

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 11-149818- -00005-0000

Fecha: 2013-10-23 11:45:44 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 523 RESPUESTA Folios: 7

Trámite : 011

Evento : 378

Actuación : 523

Referencia : Expediente **No. 11.149.818**
Asunto : Solicitud de patente para: **“Método de depurar sulfuro de hidrógeno de una corriente de hidrocarburos”**.
Solicitante : **DORF KETAL CHEMICALS INDIA PVT. LTD.**
Fecha de solicitud: 4 de noviembre de 2011.

1. Yo, Luz Clemencia DE PÁEZ, en mi condición de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio **No. 13241** notificado por fijación en lista el 30 de julio de 2013.

2. Mediante oficio **No. 13241** se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3. **De la solicitud de patente:**

Su Despacho concluye que el pliego reivindicatorio de la presente solicitud no cumple con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486 y enuncia lo siguiente:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

- “Las reivindicaciones 1, 2, 12 y 13 presentan un efecto dado como es “capaz de depurar sulfuro de hidrógeno en hidrocarburos” y “en donde es capaz de depurar compuestos de azufre, incluyendo sulfuro de hidrógeno y mercaptanos”, lo cual no es permitido”.
- “Las reivindicaciones 1, 2, 5, 7 a 10 hacen referencia a un resultado a alcanzar como es “formando productos depurados solubles en agua, los cuales son capaces de separarse de un hidrocarburo incluso con un pH ácido, sin causar problemas de ensuciamiento y descomposición”, “en donde el citado aditivo consta de 99 partes de aldehído a 1 parte de PEG y 1 parte de aldehído a 99 partes de PEG”, “el citado tratamiento forma productos depurados solubles en agua que se separan de la corriente de hidrocarburos incluso con un pH ácido, sin causar problemas de ensuciamiento y descomposición”, “en donde el citado aditivo de depuración se toma en una cantidad de manera que se obtenga una relación de sulfuro de hidrógeno en el hidrocarburo a aditivo de depuración que varía desde 1:0.1 a 1:2” y “en donde el citado aditivo de depuración se toma en una cantidad de manera que se obtenga una relación de sulfuro de hidrógeno en el hidrocarburo a aditivo de depuración que varía desde 1:0.2 a 1:1”, lo cual no es permitido ya que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado”.
- “La reivindicación 7, hace referencia a un método, sin embargo, no define las condiciones de cada una de las etapas, además, no define de forma correcta las características técnicas esenciales del proceso porque lo caracterizan por un producto, lo cual no es posible”.
- “Las reivindicaciones 1 y 7 presentan los siguientes términos que son de carácter general, “hidrocarburos” y “pH ácido”, que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones”.

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificación de una solicitud es posible en cualquier momento del trámite mientras no implique una ampliación de la solicitud inicial, me

permite presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones. En el nuevo pliego reivindicatorio, se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se ha revisado la redacción del pliego reivindicatorio, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y el alcance de la misma. En particular, se han eliminado de las reivindicaciones 1 y 2 las expresiones tales como “capaz de depurar sulfuro de hidrógeno en hidrocarburos” y “en donde es capaz de depurar compuestos de azufre, incluyendo sulfuro de hidrógeno y mercaptanos”, objetadas por el Examinador y por lo tanto, las objeciones formuladas a este respecto se deben tener por superadas.
- Las reivindicaciones 12 y 13 han sido eliminadas del nuevo pliego reivindicatorio. Con respecto a la objeción formulada a las reivindicaciones 1, 2, 5, 7 a 10 por incluir resultados a alcanzar, se aclara a su Despacho que los fragmentos no corresponden a resultados a alcanzar sino a características técnicas funcionales del método reivindicado y condiciones del proceso objeto de protección. Las características funcionales, en este caso se hacen indispensables para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y para garantizar que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

Con respecto a lo anterior, el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su Despacho enuncia:

“Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales (...) Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos” (Subraya incluida en el texto).

De acuerdo con lo anterior, los fragmentos objetados no solo pueden, sino que deben estar en las reivindicaciones, ya que resultan esenciales para que una persona del oficio normalmente versada en la materia entienda correctamente el funcionamiento de la invención.

