

Rta Art 45
1386-P
Of. 12554



Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Exp) : **2021-NC2021/0008249**
Respuesta Oficio : **12554**
Nuestra Ref. : **1386-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FONDO (ART 45 D486)

MILENA MEJIA OSORIO, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC 42.150.298 y TP 196.033, abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad de apoderado del solicitante UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de patentabilidad del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

1. De la solicitud de patente

El examinador objeta la claridad del capítulo reivindicatorio. Con el fin de subsanar las objeciones del examinador, el solicitante presenta un nuevo capítulo reivindicatorio en donde se han hecho las siguientes modificaciones y correcciones:

- i. Se modifica la reivindicación 1 para incluir los parámetros del proceso.
- ii. Se corrige la reivindicación 5, nueva reivindicación 4, para cambiar la expresión “II”, por “el”, acogiendo la sugerencia del examinador.



COLOMBIA - Bogotá
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín
Cil 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com

2. Examen de patentabilidad

El examinador objeta el nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de los documentos D1 y D2. Al respecto, el solicitante hace las siguientes observaciones y aclaraciones:

- a. En primer lugar, respecto al documento D1, el solicitante llama la atención del examinador a lo establecido por el artículo 17, literal a), de la Decisión 486, el cual dice lo siguiente:

“Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente; (...)”

Como se puede apreciar, el documento D1 corresponde a un artículo científico escrito por los mismos solicitantes de la presente invención, por lo tanto, dicho documento constituye una publicación inocua a la luz de lo establecido por el citado artículo y debe ser reterada por no ser un documento válido.

- b. En relación con el documento D2, el solicitante presenta las siguientes observaciones y aclaraciones:

En el documento D2 se presenta el proceso de fabricación de una nueva familia de tensioactivos derivados de aminoácidos, del tipo mono y diacil glicéridos diseñados para que actúen como agentes de superficie y antimicrobiales (Pagina 6, Ln 10). Además, se describen dos metodologías para su fabricación, una enzimática y otra química. Esta última, sería la relevante para la evaluación de la presente solicitud, ya que el aditivo de este invento no incorpora el uso de enzimas en los procesos de fabricación. En el procedimiento de obtención



químico, D2 señala en la reivindicación 5 una primera etapa, en la se parte de N^oacetil-L aminoácidos y glicerol utilizando BF₃ como catalizador químico para la obtención de los compuestos 1- N^oacetil-aminoacil-sn-glicerol éster. Esto implica la unión de aminoácidos a la molécula de glicerol mediante enlaces éster.

Por su parte, la presente invención contempla una primera etapa en la que se realiza la esterificación del glicerol en un reactor de microondas, en presencia de catalizador de ácido sulfúrico, para la obtención de un poliglicerol de alto peso molecular y una segunda etapa para obtener poliglicerol éster, donde el poliglicerol resultante de la etapa anterior se esterifica al reaccionar con un primer complejo de prepolímero compuesto por glicerol esterificado con ácido oleico. Este compuesto involucra la unión de ácidos grasos a la molécula de poliglicerol, creando ésteres.

Por lo tanto, aunque ambos compuestos involucran glicerol y tienen enlaces éster, se evidencian notables diferencias en la tecnología utilizada para su síntesis, a saber, el catalizador utilizado, las estructuras específicas y las formas en que se unen los grupos funcionales.

Asimismo, en la reivindicación 1 de D2 se presenta la fórmula estructural de los tensoactivos derivados de aminoácidos que fueron sintetizados como se menciona en las reivindicaciones 2 y 3. Estos tensioactivos exhiben una estructura en la que un esqueleto de glicerol se encuentra esterificado por un aminoácido y enlazados a una o dos cadenas de ácido graso como se detalla en la descripción de la invención, empleando cloruros de ácidos grasos en un medio de piridina (ver, Página 5, l. 25).

Sin embargo, el aditivo de acuerdo con la presente invención se distingue por tener un esqueleto de poliglicerol esterificado con un ácido graso. Es decir, se trata de una molécula polimérica que está unida a un aminoácido a través de una estrategia de formación de un complejo de prepolímero.



Debido a estas diferencias, el objeto de la presente invención presenta una morfología y un peso molecular notablemente distintos en comparación con el tensoactivo descrito en el documento D2.

Es fundamental resaltar que cuando se trata de un polímero, el tamaño y la morfología específica ejercen una influencia significativa en las propiedades deseadas del material, para una aplicación específica. En este contexto, dichas propiedades son cruciales para la mejora de las características del asfalto y la reducción de la temperatura en mezclas asfálticas. Por lo cual, es importante notar que estos logros no se alcanzan exclusivamente mediante la incorporación de aminoácidos en el aditivo.

De acuerdo con las correcciones presentadas y las aclaraciones citadas, la presente solicitud de patente de invención cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en el Art. 14 de la Decisión 486/2000 de la C.A.N, en el sentido de Novedad, Nivel inventivo y Aplicación Industrial, solicito dar por subsanado dicho examen y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.

Por lo antes expuesto, ruego a usted dar por subsanado dicho requerimiento, sin perjuicio de lo cual desde ya nos acogemos a lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 45 de la decisión 486 de la Comunidad Andina que a la letra dice: “(...) Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces (...)” (Subrayado para destacar).

ANEXOS

- Reivindicaciones corregidas

Confirmamos a su despacho que en la fecha se han pagado las tasas por las modificaciones en las reivindicaciones, que se aportan con esta respuesta a



Rta Art 45
1386-P
Of. 12554



examen de patentabilidad, mediante el sistema SIPI, tal como puede ser verificado en el expediente citado.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



MILENA MEJÍA OSORIO,

CC 42.150.298 y TP 196.033 del C.S.J.



COLOMBIA - Bogotá
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Parque Central Bavaria,
Bogotá DC / Colombia / (Latam)

COLOMBIA - Medellín
Cll 11 No 43-B 50
Ed. Calle 11 Oficina 207,
El Poblado, Medellín / Colombia.

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1 L
33172-2204, Miami / FL, U.S.A.

- WhatsApp: (571) 3188044989
- info@tmtamayo.com
- Teléfono: (571) 3419841
- Redes: @tmtamayo
- www.tmtamayo.com