

Señora

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

E.

S.

D.

Re.:Expediente No. **NC2022/0008527**

Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para: “**PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALFA-HIDROXIÉSTERES MEDIANTE REACCIONES DE ACOPLAMIENTO DE GRIGNARD Y TIOLACIÓN**”

Solicitante: KEMIN INDUSTRIES, INC.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada los solicitantes del asunto citado en la referencia, en atención a su oficio **No. 4058** notificado el 27 de marzo de 2025, me permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera:

1. Modificación a las Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 34 de la Decisión 486 y en vista de las observaciones realizadas por el Examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego reivindicatorio conformado por treinta y dos (32) reivindicaciones. Las modificaciones introducidas son las siguientes:

- En la reivindicación 6 se ha realizado la corrección para especificar que el reactivo vinílico de Grignard es de Fórmula (A) y no de Fórmula (C).
- Se han excluido del pliego reivindicatorio las reivindicaciones iniciales 25 a 31 y 39 a 45.

- El preámbulo de la reivindicación inicial 33 (nueva reivindicación 26) ha sido modificado y ahora divulga:

“26. Un método para preparar un compuesto de *Fórmula (I)* de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto de *Fórmula (I)* es un compuesto de *Fórmula (I-A)*: (...)”

- En la reivindicación inicial 33 (nueva reivindicación 26) se ha excluido el paso de “(...) esterificar ácido oxálico con isopropanol para formar oxalato de diisopropilo (...)”
- Se ha incluido la nueva reivindicación 27 que divulga además el paso de *esterificar ácido oxálico con isopropanol para formar oxalato de diisopropilo*.
- Se ha reenumerado la totalidad del pliego reivindicatorio y la numeración de las dependencias de las reivindicaciones de conformidad con las modificaciones mencionadas.

El soporte para las nuevas reivindicaciones presentadas se encuentra en la descripción y en el pliego reivindicatorio tal y como fueron presentados inicialmente.

Se establece entonces que las nuevas reivindicaciones se encuentran debidamente soportadas en la Descripción y en las Reivindicaciones, según se allegaron inicialmente.

2. Pago por Nuevo Examen de Patentabilidad

Teniendo en cuenta lo mencionado en el literal d), de la sección 1.2.2.5.1., del Título X de la Circular Única, así como las modificaciones introducidas a las reivindicaciones en esta oportunidad, se presenta junto con este escrito, copia del recibo de la tasa por un nuevo examen de patentabilidad.

Se solicita atentamente tener en cuenta este pago y llevar a cabo un nuevo examen de patentabilidad.

3. Sobre la Claridad y Concisión de las Reivindicaciones, Excepciones a la Patentabilidad y Usos

Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas a las reivindicaciones, es posible establecer que éstas resultan más claras y concisas. En particular:

- 3.1. Con respecto a la objeción formulada a las reivindicaciones 39 a 41 y 44 por no ser patentable al referirse a un método terapéutico, se pone de presente que dichas reivindicaciones han sido excluidas del pliego reivindicatorio actual y, por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- 3.2. Con respecto a la objeción formulada a las reivindicaciones 42 y 43 por referirse a un uso del producto reivindicado, se pone de presente que dichas reivindicaciones han sido excluidas del pliego reivindicatorio y por lo tanto la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- 3.3. Se ha corregido un error obvio en la traducción de la reivindicación 6, ya que el reactivo vinílico de Grignard es de fórmula (A) y no de fórmula (C).

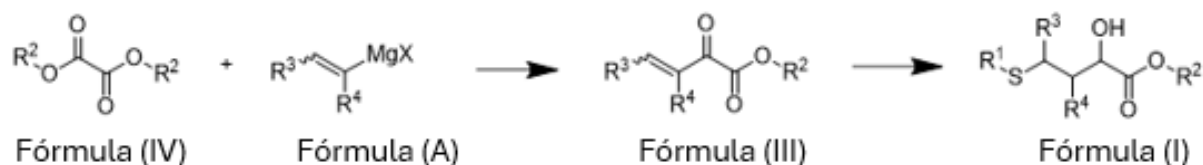
De esta manera, el objeto del nuevo pliego reivindicatorio es claro y conciso.

