

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

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 15-196493- -00004-0000

Fecha: 2016-04-06 16:14:00 Dep: 2020 DIR NUEVASCR
Tra: 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act: 523 RESPUESTA Folios: 6

A-S

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 523

Referencia : Expediente No. 15.196.493
Asunto : Solicitud de patente para: "COMPUESTOS INTERMEDIARIOS
DEL PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 4-AMINO-3-CLORO-
5-FLUORO-6-PICOLINATOS (SUSTITUIDOS)"
Solicitante : DOW AGROSCIENCES LLC
Fecha de solicitud : 24 de julio de 2013

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ, identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 13746, notificado por fijación en lista el 24 de noviembre de 2015, para lo cual pedí plazo adicional el 18 de febrero de 2016.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado la reivindicación 1 de manera que se ha dividido en 5 reivindicaciones independientes, en donde cada reivindicación se refiere a cada uno de los compuestos intermediarios del proceso para la preparación 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinatos (sustituídos).

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Sise - Carrera 4 No. 12 - 35 - Código Postal 110221 - Tel: (57-1) 347 3511 - Fax: (57-1) 311 8650 - Fax Int. S.A. (1-800) 875 7742 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 852 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4260 / (57-4) 376 0789 / (57) 312 365 0553 / (57) 376 532 2955 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-20 - Oficina 201 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel: (57-5) 3-51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. MODIFICACIONES AL TÍTULO

El título se ha modificado de la siguiente manera:

“COMPUESTOS INTERMEDIARIOS DEL PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 4-AMINO-3-
CLORO-5-FLUORO-6-PICOLINATOS (SUSTITUIDOS)”

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Cada compuesto reivindicado en las nuevas reivindicaciones 1 a 5, no necesitan hacer referencia al proceso para la preparación 4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-picolinatos (sustituidos), ya que cada intermediario proporcionado en las reivindicaciones es único y como tal cada uno es nuevo y patentable por sí mismo. Por lo tanto, es importante señalar que no hay problema en tratar de proteger las moléculas porque éstas son intermediarios en otro proceso. Por lo tanto, se supera la objeción realizada por su Despacho.

2. Con respecto al soporte de las moléculas, existe soporte literal para cada uno de los constituyentes reivindicados, ya que se proporcionan en la solicitud tal como se presentó originalmente, específicamente en las páginas 5 y 6. Por lo tanto, se considera superada esta objeción.

IV. ESTADO DE LA TÉCNICA

Su Despacho determinó 2 documentos como relevantes para realizar el análisis de patentabilidad de la presente patente de invención:

1. D1, referido al documento US3803159 titulado “Fluorine containing cyanopyridines” que se relaciona con compuestos 3,4,5-tricloro-6-fluoropicolinonitrilo y 6-cloro-3,4,5-trifluoropicolinitrilo respectivamente.

2. D2, referido al documento US2004198608 titulado "6-Alkyl or alkenyl-4-aminopicolinates and their use as herbicides" que se relaciona con compuestos de fórmula III.

VI. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD

1. En primer lugar, con respecto a D1, partiendo de las estructuras reivindicadas c, d y e, D1 no divulga un grupo $-NH_2$ en la posición del anillo, por lo tanto, esta referencia no divulga o sugiere ni remotamente dichas estructuras c), d) o e).

2. Por otro lado, es importante señalar que ni D1 ni D2 enseñan o sugieren un compuesto de fórmula a) en donde X y Y representan independientemente F o Cl; fórmula 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; fórmula c) en donde W^1 representa F, Cl, Br o I; fórmula d) en donde W^2 representa Cl, Br o I; y fórmula e) en donde R^1 representa alquilo C_1-C_{12} o un arilalquilo C_7-C_{11} no sustituido o sustituido y W^3 es Br o I.

3. Finalmente, D2 no enseña ni muestra una molécula con una substitución $-CN$ en la posición 2 del anillo. De manera similar, la posición 6 en D2 siempre es otra diferente a halógeno. Por lo tanto, estas son dos distinciones significativas sobre las moléculas actualmente reivindicadas.

4. De esta forma, se ven superadas las objeciones con respecto a novedad para la presente invención toda vez que es claro que los documentos D1 y D2 no anticipan como un todo las características técnicas esenciales de las moléculas objeto de protección tal como se encuentra reivindicado en el nuevo pliego reivindicatorio.

5. De acuerdo con los argumentos anteriormente explicados, la invención de la presente solicitud de patente es novedosa sobre los documentos del estado de la técnica D1 y D2 citados por el Examinador.

VII. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Dirección de Nuevas Creaciones tenga observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo requerimiento en el marco del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

VIII. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

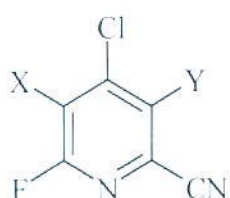
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de la fórmula:

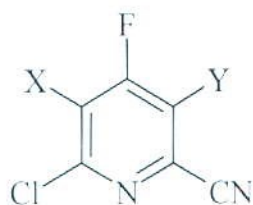
a)



en donde X e Y representan, de modo independiente, F o Cl.

2. Un compuesto de la fórmula:

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.

3. Un compuesto de la fórmula:

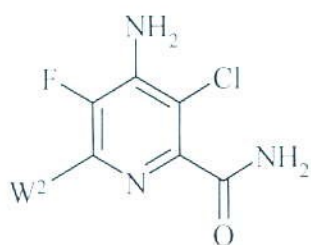
c)



en donde W^1 representa F, Cl, Br o I.

4. Un compuesto de la fórmula:

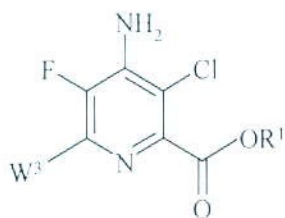
d)



en donde W^2 representa Cl, Br o I.

5. Un compuesto de la fórmula:

e)



en donde R^1 representa alquilo C_1-C_{12} o un arilalquilo C_7-C_{11} no sustituido o sustituido y W^3 es Br o I.