

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0001129

Asunto: Solicitud de patente para: ***“PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ACIDO 4,5,6-TRICLOROPICOLÍNICO”***

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 07 de febrero de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, 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 2777, notificado por fijación en lista el 27 de febrero de 2017.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por la Examinadora de manera preliminar al examen de patentabilidad, adjunto un Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 11 reivindicaciones. A saber, se ha eliminado el término *“aproximadamente”* de la Reivindicación 7. Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - 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 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. La Examinadora señala que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- la Reivindicación 1 define un método únicamente por la etapa de *“declaración selectiva”*, y no menciona las condiciones necesarias para realizar dicha etapa (tiempos, temperaturas, etc.);
- las Reivindicaciones 1 y 3 hacen mención a términos que se definen por su función o actividad: *“catalizador”*, *“ligando bidentado”*, *“solvente polar”*; dichos términos no están definidos por un compuesto como tal, lo cual conlleva a la obtención de un número indefinido de procesos que no tienen soporte en la descripción;
- la Reivindicación 7 emplea el término *“aproximadamente”*, el cual es impreciso y no permite distinguir la invención del arte previo;
- las Reivindicaciones 4 y 8 emplean el conector *“o”*, que indica que es alternativo emplear una u otra opción.

2. En primer lugar, llamo respetuosamente la atención de la Examinadora sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, del cual se eliminó la expresión *“aproximadamente”*, tal y como lo mencioné en el numeral I del presente memorial. Por consiguiente, considero cualquier objeción relacionada en relación a ésta.

3. Respecto a la objeción referente a la claridad de la Reivindicación 1, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)”*.¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, el solicitante no se ve obligado a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas objeciones.

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

4. En respuesta a la objeción elevada frente al uso de los términos “*catalizador*”, “*ligando bidentado*” y “*solvente polar*”, me permito respetuosamente señalar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, las expresiones a las que se refiere la Examinadora están definidas en las reivindicaciones de la siguiente forma:

- Reivindicación 1: “(...)un catalizador preparado a partir de un compuesto de níquel y un ligando bidentado en un solvente polar”.
- Reivindicación 8: “(...) el ligando bidentado es 6,6'-dimetil-2,2'-bipiridilo, 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridilo, 5-metil-1,10-fenantrolina, 1,10-fenantrolina o 2,2'-bipiridina”.
- Reivindicación 3: “el solvente polar es acetona, acetonitrilo, sulfóxido de dimetilo (DMSO), alcohol etílico, alcohol metílico, alcohol isopropílico (iPrOH), N-metilpirrolidinona (NMP), tetrahidrofurano (THF), N,N-dimetil-formamida (DMF), N,N-dimetilacetamida (DMA), hexametilfosforamida (HMPA) o sulfolano”;

y están debidamente definidas en el Capítulo Descriptivo, página 3 línea 9 a página 4 línea 2, página 4 líneas 3 a 10 y página 4 líneas 11 a 25. Quisiera añadir que el incluir detalles adicionales que no hacen parte de las características técnicas esenciales de la invención constituiría en una limitación de la protección de la patente y restringiría el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho el solicitante.

5. En cuanto al uso del conector disyuntivo “o”, me permito aclarar que en el contexto de la invención no indica que es alternativo emplear un compuesto u otro sino que, por ejemplo en la Reivindicación 4, el disolvente polar se debe seleccionar del grupo que comprende alcohol metílico, alcohol etílico, iPrOH, THF, NMP, DMF, DMA y mezclas de los mismos. En otras palabras, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que, en el contexto de la invención, el conector “o” se refiere a que se debe seleccionar entre las opciones enlistadas en cada una de las reivindicaciones que contienen dicho conector. Por consiguiente, considero superada la objeción en cuestión.

6. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

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

Presento junto con este memorial el comprobante de pago de tasa adicional para el estudio de una reivindicación adicional.

IV. 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.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado conformado por 11 reivindicaciones;
2. Comprobante de pago de tasa por una reivindicación adicional.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

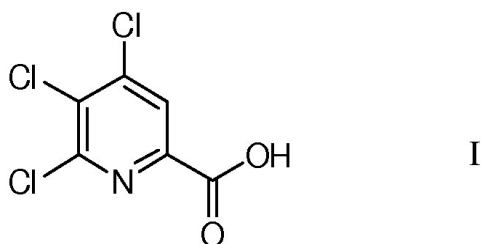
COLO-10975-0841-0387-5

SCO\SAR\ID-295267\WPC10975

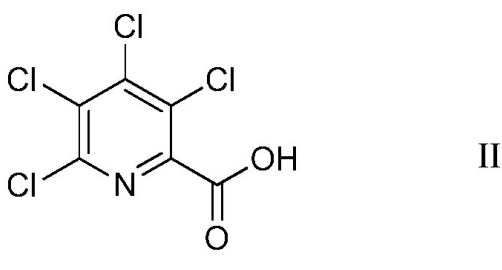
No. M-2017-295267\SCO

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un proceso para la preparación de ácido 4,5,6-tricloropicolínico (Fórmula I)



que comprende, dechloración selectiva del ácido 3,4,5,6-tetracloropicolínico (Fórmula II)



con zinc y un catalizador preparado a partir de un compuesto de níquel y un ligando bidentado en un solvente polar.

2. El proceso de la Reivindicación 1, en donde el compuesto de níquel es $\text{NiCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.
3. El proceso de la Reivindicación 1 o 2, en donde el solvente polar es acetona, acetonitrilo, sulfóxido de dimetilo (DMSO), alcohol etílico, alcohol metílico, alcohol isopropílico (*i*PrOH), N-metilpirrolidinona (NMP), tetrahidrofurano (THF), N,N-dimetilformamida (DMF), N,N-dimetilacetamida (DMA), hexametilfosforamida (HMPA) o sulfolano.
4. El proceso de la Reivindicación 3, en donde el solvente polar es alcohol metílico, alcohol etílico, *i*PrOH, THF, NMP, DMF, DMA o mezclas de los mismos.
5. El proceso de la Reivindicación 4, en donde el solvente polar es una mezcla de solvente polar con agua.
6. El proceso de una cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 5, en donde el solvente polar es N,N-dimetilformamida.

7. El proceso de la Reivindicación **5**, en donde el solvente polar acuoso es una mezcla de 75 a 95 por ciento en peso de solvente polar y de 5 a 25 por ciento en peso de agua.
8. El proceso de una cualquiera de las Reivindicaciones **1** a **7**, en donde el ligando bidentado es 6,6'-dimetil-2,2'-bipiridilo, 4,4'-dimetil-2,2'-bipiridilo, 5-metil-1,10-fenantrolina, 1,10-fenantrolina o 2,2'-bipiridina.
9. El proceso de la Reivindicación **8**, en donde el ligando bidentado es 2,2'-bipiridina.
10. El proceso de una cualquiera de las Reivindicaciones **1** a **9**, en donde el zinc es polvo de zinc (<150 μm) o polvo de zinc (<10 μm).
11. El proceso de una cualquiera de las Reivindicaciones **1** a **11**, en donde el pH de la solución es neutro o ácido.
