

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 15-304594- -1	FECHA: 2016-02-11 11:41:27
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicación: 15-304594- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1185
Folios: 4

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. Petitorio (Art. 27 D486)

En el petitorio aparece como uno de los inventores el señor “*Ignacio Ponce de León*”, que coincide con el nombre que aparece en la portada de la Publicación Internacional, sin embargo, dicho nombre no coincide con el que figura en los documentos de cesión de los derechos, que corresponde a “*Ignacio Ponce de León*”, en tal virtud, se solicita hacer la corrección o aclaración correspondiente.

2. Poder (Art. 26 D 486)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

3. Resumen (Art. 31 D486)

Se debe allegar un resumen de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486; en el cual se establece que éste consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

Dicho resumen servirá solo para fines de información técnica y no tendrá efecto alguno para interpretar el alcance de la protección conferida por el registro.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como los “pasos” se limitan a nombrar, de forma general, las operaciones de calentamiento y secado, pero no se reivindican condiciones técnicas como temperaturas, flujos, presiones, tiempo, etc., que definan 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.
- En las reivindicaciones 3 y 7 los términos; *“cantidad suficiente”* y *“esencialmente”* 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.
- Las reivindicaciones 1, 7 y 8 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “calentar”, “secar”, “un proceso de calentamiento escalonado”, “combustionar”, “un flujo integrado”, “la humedad”, “materia volátiles”, “contaminantes indeseados” y “biomasa torrefacta” los cuales aunque corresponden a operaciones unitarias o términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren 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, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- En las reivindicaciones 1 a 3, 5 y 7 las expresiones: *“para eliminar los volátiles”, “para producir un carbón tratado, que se compone esencialmente de carbono e hidrógeno”, “para descomponer y capturar los volátiles y los gases derivados del carbón”, “para sostener una combustión estable en una caldera industrial existente, configurada para quemar carbones bituminosos”, “que es capaz de quemar los dos combustibles separadamente o al mismo tiempo”* y *“para producir un producto combustible, el cual está libre de contaminantes indeseados”*, 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.
- La reivindicación 6 hace referencia a *“Un carbón”*, pero se está caracterizando por el proceso para su obtención, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una

materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹

- Las reivindicaciones 6 y 8 presentan una falsa dependencia con las reivindicaciones 1 y 6 respectivamente, se sugiere definir los productos mediante sus características esenciales y escribir las reivindicaciones, de manera tal que sea clara la invención, diferenciándose el preámbulo de la parte caracterizante.
- La reivindicación 8, no es clara dado que reclama un producto compacto pero sólo menciona que contiene carbón y biomasa, pero no reivindica sus características esenciales tales como proporción de sus componentes. 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.

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.

¹Proceso 129-IP-2007

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 2016-02-16

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