

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comercio
Radicado : 16083825
Tipo aplicación : Respuesta a requerimiento
Dependencia : Patente
Fecha : 2016-07-18
Folios : 46

Trámite: 011 Evento: 378 Actuación: 430

Referencia: Expediente 16-83825-1

Asunto: Solicitud de patente para: "MÉTODOS PARA PRODUCIR ARENOS BORILADOS".

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC Y BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY

Fecha de solicitud: 4 de abril de 2016

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 5011, notificado por fijación en lista el 3 de mayo de 2016.

I. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. En relación con la sugerencia de definir al método de síntesis de un compuesto por una serie de condiciones y etapas, particularmente definiendo las relaciones molares o proporciones de los reactivos y condiciones, consideramos que las reivindicaciones son claras y suficientes. De tal modo, una persona versada en la materia las entendería el capítulo reivindicatorio en su totalidad, interpretándolo en conjunto con los Ejemplos 1 -6. El método tal como se divulga en las reivindicaciones de la presente solicitud, se encuentra caracterizado por las etapas y por las condiciones que lo hacen novedoso e inventivo y que en consecuencia son consideradas como sus características técnicas esenciales. Además, a partir de la información contenida en la solicitud, la persona normalmente versada en la materia puede reproducir la invención sin inconveniente alguno.

2. Por otro lado, respecto a la recomendación del examinador que propone que se mencionen los nombres IUPAC o las estructuras químicas de los compuestos, para facilitar la identificación de los mismos, el solicitante considera que realizar estas modificaciones no es necesario, Lo anterior, teniendo en cuenta que las reivindicaciones son claras para una persona

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

versada en el campo técnico, quien entendería a la perfección las estructuras de los reactivos y demás productos referenciados en las reivindicaciones. Particularmente, todos los reactivos y productos –incluyendo el sustrato, precursor complejo de iridio, ligandos y reactivo para borilación– que según el examinador sólo están descritos por sus grupos funcionales, están definidos por términos claros y reconocidos en el campo técnico o en la descripción de la solicitud.

3. En cuanto a que la expresión “*opcionalmente*”, encontrada en la reivindicación, es indefinida por no ser concisa, el solicitante manifiesta su desacuerdo dado que, tal como se divulga en las reivindicaciones y en la descripción, los métodos pueden producir tanto un primer areno borilado, como un segundo areno borilado. Sin embargo, dicho segundo areno borilado puede no formarse cuando la reacción procede con alta eficiencia.

Por lo anterior, cualquier persona versada en la materia entendería que la formación de un segundo areno borilado es opcional dado que puede ser generado como una reacción secundaria dentro del proceso de formación de la reacción principal.

En este sentido, consideramos que es necesario hacer referencia al segundo areno borilado dado que el método de la presente invención comprende la habilidad de producir preferentemente el producto borilado electrónicamente favorecido –el primer areno borilado– en comparación con el segundo areno borilado. Sin hacer mención de estas dos opciones, en particular del segundo areno borilado, no sería posible comparar la relación molar del primer areno borilado con éste segundo.

Por lo anterior, el término “opcionalmente” es indispensable en las reivindicaciones para que la persona medianamente versada en la materia pueda entender el método reivindicado.

4. En relación con la sugerencia del examinador que sugiere modificar las reivindicaciones 1, 6, 7 y 10 ya que considera que no son claras por utilizar los términos “anillo areno”, “complejo precursor de iridio”, “ligando”, “ligando monodentado”, “ligando bidentado”, “reactivo de borilación”, “ligando bidentado deficiente en electrones”, “grupo electroceptor”, “grupo director de metalación”, “sustituyentes electroceptores”, se desea resaltar que los mismos son conocidos por una persona versada en la materia.

Por ejemplo, para comprender el término “anillo areno” basta hacer remisión a las líneas 1-6 de la página 14 de la publicación de la solicitud PCT.

II. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Presento junto con este escrito el comprobante de pago de tasa adicional para el estudio de 11 reivindicaciones adicionales.

III. EN CUANTO AL PODER Y LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SEGUNDO SOLICITANTE

Presento junto con este escrito el poder que me faculta para actuar en representación del BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY, en el cual además se certifica su existencia y representación legal. El poder de DOW AGROSCIENCES LLC había sido proporcionado a su Despacho al momento de radicación de la presente solicitud.

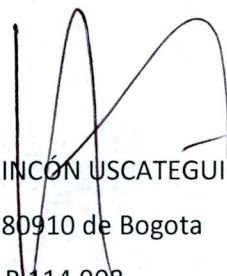
III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VI. ANEXOS

1. Comprobante de pago de tasa por reivindicaciones adicionales; y
2. Documento de poder BOARD OF TRUSTEES OF MICHIGAN STATE UNIVERSITY.

Señor Director,


ANDRES RINCÓN USCATEGUI
C.C. 79780910 de Bogota
T.P. 114.908