- “Con respecto a los términos objetados: “hidrocarburos” y “pH ácido”, mi representada desea poner de presente que dichos términos se encuentra definidos de forma clara y precisa en la descripción de la presente solicitud y por lo tanto, el alcance del pliego reivindicatorio también se encuentra claramente definido. Lo anterior, si se tiene en cuenta que de conformidad con lo señalado en el artículo 51 de la Decisión 486 la descripción de una solicitud sirve para interpretar las reivindicaciones: *“El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas”*. Además, dichas expresiones son ampliamente conocidas por una persona versada en la materia y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- Además, la reivindicación 7 ha sido redactada nuevamente y ahora especifica las condiciones y etapas que hacen el método reivindicado novedoso e inventivo frente al estado de la técnica y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada.

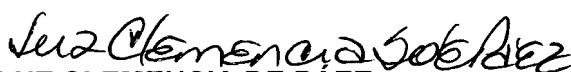
Por lo anterior, las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisión del pliego reivindicatorio se ven superadas.

4. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podrá ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la acción oficial No. 13241, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisión violaría tanto el tenor literal del artículo 45 de la Decisión 486 como el derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del artículo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva acción oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.

5. Anexos

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones

Señor Director,


LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-14598-0841-010-9
 MGM\MGM\ID-253931\WPC14598
No. M-2013-253931\MGM

REIVINDICACIONES

1. Aditivo de depuración de sulfuro de hidrógeno caracterizado porque el aditivo de depuración consta de aldehído y polietilenglicol [PEG], y en donde el citado aldehído es ácido glioxílico.
2. Aditivo de depuración de sulfuro de hidrógeno caracterizado porque el aditivo de depuración consta de ácido glioxílico.
3. Aditivo de depuración de sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el polietilenglicol (PEG) se selecciona de PEG que tiene un peso molecular que varía desde 200 a 1000 dalton.
4. Aditivo de depuración de sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el polietilenglicol (PEG) se selecciona de PEG que tiene un peso molecular que varía desde 200 a 600 dalton.
5. Aditivo de depuración de sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 1, en donde el citado aditivo de depuración consta de 99 partes de aldehído a 1 parte de PEG y 1 parte de aldehído a 99 partes de PEG.
6. Aditivo de depuración de sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 1 o 5, en donde la cantidad de PEG en el aditivo de depuración varía hasta 20%.
7. Un método de depurar sulfuro de hidrógeno en hidrocarburos, caracterizado porque el método comprende los pasos de:
 - (a) tratar el hidrocarburo con un aditivo de depuración compuesto por ácido glioxílico y polietilenglicol [PEG]; y
 - (b) formar productos depurados solubles en agua,
 - (c) separar dichos productos solubles en agua de la corriente de hidrocarburos; y
 - (d) en donde el tratamiento del hidrocarburo con el aditivo de depuración no causa ensuciamiento y descomposición.
8. Un método de depurar sulfuro de hidrógeno en hidrocarburos, caracterizado porque el método comprende los pasos de:



- (a) tratar el hidrocarburo con un aditivo de depuración compuesto por ácido glioxílico; y
- (b) formar productos depurados solubles en agua,
- (c) separar dichos productos solubles en agua de la corriente de hidrocarburos; y en donde el tratamiento del hidrocarburo con el aditivo de depuración no causa ensuciamiento y descomposición.
- (d) en donde el tratamiento del hidrocarburo con el aditivo de depuración no causa ensuciamiento y descomposición.

9. Un método de depurar sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 7 o 8, en donde el hidrocarburo y dicho aditivo de depuración son tratados en una relación en peso de sulfuro de hidrógeno en el hidrocarburo a aditivo de depuración que varía desde 1:0.1 a 1:2.

10. Un método de depurar sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 7 o 8, en donde el hidrocarburo y dicho aditivo de depuración son tratados en una relación en peso de sulfuro de hidrógeno en el hidrocarburo a aditivo de depuración que varía desde 1:0.2 a 1:1.

11. Un método de depurar sulfuro de hidrógeno como se reivindica en la reivindicación 7 a 10, en donde dicho hidrocarburo incluye petróleo crudo, combustóleo, gas ácido, y asfaltos y productos refinados contenidos en tanques de almacenamiento, depósitos, oleoductos.

MGM\MGM\ID-253932\WPC14598