

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 11-160753- -4	FECHA: 2013-06-05 12:58:54
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: 11-160753- -4
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 9948
 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/US2010/038419				
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:	Folios 8 a 30	23/noviembre/2011
Reivindicaciones:	Folios 31 a 38	23/noviembre/2011
Prioridad:	US 61/268,414	13/junio/2009

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta 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. De acuerdo a lo anterior, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 51.

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

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar procesos nuevos a escala industrial para la conversión selectiva y comercialmente significativa de enlaces simples de carbono-oxígeno en enlaces de carbono-hidrógeno, especialmente con la producción de químicos a partir de ácido pentárico (y/o derivados de éste) como por ejemplo, ácido xilárico y especialmente para la conversión de pentosa (por ej. xilosa y arabinosa) en intermedios químicos valiosos como por ejemplo ácido glutámico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona procesos para preparar un producto de ácido glutámico a partir de un sustrato de estructura principal C5.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 C 55/12, 59/285, C 08 G 63/16.

4. De la solicitud de patente

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

Se recuerda que una reivindicación independiente de método debe estar definida como una serie de etapas secuenciales y lógicas donde se transforma una materia física y las condiciones de dichas etapas. Por lo tanto, se requiere que dichas reivindicaciones especifiquen todas las características técnicas que se consideran esenciales en la resolución del problema técnico planteado, condiciones del método tales como: las presiones, temperaturas, tipo de catalizador de hidrodesoxigenación, fuente halógena.

La reivindicación 1 no está correctamente definida ya que se presentan innumerables posibilidades para el sustrato de estructura principal C5. Se requiere que se limiten las opciones de dicho compuesto a aquellas que encuentran soporte en el capítulo descriptivo.

La expresión: “*derivados de estos ácidos y mezclas de estos*”, reivindicación 4, no limita el alcance de la invención. Se requiere especificar cuáles son los derivados y posibles mezclas de los ácidos mencionados en dicha reivindicación.

Términos tales como: “*aproximadamente*”, “*esencialmente*”, “*sustancial*”, “*sustancialmente*”, “*principalmente*”, “*alrededor de*”; reivindicaciones 15 a 18, 20, 21, 29 a 31 y 51, son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.

Expresiones como: “*al menos*”, *por lo menos*, *más de*, ó similares, reivindicaciones 16 y 29, no limitan correctamente el alcance de dichas reivindicaciones porque no presentan un límite máximo para las características técnicas tratadas. Se sugiere sustituir la expresión “*al menos*”, en dichas reivindicaciones, por un rango concreto.

El término: “*convertir*”, en las reivindicaciones 33, 38, 39, 42 y 43, es muy general, no definiendo correctamente las características técnicas allí tratadas ya que no se especifica cómo se realizan dichas etapas del proceso. Se requiere reemplazar dicho término por expresiones que especifiquen con claridad las etapas del proceso a reivindicar.

La expresión: “*la fuente de pentosa*”, reivindicación 33, no encuentra el adecuado soporte previo. Se sugiere reemplazar el término: “*la*” por el término: una, en dicha expresión.

Las reivindicaciones 38 a 42, no están correctamente caracterizadas como reivindicaciones de método o proceso ya que no están definidos como una serie de etapas secuenciales y lógicas donde se transforma una materia física y las condiciones de dichas etapas. Además, dichas reivindicaciones presentan falsa dependencia con las reivindicaciones 1 a 19 ó 33 a 37. Se requiere definir cada una de estas reivindicaciones como una reivindicación independiente definida como una serie de etapas, especificando claramente las condiciones de cada una de dichas etapas.

La expresión: “*medios quimio-catalíticos*”, reivindicaciones 42 y 43, es ambigua. Se requiere especificar dicha expresión.

Una reivindicación de producto debe estar caracterizada por sus características técnicas estructurales, es decir, su composición (componentes y sus proporciones), la disposición de dichos componentes en el producto y/o los materiales de dichos componentes. Tomando en cuenta lo anterior, las reivindicaciones 47 a 50 están incorrectamente definidas en términos del proceso de fabricación del producto; por lo tanto, se requiere que sean retiradas del capítulo reivindicatorio. Se recuerda que una reivindicación de producto, sólo puede ser definida en términos de su proceso de fabricación sí: el producto es nuevo e inventivo y no se puede definir por sus características estructurales.

Se sugiere reemplazar el término: “*Un*”, que se presenta iniciando el preámbulo de la reivindicación 51, por el término: El, ya que se trata de una reivindicación dependiente.

El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo número de reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger. Se sugiere reducir el número de reivindicaciones independientes y presentar las características técnicas particulares en las reivindicaciones dependientes que se consideren necesarias.

Se recuerda que una reivindicación no debe estar caracterizada en términos de usos, resultados a obtener, efectos o ventajas.

5. Unidad de invención (Art. 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención porque se refiere a 2 grupos inventivos.

Grupo 1: Reivindicaciones 1 a 19, 33 a 37 y 42 a 46; relacionado con procesos para preparar un producto de ácido glutárico; y

Grupo 2: Reivindicaciones 20 a 32 y 51; relacionado con un proceso para preparar un sustrato de estructura principal C5.

Se le sugiere a la 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.

6. 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: junio 13 de 2009 y teniendo en cuenta dicha fecha se realizó la búsqueda en el estado de la técnica de documentos relacionados con el Grupo 1, mencionado en el anterior numeral, 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.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad (Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial) del Grupo 1: Reivindicaciones 1 a 19, 33 a 37 y 42 a 46, no se encuentran afectados. Sin embargo, se requiere que la solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en los numerales 4 y 5 del presente 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 2013-06-11

Elaboró: Eduardo Monroy Vega
Revisó: Leonardo Rojas Vega