4. Sobre la Unidad de Invención

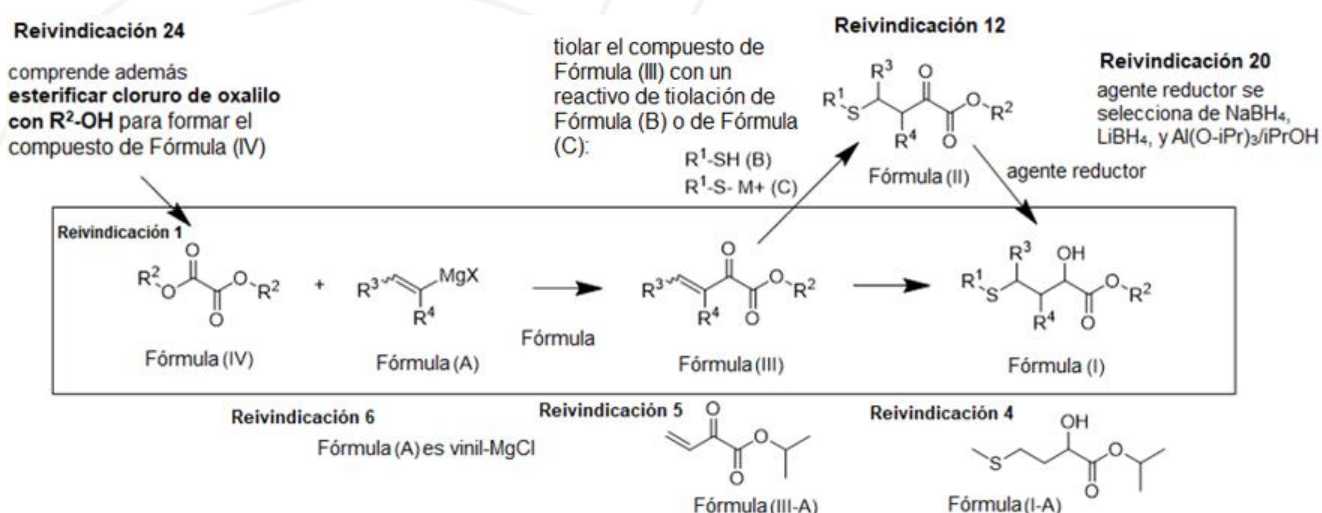
Como se puede observar, el nuevo pliego reivindicatorio que acompaña este memorial, incluye a las reivindicaciones 1-24 originalmente presentadas (que pertenecen al Grupo Inventivo 2 definido por el Examinador en el Oficio que se contesta) y a las reivindicaciones 32 a 38 originalmente presentadas (donde las reivindicaciones 33 a 38 pertenecen al Grupo Inventivo 4 definido por el Examinador en el Oficio que se contesta; y la reivindicación 32 originalmente presentada describe que el compuesto de Fórmula (III) que interviene en el método de la reivindicación 1, es en particular un compuesto específico de Fórmula (III-A)).

Todas estas reivindicaciones (las nuevas reivindicaciones 1-32) comparten un mismo concepto inventivo común que es la preparación de un compuesto de Fórmula (I).

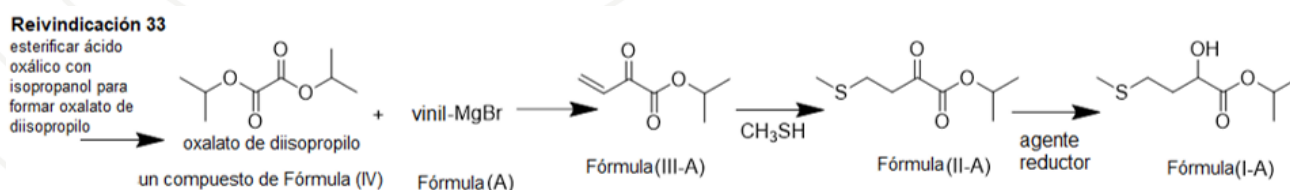
El esquema de reacción de la reivindicación 1 es:



