SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11-159789- -4 **FECHA**: 2013-06-20 09:12:24
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES **EVE:** 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II **FOLIOS**: 5
ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 11-159789- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 519
Oficio: 10669
Folios: 5

Patente de Invención	X			Patente de Modelo de Utilidad	
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	X	Capítulo I	X	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2010/038408				
Fecha de Presentación Internacional	11/06/2010				

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripción:	Rad. N° 11-159789-00000-0000	22/noviembre/2011
Reivindicaciones:	Rad. N° 11-159789-00000-0000	22/noviembre/2011
Dibujos:	Rad. N° 11-159789-00000-0000	22/noviembre/2011
Prioridad:	US 61/268, 414 US 61/311,190	13/junio/2009 5/marzo/2010

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de Prioridad porque:
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486).
Y su contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto se estudiarán las reivindicaciones 1 a 58.

Título de la solicitud: "Producción de ácido adípico y derivados a partir de materiales que contienen carbohidratos" (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en métodos escalables industrialmente para la conversión selectiva y comercialmente significativa de enlaces simples de carbono-oxígeno en enlaces de carbono-hidrógeno, especialmente aplicados en la producción de productos químicos a partir de sustratos que contienen polihidróxilo y especialmente para la producción de productos químicos a partir de materiales biorenovables que contienen polihidroxilo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona procesos para preparar un producto de ácido adípico a partir de materiales biorenovables que comprende polihidroxilo.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C07C 51/235; C07C 51/377; C07D 223/10; 08G 69/26; C07C211/12.

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

Las reivindicaciones 37 a 42, 44 1 49 y 51 a 53, presentan el uso dado al proceso de producción de ácido adípico objeto de solicitud de patente, por lo cual no son patentable de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 5, 8, 14 a 17, 18 a 20, 22, 25, 28 a 32, 35, 44, 47, 48, 51, 55, 57 y 58 no son claras porque utilizan términos indefinidos como *"al menos una porción", "al menos", "aproximadamente", "en parte",* los cuales son imprecisos y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

La reivindicación 55 no es clara ya que no se presenta una secuencia de etapas que transformen un materia sólida, líquida o gaseosa, lo cual se evidencia en los siguientes pasos: al menos una porción de la glucosa se convierte en glucorolactona.

Las reivindicaciones 1 y 35 presenta ventajas o efectos del proceso para preparar un producto de ácido adípico así *"para convertir al menos una porción del sustrato de hidrodesoxigenación en un producto de ácido adípico", "para convertir al menos una porción de la glucosa en ácido glucárico o derivado del mismo", "para convertir al menos una porción del ácido glucárico o derivado del mismo en un producto de ácido adípico",* lo cual no es permitido. Las reivindicaciones deben caracterizar un procedimiento por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (solida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos

6. **Unidad de invención** (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a dos, grupos inventivos.

Los grupos inventivos están definidos por las siguientes características esenciales:

1° Proceso para preparar un producto de ácido adípico (Reivindicaciones 1 a 18, 32 a 53, 56 y 58).
2° Proceso para preparar ácido glucárico o un derivado del mismo (Reivindicaciones 19, 31 y 57).

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como

dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

7. 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: 13 de junio de 2009 y, consultadas las fuentes documentales y bases de datos a las que tiene acceso esta oficina, no se encontró documento alguno que anticipe el objeto de esta solicitud.

8. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad del capítulo reivindicatorio Rad. N° 11-159789-00000-0000 no se encuentran afectados. Sin embargo se requiere que el señor solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 5 de éste requerimiento.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de sesenta (60) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.

JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-06-25

Elaboró: Cindy Stephany Rojas Garcia
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro
Revisó: Jose Luis Salazar Lopez