

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-27224- -3

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-03-08 12:14:26

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 3

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

ALVARO JOSE CORREA ORDOÑEZ

Asunto: Radicación: 16-27224- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 2321
Folios: 3

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Título

El título no corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque la materia reclamada en las reivindicaciones corresponde al proceso para obtener aceites pesados tratados, por lo anterior se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- El preámbulo de la reivindicación independiente 1 *“Un método para tratar un aceite pesado”* es general y no permite comparar adecuadamente con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que permita definir claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.
- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperatura, tiempo, presión, entre otras, las cuales definen completamente la invención. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

- Las reivindicaciones 1, 2 y 19, presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“Calentar”, “material de partida que comprende un aceite pesado”, “Tratar”, “bajo condiciones” y “un gas de extracción o de arrastre”,* los cuales aunque corresponden a operaciones unitarias o términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general, definir claramente los rangos y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.
- En las reivindicaciones 1 a 18 y 20 los términos: *“al menos”, “que no exceda”, “cerca de”, “no más del”, “no es más de”, “más grande” y “una porción”* son imprecisos y/o relativos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- En las reivindicaciones 1 y 6 las expresiones: *“para remover de dicho aceite pesado una primera fracción”, “por lo cual suministrar una segunda fracción” y “para así remover componentes que tengan un punto de ebullición de 100°C (AET) o menos desde dicho aceite pesado”,* corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- Las reivindicaciones 1 y 12 a 18 refieren a *“en donde dicha primera fracción contiene no más de 25% del número total de grupos ácidos del aceite pesado”, “en donde dicha segunda fracción contiene al menos 75% del número total de grupos ácidos del aceite pesado”, “que suministran un aceite pesado tratado que tiene un número total de acidez (NAT) que no excede 1,0 mg KOH/g, o es al menos 50% por debajo del número total de acidez (NAT) de dicho aceite pesado antes de la etapa (a), un contenido de olefinas que no excede 1,0% en peso, y un valor p que es al menos 50% del valor p de dicho aceite pesado antes de la etapa (a), o un valor p que es al menos 1,5”, “en donde dicho aceite pesado tiene un valor p que es al menos 75% (...)”, “en donde dicha primera fracción contiene no más del (...), y dicha segunda fracción contiene al menos (...) del número total de grupos ácidos del aceite pesado”, “en donde dicho aceite pesado tratado tiene una gravedad API que no es más de (...)”,* lo que corresponde a efectos esperados o resultados a alcanzar y no definen el proceso, puesto que dichas reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales del proceso que contribuyan a la obtención de ese efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-03-15

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan