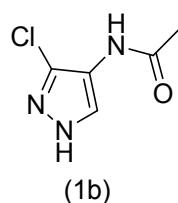


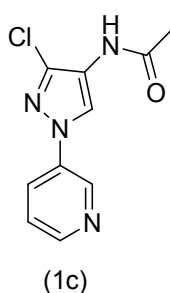
CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Una molécula que contiene la siguiente fórmula



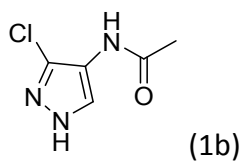
N-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-ilo)acetamida

2. Una molécula que contiene la siguiente fórmula

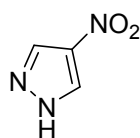


N-(3-cloro-1-(piridina-3-ilo)-1*H*-pirazol-4-ilo)acetamida

3. Un proceso para la preparación de una amida (1b)



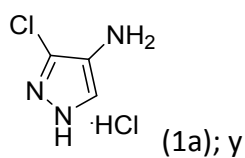
que incluye (a) halogenar y reducir 4-nitropirazol



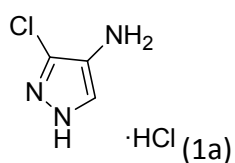
con ácido hidrocórico concentrado a una temperatura que oscila desde de 10 °C a 20 °C

con 1 a 4 equivalentes de trietilsilano y 1 a 10 por ciento del peso de paladio sobre

alúmina para proporcionar 3-cloro-1*H*-pirazol-4-hidrocloruro amina (1a)

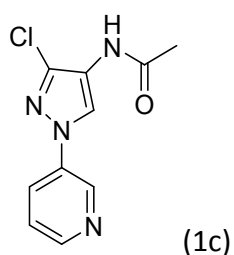


(b) monoacilación selectiva de 3-cloro-1*H*-pirazol-4-hidrocloruro amina (1a)

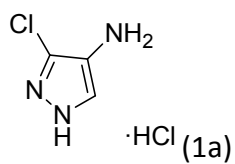


con anhídrido acético en presencia de una base, para obtener una amida (1b).

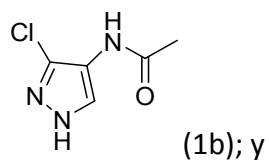
4. Un proceso para la preparación de *N*-(3-cloro-1-(piridina-3-yl)-1*H*-pirazol-4-yl)acetamida (1c)



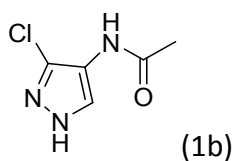
que contiene (a) monoacilación selectiva de 3-cloro-1*H*-pirazol-4-hidrocloruro amina (1a)



con anhídrido acético en presencia de una base para obtener una amida (1b)



(b) hacer reaccionar *N*-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-yl)acetamida (1b)



con una halopiridina adecuada en presencia de una sal de cobre, una amina, y una base para proporcionar *N*-(3-cloro-1-(piridina-3-yl)-1*H*-pirazol-4-yl)acetamida (1c).

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. 16-128.697

Asunto: Solicitud de patente para: PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE
DERIVADOS DE PIRIDINA CLORADA COMO COMPUESTOS
PESTICIDAS, TIOETER Y SULFÓXIDOS

Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 17 de mayo de 2016

RESPUESTA AL PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

ANDRÉS RICNÓN 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 11038, notificado por fijación en lista el 17 de septiembre de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad, apporto un Capítulo Reivindicatorio Modificado, conformado por 4 Reivindicaciones, en las que se han eliminado de la Reivindicación 3 la expresión “*alrededor de*” y se ha corregido el error de traducción “*4-nitropirazole*” a “*4-nitropirazol*”. Estas modificaciones se hacen con el fin de dar mayor claridad al alcance de la Invención.

