

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-196493- -1	FECHA: 2015-11-19 15:51:53
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 6
ACT: 519 TRASLADOINFORME	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Asunto: Radicación: 15-196493- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 13746
Folios: 6

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2012/022285				
Fecha de Presentación Internacional	24/01/2012				

1. Documentos estudiados

Descripción:	Radicado N°15-196493-00000-00000	21/agosto/2015
Reivindicaciones:	Radicado N°15-196493-00000-00000	21/agosto/2015
Prioridad:	US 61/435,966	25/enero/2011

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Presentación de Solicitudes Fraccionarias (Art 36 D 486)

Se aceptan para examen la solicitud fraccionaria presentada y radicada bajo el No 15-196493-00000-0000, porque no implica ampliación de la materia contenida en la solicitud inicial.

4. Objeto de la invención

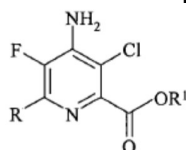
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada.

Para el caso de la presente solicitud, al verificar la tasa pagada, todo el ultimo capítulo reivindicatorio presentado se tendrá en cuenta para realizar el examen de patentabilidad.

Título de la solicitud: “Proceso para la preparación de 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinatos (sustituidos)”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un proceso para producir 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinatos (sustituidos) sin tener que recurrir a la fluoración directa de la posición 5 del picolinato con un costoso agente de fluoración como 1-(clorometil)-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo [2,2,2]octanbis(tetrafluoroborato).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso para la preparación de un 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinato (sustituido) de la fórmula I



El objeto de la presente solicitud se relaciona con la clasificación internacional de patentes (CIP): A01N 43/40.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se menciona un proceso y la reivindicación hace referencia a compuestos con estructuras definidas, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara porque:

-es del tipo compuesto y en esta misma reivindicación se definen 4 compuestos intermediarios como si se tratara de una combinación de productos, asimismo, menciona cuatro compuestos pero sin una coherencia entre todos.

-se debe mencionar en el preámbulo que son compuestos intermediarios de la preparación de 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinato (sustituido) porque no se sabe cuál es el fin de los compuestos ni su procedencia u origen.

-cada compuesto se debe mencionar en una reivindicación independiente puesto que se trata de intermediarios de una reacción en donde cada uno de ellos es parte de una etapa diferente del proceso de preparación del 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinato (sustituido).

-no hay ningún tipo de relación en una reivindicación en la que se muestran 5 compuestos intermediarios sin ninguna conexión explícita.

La reivindicación 1 no se encuentra enteramente soportada en la descripción porque no se muestra ningún ejemplo donde se obtenga o use, como intermediario de síntesis, un compuesto como el reclamado en el literal e) donde R1 represente un arilalquilo C7-C11 no sustituido o sustituido, ya que el único compuesto soportado en los ejemplos comprende R1 metilo. Se sugiere hacer una generalización razonable de la materia efectivamente soportada.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determinó con base en la Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad, enero 25 de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US3803159	Fluorine containing cyanopyridines	09/Abril/1974
D2	US2004198608	6-Alkyl or alkenyl-4- aminopicolinates and their use as herbicides	07/Octubre/2004

El documento D1 ^[1] divulga los compuestos 3,4,5-tricloro-6-fluoropicolinonitrilo y 6-cloro-3,4,5-trifluoropicolinonitrilo respectivamente (Col. 6, lín. 14 y Col. 2, lín. 9).

El documento D2 ^[2] divulga compuestos de la fórmula III de la misma estructura de los compuestos intermediarios del literal e) de la reivindicación 2.

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

¹URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19740409&CC=US&NR=3803159A&KC=A)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=19740409&CC=US&NR=3803159A&KC=A

²URL:[http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?](http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041007&CC=US&NR=2004198608A1&KC=A1)

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041007&CC=US&NR=2004198608A1&KC=A1

Nota: se realiza el análisis de novedad como si cada compuesto de la reivindicación 1 estuviera en una reivindicación independiente.

La **reivindicación 1** consiste en unos compuestos debidamente definidos (Rad. N°15-196493-00000-00000, Págs. 32)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica

Características esenciales	D1
<chem>Clc1c(X)c(F)c(C#N)c(Y)n1</chem> Compuesto de formula a) En donde X e Y representan, de modo independiente, F o Cl.	Compuesto 3,4,5-tricloro-6-fluoropicolinonitrilo (Col. 6, lín. 14).

Es posible concluir que las características **esenciales** del compuesto a) de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación con la anterioridad D1 se concluye que el compuesto de la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La **reivindicación 1** consiste en unos compuestos debidamente definidos (Rad. N°15-196493-00000-00000, Págs. 32)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica

Características esenciales	D1
<chem>Fc1c(X)c(Cl)c(C#N)c(Y)n1</chem> Compuesto de formula b) En donde X e Y representan, de modo independiente, F o Cl con la condición de que al menos uno de X e Y sea F.	Compuesto 6-cloro-3,4,5-trifluoropicolinonitrilo (Col. 2, lín. 9).

Es posible concluir que las características **esenciales** del compuesto b) de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación con la anterioridad D1 se concluye que el compuesto de la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

La **reivindicación 1** consiste en unos compuestos debidamente definidos (Rad. N°15-

196493-00000-00000, Págs. 32)

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica

Características esenciales	D1
<chem>Nc1c(Cl)c(OR1)c(C(=O)O)nc1W3</chem> Compuesto de formula e) donde R1 representa alquilo C1-C12 o un arilalquilo C7-C11 no sustituido o sustituido y W3 es Br o I.	<chem>Clc1c(X)c(W)c(L)nc1C(=O)Oalkyl</chem> En donde W representa NR1R2 donde R1 y R2 independientemente representan H. X representa F L puede ser Br o I.

Es posible concluir que las características **esenciales** del compuesto e) de la reivindicación 1, habían sido divulgadas previamente en D1 porque de acuerdo con la tabla anterior donde se comparan las características técnicas de la reivindicación con la anterioridad D1 se concluye que el compuesto de la reivindicación 1, ya era conocido en el estado de la técnica como se evidencia con la anterioridad encontrada.

En consecuencia, la reivindicación 1 carece de novedad, según lo divulgado en el documento D1.

Se aclara que no es procedente colocar todos los compuestos en una sola reivindicación y atribuirle la novedad por no encontrar en un solo documento todos los compuestos mencionados, puesto que ya se reconoció la novedad del proceso tal como se mencionó en la resolución N°33135 del 30 de junio de 2015 y esta no implica o abarca que los intermediarios también sean nuevos.

Se debe tener en cuenta que 3 de esos compuestos ya son conocidos en el estado de la técnica y que no se trata de colocar todos los intermediarios en una sola reivindicación para forjar la novedad de la invención.

Además como ya se mencionó la reivindicación no es clara porque no existe ninguna coherencia de una reivindicación definida por 5 compuestos, cuando una reivindicación es del tipo compuesto se define por su estructura y definición de los radicales

8. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Ítem	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US3803159	1	Novedad
D2	US2004198608	1	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2015-11-24

Elaboró: Mayra Alejandra Quintero

Revisó: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer