

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 10-123067- -00007-0000

Fecha: 2013-06-06 13:59:43 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 5

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y CO

E. S. D.

REF. Expediente No.: 10-123.067
Patente de Invención: "ADITIVOS DE ENCOLADO PARA EL PAPEL,
SU PROCESO DE PREPARACIÓN, Y SU USO"
PCT: PCT/EP2009/054931
Clasificación Int.: C07D 307/60
Solicitante: AKZO NOBEL N.V.

RESPUESTA A REQUERIMIENTO

OFICIO NO.4708 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA DE 12 DE MARZO 2013

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17'192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad AKZO NOBEL N.V., domiciliada en Velperweg 76, NL- 6824 BM Arnhem, Países Bajos; conforme al poder que para todos los efectos relacionadas con la Propiedad Industrial me fue conferido por la citada compañía, debidamente reconocido por su Despacho; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No.4708, notificado por Estado el 12 de Marzo de 2013, me permito:

Manifiestar:

I- En el informe oficial emitido sobre la presente solicitud, se han realizado las objeciones que a continuación se resumen:

1. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art. 14 y 21 D 486)

El uso de la reivindicación 11 no es patentable, de acuerdo con el artículo 14.

2. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Expresiones como "al menos", reivindicaciones 1, 8 y 12, no limitan correctamente el alcance de dichas reivindicaciones porque no presentan un límite máximo para las características técnicas tratadas. Se requiere establecer un rango concreto para dichas características.

Expresiones como: "preferiblemente" o "mucho más preferiblemente", reivindicaciones 1, 4, 8, 9 y 12, precediendo una característica no son limitativas, porque hacen opcional a la característica y no limitan el alcance de las reivindicaciones. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

Se sugiere especificar el tipo de proporción de que trata la reivindicación 10, si está es másica, molar, etc.

Las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente 12, aunque están redactadas de manera inversa, son básicamente las mismas que presenta la reivindicación independiente 1. Por lo tanto, se requiere retirar la reivindicación 12 y su reivindicación dependiente 13 o hacer la aclaración pertinente.

3. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: mayo 15 de 2008 y teniendo en cuenta dicha fecha se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con la solicitud pero no se encontró alguno relevante que afecte su patentabilidad. De modo que se recomienda a la solicitante realizar cuidadosamente las correcciones sugeridas en éste requerimiento para continuar con el trámite.

La solicitante comprenderá que la Oficina podrá realizar una nueva búsqueda según las modificaciones que se presenten como respuesta a éste requerimiento.

4. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Los requisitos de patentabilidad de la reivindicación independiente 1 y sus reivindicaciones dependientes 2 a 10, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 5 del presente requerimiento.

II.- En contestación a las observaciones anteriores, me permito manifestar lo siguiente:

a. Sobre las reivindicaciones:

- Acompañamos a esta respuesta un nuevo capítulo reivindicatorio (1-10), en el cual todas las reivindicaciones se encuentran sustentadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada, y conforme lo establece el Artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

En el nuevo capítulo reivindicatorio, las enmiendas que se han introducido son las siguientes:

- El examinador considera que la reivindicación 11 no es patentable conforme lo establece el artículo 14 de la D486. Teniendo en cuenta lo anterior se elimina la reivindicación 11.

- La expresión "al menos" ha sido eliminada de las reivindicaciones 1 y 8.

- En la reivindicación 1, la expresión "al menos" ha sido sustituido por rangos específicos de 30 - 100% en peso de alfa-olefina y el 15 - 100% de alfa-olefina siendo isómero de vinilideno.

- Las expresiones limitativas han sido eliminadas de las reivindicaciones 1, 4, 8, y 9 tal y como lo sugiere el examinador.

- En la reivindicación 10 se especifica la porción entre la olefina y el anhídrido cíclico de un ácido dicarboxílico insaturado, de acuerdo a la descripción, para que sea una porción molar.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 3 de 3

Expediente No. 10-123067

- El examinador considera que la reivindicación independiente 12 y su dependiente 13 redactan básicamente la reivindicación independiente 1. Teniendo en cuenta lo anterior se han eliminado de las reivindicaciones 12 y 13 del capítulo.

b. Determinación del Estado de la Técnica

Teniendo en cuenta que no se encontró ningún documento relevante que afecte su patentabilidad, y como se realizaron las enmiendas sugeridas por el examinador cuidadosamente, consideramos que se han cumplido a cabalidad los requerimientos establecidos por la Decisión 486 para que se continúe con el trámite respectivo.

Adicionalmente, las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio no contienen materia diferente a la presentada inicialmente para que se considere realizar una nueva búsqueda de antecedentes.

Por lo anteriormente expuesto, las reivindicaciones definen la materia que se desea proteger siendo claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción y no está comprendida en el estado de la técnica, conforme lo establece el Art. 14, 16, 18, 28 y 30 de la Decisión 486.

De manera atenta solicito a su Despacho, tener en cuenta todos y cada una de las consideraciones expuestas anteriormente, al momento de estudiar el presente caso.

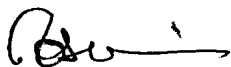
III. Anexo:

i. Capítulo reivindicatorio.

IV. Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del examinador y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, solicito muy amablemente a su Despacho, continuar con el trámite, y en caso contrario se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

**T.P. 50.007 de Consejo Superior
de la Judicatura.**

COD. 4134

REIVINDICACIONES

1. Proceso para la preparación de un compuesto de anhídrido cíclico de alqueno sustituido que comprende los pasos de
 - (i) someter uno o más hidrocarburos $C_6 - C_{28}$ olefinicamente insaturados de los cuales 30 - 100% por peso es alfaolefina y con 15 - 100%, por peso de dicha alfaolefina es isómero de vinilideno a un paso de isomerización de doble enlace al ponerlos en contacto con un catalizador que comprende un metal alcali en un portador, y
 - (ii) hacer reaccionar los hidrocarburos $C_6 - C_{28}$ olefinicos isomerizados resultantes con un anhídrido cíclico de un ácido dicarboxílico insaturado para formar el compuesto de anhídrido cíclico de alqueno sustituido.
2. El proceso de acuerdo con la reivindicación 1 en donde el anhídrido cíclico de un ácido dicarboxílico insaturado se selecciona entre el grupo compuesto por anhídrido maléico, anhídrido itacónico, y anhídrido citracónico.
3. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde está presente un neutralizador radical durante el paso (ii), siendo seleccionado dicho neutralizador radical entre compuestos aromáticos de hidroxilo y compuestos aromáticos amino.
4. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el hidrocarburo olefinicamente insaturado es un hidrocarburo $C_{14} - C_{24}$ olefinicamente insaturado, o una mezcla de hidrocarburos C_{16} y C_{18} olefinicamente insaturados.
5. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el catalizador comprende como metal alcali, sodio o potasio, solos o en combinación con un compuesto del otro metal.
6. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el portador se selecciona entre el grupo compuesto por óxido de aluminio, dióxido de silicio, óxido de magnesio, dióxido de silicio-óxido de

aluminio, dióxido de silicio-óxido de aluminio-óxido de magnesio, dióxido de titanio, dióxido de zirconio, bauxita, arcillas, piedra pómez, carbón activado, y tamices moleculares.

7. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el metal alcali está presente en el catalizador en una cantidad de 1 - 30% por peso, basándose en el peso del portador.
8. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el portador de alúmina es gama-alúmina.
9. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el paso de isomerización se lleva a cabo bajo una atmósfera inerte a una temperatura de entre 10 y 200°C.
10. El proceso de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores en donde el paso (ii) se realiza a una temperatura de entre 150°C y 300°C, y en donde la proporción molar entre la olefina y el anhídrido cíclico de un ácido dicarboxílico insaturado está entre 0.8 – 2.0 y 1.