediante el énfasis en sus características técnicas, tal y como fue sugerido por el Señor Examinador.

Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, se solicita atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo análisis de patentabilidad.

3.2. Argumentos 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”.*

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. 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.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideración de las razones por las cuales se objeta el nivel inventivo, con base en la siguiente información:

A pesar que D1 revela un mecanismo de radicales libres para la producción de propenos clorados, también enseña que un grupo =CCl_2 es requerido para que dicho mecanismo funcione. De hecho, esta referencia es evidencia de que de una persona

versada en la materia, en el momento en el que se presentó esta aplicación, pensaría que dicho reactivo era necesario para la operabilidad de la reacción revelada. Por lo tanto, no es claro que un experto en la materia, basado en las enseñanzas proporcionadas por D1, obtuviese la materia que aquí se reivindica. Así que, con base a los argumentos proporcionados por el señor Examinador, no es claro por qué la presente solicitud carece de nivel inventivo, toda vez que una persona versada en la materia no se vería motivada a utilizar reactivos que no presentaran el grupo $=\text{CCl}_2$ en su estructura, como lo señala D1.

Así entonces, es claro que la materia de invención revelada en la presente solicitud de patente se debe tener como inventiva frente a las enseñanzas del documento D1 citado toda vez dicho documento no enseña ni sugiere como un todo las características técnicas esenciales de la presente invención y por lo tanto, la materia objeto de protección no podría derivarse de manera obvia u evidente a partir de las enseñanzas de este documento.

Ahora bien, respetuosamente queremos llamar la atención del señor Examinador para que centre su atención en los ejemplos que fueron proporcionados en el capítulo descriptivo de la presente solicitud, donde queda en evidencia que ninguno de los reactivos utilizados en este proceso mejorado para la producción de propeños clorados y/o florados, contiene un grupo $=\text{CCl}_2$ como lo tiene la materia revelada en el documento D1, y mucho menos enseña las conversiones y selectividades que se revelan en la presente invención. Por consiguiente, la presente solicitud posee la altura inventiva necesaria para que se le conceda el privilegio solicitado.

3.3 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 Estados Unidos de América el 9 de Octubre de 2014.

3.4 Conclusión

Por todo lo anterior, el documento D1, no resulta una anterioridad válida capaz de afectar el nivel inventivo de la invención de la presente solicitud.

Por lo tanto, consideramos que el Examinador está pasando por alto que una sola diferencia con respecto al estado de la técnica, permite concluir que el objeto reivindicado es nuevo. Además, está excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invención no resulta de la mera extrapolación de las enseñanzas del arte previo, como se afirma. Se está desconociendo el mérito investigativo empleado y que está aportando una ventaja al arte previo.

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 objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 10394, 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

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

mm
COLO-10975-0841-199-4
CPT\CPT\ID-274834\WPC10975
No. M-2014-274834\CPT

REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un proceso de radicales libres de para la producción de propenos clorados y/o fluorados que comprende: la reacción de i) un dicloroetileno o un clorofluoroetileno que tiene la fórmula $\text{CHCl}=\text{CHX}$ en donde X es Cl o F; y ii) un metano, clorometano, fluorometano o clorofluorometano que tiene la fórmula $\text{CH}_{(4-a)}\text{X}_a$, en donde a es 0-3, para proporcionar una mezcla de reacción que comprende un propeno clorado y/o fluorado, y separando el propeno clorado y/o fluorado de la mezcla de reacción, donde el proceso se lleva a cabo a una temperatura menor a 600°C , a una presión de 20 psig a 500 psig, y en la presencia de un iniciador que comprende tetracloruro de carbono, cloro, hexacloroetano, benzotricloruro, hexacloroacetona, o combinaciones de los mismos.
2. El proceso de la reivindicación 1, en el que el propeno clorado y/o fluorado tiene la fórmula $\text{CHX}=\text{CH}-\text{CH}_{(3-a)}\text{X}_a$ en donde a es 0-3.
3. El proceso de la reivindicación 1, en el que el metano, clorometano, fluorometano o clorofluorometano y el cloroetileno o clorofluoroetileno se proporcionan en una relación de $\text{CH}_{(4-a)}\text{X}_a / \text{CHCl}=\text{CHX}$ de 1 a 4.
4. El proceso de la reivindicación 3, en el que el reactor hace un mayor uso de nitrógeno, $\text{CH}_{(4-1)}\text{X}_a$, HCl, o combinaciones de los mismos para reducir la temperatura dentro del reactor.
5. El proceso de la reivindicación 1, en el que el propeno clorado y/o fluorado comprende *cis/trans* 1,3-dicloropropeno.
6. El proceso de la reivindicación 1, en el que la presión es mayor a 15 psia y el proceso se lleva a cabo en la presencia de un catalizador/iniciador, y la relación molar de $\text{CH}_{(4-a)}\text{X}_a / \text{CHCl}=\text{CHX}$ es de 1 a 4, donde el $\text{CHCl}=\text{CHX}$ y/o $\text{CH}_{(4-a)}\text{X}_a$ se reciclan dentro del proceso, y en donde los subproductos con puntos de ebullición entre $\text{CH}_{(4-a)}\text{X}_a$ y $\text{CHCl}=\text{CHX}$ se eliminan del proceso mediante purga o destilación previa al reciclaje de $\text{CHCl}=\text{CHX}$ y $\text{CH}_{(4-a)}\text{X}_a$.