

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
RAD:	10-104130- -6	FECHA:	2013-03-15 14:41:20
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)
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Asunto: Radicación: 10-104130- -6
 Trámite: 11
 Evento: 378
 Actuación: 519
 Oficio: 5401
 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/IN2009/000062				
Fecha de Presentación Internacional	23/01/2009				

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 71 a 115	24/agosto/2010
Reivindicaciones:	Rad. 10-104130-00004-0000	17/junio/2011
Dibujos:	Folios 119 a 126	24/agosto/2010
Prioridad:	IN 166/MUM/2008	24/enero/2008

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 1a 15.

Título de la solicitud: “Método para la extracción de metales de hidrocarburo base haciendo uso de ésteres de ácidos carboxílicos” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar un método nuevo para la extracción efectiva de contaminantes metálicos, calcio particularmente, de hidrocarburo base, incluyendo petróleo crudo.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método de eliminar metales de una materia prima de hidrocarburo usando ésteres de ácidos carboxílicos y una composición para eliminar metales de una materia prima de hidrocarburo que comprende ésteres de ácidos carboxílicos.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C 07 C 69/60; C 07 F 3/04.

4. De la solicitud de patente

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

Se sugiere reemplazar el término “de” por el término **con**, en la frase: *de una solución-extracción acuosa de un aditivo no precipitante y no contaminante*, de la reivindicación 1.

Se requiere que el preámbulo de las reivindicaciones dependientes coincida con el preámbulo de la reivindicación independiente. Por lo tanto, es necesario modificar el preámbulo de las reivindicaciones 2 a 9.

Una reivindicación de producto no debe presentar expresiones que se refieran al uso y/o ventajas de dicho producto. Por lo tanto, se debe retirar del preámbulo de la reivindicación 10, la expresión: *“para eliminar metales de una materia prima de hidrocarburo usando ésteres de ácidos carboxílicos, que contiene una cantidad efectiva, que elimina metal, de una solución — extracción acuosa de aditivo no precipitante y no contaminante”*. Así mismo, se recuerda que la referencia a usos, ventajas, efectos o resultados a obtener no pueden considerarse como características técnicas de la materia a proteger. Por consiguiente, la expresión: *“para formar una base*

hidrocarbónacea y una fase acuosa (...) y la citada sal es naftenato de calcio”, también se debe retirar de la reivindicación en comento.

Las reivindicaciones 11 y 12, definen incorrectamente la materia a proteger (composición) al referirse al uso de dicha composición. Se recuerda que una composición, solo, puede ser caracterizada en términos de sus componentes o estructura específica y de los porcentajes de dichos componentes. Por lo tanto, se requiere retirar dichas reivindicaciones del capítulo.

La reivindicación 13 se refiere a un resultado a alcanzar, ya que el valor ácido de la composición depende de la concentración del ácido carboxílico y del grado de conversión al respectivo éster. Se sugiere reemplazarlo por las características estructurales que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Se requiere retirar del capítulo las reivindicaciones 14 y 15, ya que son indefinidas, no se restringe la materia a proteger por medio de características técnicas de acuerdo al tipo de reivindicación (método ó producto). Como anteriormente se presentó una reivindicación de composición, solo, puede ser caracterizada en términos de sus componentes o estructura específica y de los porcentajes de dichos componentes; mientras que una reivindicación de método o proceso debe estar caracterizada en términos de una serie de etapas lógicas y consecutivas o de las condiciones específicas de dichas etapas (temperatura, presión, concentración de la materia, etc.) para llevar a cabo el proceso. Además, las reivindicaciones en comento hacen referencia a la descripción o a los dibujos, lo cual no es aceptable.

5. 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: enero 24 de 2008 y se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US2004199026	“Process for the production of ethers, typically Thf”	07/octubre/2004

El documento D1¹ divulga ácidos dicarboxílicos y/o anhídridos, monoésteres de ácidos dicarboxílicos y/o anhídridos, diésteres de ácidos dicarboxílicos y/o anhídridos, lactonas, una mezcla de los mismos o una mezcla de dos o más de los mismos, como material orgánico de alimentación en la producción de éteres (Párrs. 1 y 15).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Es importante mencionar que el siguiente examen de patentabilidad se realizó teniendo en cuenta las objeciones del numeral 4 del presente requerimiento.

¹ <http://www.freepatentsonline.com/20040199026.pdf>

Novedad (Art. 16 D486)

La reivindicación 10 consiste en “Una composición (...)”.

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Composición que comprende un compuesto químico seleccionado de un grupo conformado por:	Material orgánico de alimentación puede ser seleccionado a partir de mono alquil ésteres C ₁ a C ₄ de ácidos dicarboxílicos de C ₄ y/o anhídridos, y mezclas de dos o más de los mismos (Párr. 41), que puede ser preferiblemente:
i) un mono-éster de uno cualquiera de los ácidos carboxílicos, seleccionados del grupo conformado por ácido maleico, anhídrido maleico y ácido fumárico, en donde el mono-éster se sustituye por uno de los grupos metilo, etilo, propilo, isopropilo,	mono-metil maleato, mono-metil fumarato, di-metil maleato, di-metil fumarato y mezclas de dos o más de estos. Alternativamente, puede ser mono-etil maleato, mono-etil fumarato, di-etil fumarato, di-etil maleato y mezclas de dos o más de estos (Párr. 41).
ii) un di-éster de uno cualquiera de los ácidos carboxílicos seleccionados del grupo conformado por ácido maleico, anhídrido maleico y ácido fumárico, en donde el di-éster se sustituye por uno de los grupos metilo, etilo, propilo, isopropilo,	
iii) una combinación apropiada de los citados ésteres, o	
iv) una combinación apropiada de cualquiera de los citados ésteres con cualquiera de los citados ácidos carboxílicos.	

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales de la composición de la reivindicación 10 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicación afectada	Requisito que afecta
D1	US2004199026	10	Novedad/ Nivel inventivo

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 2013-03-19

Elaboró: Eduardo Monroy Vega
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro