

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16104340

Asunto: Solicitud de patente para: ***“PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE COMPUESTOS PLAGUICIDAS”***

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 25 de abril de 2016

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

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 **15123**, notificado por fijación en lista el 24 de octubre de 2017.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por **25** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha reordenado el pliego reivindicatorio de manera que las nuevas reivindicaciones 1 y 2 corresponde a las anteriores reivindicaciones 6 y 11, con el fin de darle mayor claridad al pliego reivindicatorio.

“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

2. Se han modificado las reivindicaciones 3 (anterior reivindicación 4) y las 4 y 5 (anteriores reivindicaciones 3 y 2) de manera que se han eliminado los pasos a y b de la reivindicación 3 y el paso a) del proceso de las reivindicaciones 4 y 5.

3. Se han eliminado las anteriores reivindicaciones 5, 8, 9, 10, 12 y 22 con el fin de darle mayor claridad al nuevo pliego reivindicatorio.

4. Se han modificado las reivindicaciones 22 a 25 con el fin de darle mayor claridad al nuevo pliego reivindicatorio.

Por lo tanto, 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. A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD DEL TITULO

Con respecto a la objeción frente al título de la presente solicitud puesto que no corresponde con el objeto de la solicitud porque es demasiado general, se desea poner de presente que el título de la presente invención es lo suficientemente claro para una persona normalmente versada en la materia y por lo tanto no existe ninguna necesidad de incluir información específica en el mismo. Considerando lo anterior, esta objeción se debe tener por superada.

III. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción frente al pliego reivindicatorio dado que supuestamente es ambiguo, impreciso y carente de concisión, ya que se pretenden

reivindicar distintos procedimientos, tanto de plaguicidas, como de sus compuestos intermediarios y por ello no se puede comprender el objeto de la invención, se desea poner de presente que en conjunto a este documento se adjunta un nuevo pliego reivindicatorio en donde se han reordenado y reagrupado las nuevas reivindicación de manera que las reivindicaciones sean dependientes de la reivindicación 6, la cual consiste en un método para la obtención de tioéteres plaguicida de fórmula (3c) mediante diferentes pasos del proceso así como también se reivindican diferentes compuestos intermediarios. De esta manera, es claro que el nuevo pliego reivindicatorio presenta un concepto inventivo alrededor de la materia a proteger en la reivindicación 6. Considerando lo anterior, esta objeción se debe tener por superada.

2. Con respecto a la objeción frente al capítulo reivindicatorio no se mencionan todos los reactivos específicos que intervienen en las reacciones ni condiciones de reacción, sino que se hace de manera general y esto no permite caracterizar adecuadamente la invención, se desea poner de presente que la nueva reivindicación 1 (anterior reivindicación 6) reivindica un proceso que se encuentra correctamente caracterizado y por lo tanto no es necesario incluir todos y cada uno de los reactantes que participan en él. Adicionalmente, la expresión “oxidar” es completamente clara para una persona normalmente versada en la materia y representa una limitación de ese paso del proceso puesto que implica que sólo un grupo limitado de compuestos químicos serán los apropiados para llevar a cabo dicha reacción. Considerando lo anterior, esta objeción se debe tener por superada.

3. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1, 3, 4, 9, 11 y 12 dado que contienen las expresiones poco concisas como “en condiciones básicas”, “oxidar”, “nitrar”, “oxidar”, “reducir”, se desea poner de presente que estos términos describen el propósito general de los pasos reivindicados en el proceso de la presente invención. Adicionalmente, se desea poner de presente que el solicitante tiene derecho a reclamar protección por el concepto inventivo completo desarrollado, que en la

presente solicitud corresponde al método, sin necesidad de especificar las condiciones de cada etapa. Consecuentemente, las reivindicaciones dirigidas a un método no necesitan enumerar elementos no esenciales de la invención, sino solo las características que los distinguen de la técnica anterior. Proporcionar detalles adicionales limitaría la protección de la solicitud de patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho equitativamente. Considerando las aclaraciones anteriores, esta objeción se debe tener por superada. Considerando lo anterior, esta objeción se debe tener por superada.

4. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 5, 6 a 31 puesto que pretende reivindicar un plaguicida (3b) que se obtiene haciendo reaccionar intermediarios que se sintetizan en las reivindicaciones que la preceden, se desea poner de presente que el nuevo pliego reivindicatorio que se adjunta a este documento ha sido reordenado, de manera que las reivindicaciones sean dependientes de la reivindicación 6, la cual consiste en un método para la obtención de tioéteres plaguicida de fórmula (3c) mediante diferentes pasos del proceso así como también se reivindicán diferentes compuestos intermediarios. De esta manera, es claro que el nuevo pliego reivindicatorio presenta un concepto inventivo alrededor de la materia a proteger en la reivindicación 6. Considerando lo anterior, esta objeción se debe tener por superada.

5. Con respecto a la objeción frente las reivindicaciones 13 a 26 porque no son claras, dado que se reclaman de manera independiente, pero realmente deberían hacer parte de un solo concepto inventivo, se desea poner de presente que dichas reivindicaciones han sido modificadas de manera que el preámbulo ha cambiado con el fin de aclarar que los compuestos allí reivindicados son útiles en la obtención de tioéteres plaguicida de fórmula (3c). Considerando las modificaciones realizadas, esta objeción se debe tener por superada.

6. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 21, 22 a 31 dado que menciona el término *“en presencia de una base, en presencia de un solvente aprótico polar y en presencia de un aditivo”*, se desea poner de presente que dichas expresiones no son necesarias especificarlas aún más puesto que una persona normalmente versada en la materia, estaría en capacidad de entender y reproducir el método reivindicado empleando la base, el solvente aprótico polar y el aditivo adecuados de acuerdo a sus conocimientos de química orgánica fundamentales y con base en los compuestos divulgados en la descripción de la presente solicitud. Considerando lo anteriormente expuesto, esta objeción se debe tener por superada.

IV. 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. Subsidiariamente, en caso de que su despacho considere que la modificación introducida al pliego amerita revisión adicional, solicito un segundo examen de patentabilidad de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución 3719 de 02 de febrero de 2016, para lo cual realizo el pago de tasa correspondiente.

V. ANEXOS

1. Nuevo pliego reivindicatorio conformado por **25** reivindicaciones.
2. Pago en línea correspondiente a solicitud de segundo examen de patentabilidad.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908 del C.S.J.

COLO-10975-0841-0326-3
DPG\DPG\ID-299388\WPC10975
No. M-2018-299388\DPG