Para mayor detalle, a continuación, se ilustra el esquema de reacción para el proceso que involucra a todas las reivindicaciones 1-24 originalmente presentadas:

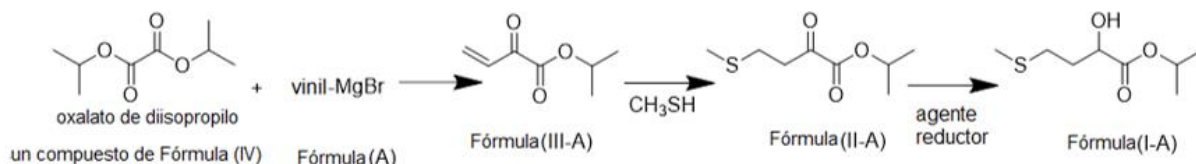


La reivindicación original 33 (dirigida a la preparación de un compuesto de Fórmula (I-A) que es un caso específico de compuesto de Fórmula (I))

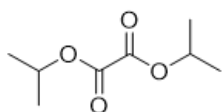


se ha dividido en dos reivindicaciones: la nueva reivindicación 26 y la nueva reivindicación 27.

La nueva reivindicación 26 se ha vuelto dependiente de la reivindicación 1, toda vez que las reacciones descritas en ella permiten obtener un compuesto de Fórmula (IA) que es un compuesto específico de Fórmula (I).



De manera similar a la reivindicación 24, la nueva reivindicación 27 describe la preparación de un compuesto de Fórmula (IV) específico que es en particular el oxalato de diisopropilo:



Nótese que cuando en la Fórmula (IV) R^2 es isopropilo, el compuesto de Fórmula (IV) es oxalato de diisopropilo.

En consecuencia, el nuevo pliego reivindicatorio que se presenta en esta oportunidad (nuevas reivindicaciones 1-32) cumple con el requisito de unidad de invención, según se define en el Artículo 25 de la Decisión 486, superándose la objeción respectiva.

No obstante lo anterior, el Solicitante se reserva el derecho de presentar la materia no incluida en esta oportunidad en solicitudes divisionales posteriores.

5. Sobre el Estado de la Técnica y la Novedad

El Examinador ha citado el documento D1: CN105175443 como fundamento para objetar la novedad del Grupo Inventivo 1, correspondiente a la reivindicación inicial 45, la cual ha sido excluida del nuevo pliego reivindicatorio.

En vista de lo anterior, consideramos que la objeción por falta de novedad no es aplicable a las presentes reivindicaciones.

Solicitamos respetuosamente al Despacho que se lleve a cabo un nuevo examen de patentabilidad sobre el nuevo pliego reivindicatorio (reivindicaciones 1 a 32), el cual presenta un único concepto inventivo común, como ya se ha demostrado, y que además cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo frente al Estado de la Técnica.

6. Conclusión

En vista de las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisión 486.

7. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por treinta y dos (32) reivindicaciones.
- Copia del recibo por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.
- Copia del recibo por concepto de modificaciones a las reivindicaciones.

Señora Directora,



Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. **39.779.654** de Bogotá

T.P.A. No. **70.819** del C.S.J.

Calle 117 No. 5A-35 - Bogotá, D.C.

Teléfono: 7560770

Bogotá, D.C.
dpaf
P5875



**Superintendencia de
Industria y Comercio**

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT: 800.176.089-2

COMPROBANTE DE RECAUDO SISTEMA SIPI

Radicado: NC2022/0008527

Recibo: 25-156304

Fecha: 19/06/2025

CASTELLANOS & CO

NI: 8.001.746.411

Pago PSE No: 1123963

CUS: 1565497260

Patente PCT

PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALFA-HIDROXIÉSTERES MEDIANTE REACCIONES DE
ACOPLAMIENTO DE GRIGNARD Y TIOLACIÓN

Detalle del pago

Id.	Rentístico	Concepto y Servicio	Cant.	Val. Unit.	Subtotal
1	50005-01-01	Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 1,522,000	\$ 1,522,000
2	50005-01-03	Modificaciones / Correcciones al registro Patente PCT (DESCUENTO INTERNET)	1	\$ 225,000	\$ 225,000
TOTAL					\$ 1,747,000