Me permito resaltar que estas modificaciones se ajustan completamente a lo establecido por el Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

En cuanto a la objeción hecha por el Examinador debido a que el Capítulo Reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en el Capítulo Descriptivo. Deseo señalar que

dentro del ámbito de las patentes es un hecho conocido que los ejemplos específicos son únicamente ilustrativos y de ninguna manera limitan el alcance de la invención desarrollada. Así mismo, un inventor está en todo su derecho de reclamar protección para la totalidad el concepto inventivo desarrollado, el cual en este caso corresponde al proceso para la preparación de una amida. Por otra parte, vale la pena resaltar que no hay arte previo citado por el Examinador el cual afecte la patentabilidad de la presente Invención. Así entonces, no existe obligación alguna de realizar una limitación exclusivamente a las modalidades o compuestos que se encuentren probados o sustentados en los ejemplos. De hecho, la propia Guía Para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo De Utilidad (Guía de la SIC) en su numeral 2.7.2 establece que:

“...la presentación de ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas especies se mencionen en la descripción.” pp. 93

En este orden de ideas, restringir la materia reclamada únicamente a los procesos de síntesis ensayados dentro de los ejemplos limitaría injustificadamente el alcance de la protección al cual el inventor tiene derecho. De hecho, reclamar un compuesto representado por la formula Ia, Ib con sitios específicos de sustitución, son generalizaciones razonables de los ejemplos específicos revelados dentro del Capítulo Descriptivo, y dichos ejemplos proporcionan soporte suficiente para toda la materia reclamada en la presente invención, lo que es aún más claro a la luz de que no hay arte previo que anteceda la invención aquí reclamada.

En cuanto a la observación hecha por el Examinador relacionada con la claridad de las Reivindicaciones 3 y 4, las cuales mencionan un método pero no mencionan las condiciones de las etapas. En primer lugar, difiero de la opinión del Examinador debido a que tanto la Reivindicación 3 como la 4 muestran y describen claramente condiciones de operación, proporciones equivalentes de los compuestos involucrados y etapas de síntesis definidas y conocidas en la técnica. En el caso de la Reivindicación 3 y 4, por ejemplo, se indica que los componentes principales de la síntesis son:

- *Reivindicación 3:* 4-nitropirazol, ácido hidrolórico, trietilsilano, paladio sobre alúmina, 3-cloro-1*H*-pirazol-4-hidrocloruro amina (1a) y anhídrido acético en presencia de una base.
- *Reivindicación 4:* 3-cloro-1*H*-pirazol-4-hidrocloruro amina (1a), anhídrido acético, *N*-(3-cloro-1*H*-pirazol-4-yl)acetamida (1b), halopiridina adecuada en presencia de una sal de cobre, una amina y una base

Adicionalmente, en la Reivindicación 3 se establece que el trietilsilano esta en una proporción de 1 a 4 equivalentes y que la reacción se da con ácido hidrolórico concentrado a una temperatura que oscila desde de 10 °C a 20 °C

En segundo lugar, el Solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distinguan del arte previo. Incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho el solicitante y más aun cuando no hay arte previo citado, como en este caso en particular.

En relación con las expresiones “*base*”, “*sal de cobre*”, “*una amina*”. Dichas expresiones son perfectamente claras para cualquier persona normalmente versada en la materia y globalmente aceptada en la práctica de patentes. Por otra parte, respetuosamente llamo la atención del Examinador en cuanto al hecho de que estas expresiones deben leerse en el contexto de la invención y no como expresiones separadas o términos independientes, en el caso particular de la expresión “*sal de cobre*” por favor tenga en cuenta que no se especifica cual sal de cobre es porque al ser un catalizador también depende de la halopiridina que se escoja, en términos prácticos y conocidos ampliamente en la técnica estos compuestos ayudaran a que la cinética de la reacción sea favorable pero no intervienen en la formación del producto final.

En cuanto a la expresión. “*desde alrededor de*”, llamo la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio modificado en el cual se retira esta expresión. Por lo cual se debe dar por superada dicha objeción.

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 TÍTULO DE LA SOLICITUD

Respecto de la observación concerniente al título, el Solicitante aporta un nuevo título únicamente para darle claridad a la materia reclamada

*“PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE PIRIDINA CLORADA COMO
COMPUESTOS PESTICIDAS, TIOETER Y SULFÓXIDOS”*

Dicho título, guarda correspondencia con los términos utilizados en el Capítulo Reivindicatorio y Descriptivo de la presente solicitud.

IV. PETICIÓN

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Dirección de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 4 reivindicaciones;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-10975-0841-0331-3
DRS\DRS\ID-303747\WPC10975
No. M-2019-303747\DRS