

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-109625- -1	FECHA: 2016-05-24 15:35:59
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 5
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

JOSE ANDRES RINCON USCATEGUI

Asunto: Radicación: 16-109625- -1
Trámite: 11
Evento: 379
Actuación: 430
Oficio: 6155
Folios: 5

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. Pago de Tasas (Art. 10 26 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones (14 en total), es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

2. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto. El resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuar el resumen, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Así mismo, deberá indicar:

a) el sector tecnológico al que se refiere o se aplica la invención;

- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología,
- c) describir la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior,
- d) mencionar una reseña sobre los dibujos (si es el caso) utilizando el sistema Internacional de unidades (SI)
- e) describir de la mejor manera conocida por el solicitante para llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes,
- f) indicar la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

De acuerdo con lo anterior, no se encuentra dentro de la descripción, la referencia general a la figura allegada, ni su descripción detallada.

A continuación se dan algunas **recomendaciones**, de carácter informativo, basados en el artículo 28 de la Decisión 486, sobre la información que debe incluir la descripción:

Explicación detallada de los dibujos o graficas

Las figuras o dibujos deben permitir una mejor comprensión del problema planteado y su solución; por lo tanto, las figuras o dibujos deben ser descritos en forma completa para que cumplan su función.

Si se incluyen dibujos o gráficas, se debe describir inicialmente en forma breve dentro de la descripción tal como: “Figura 1 muestra una vista lateral de la maquina empacadora; Figura 2 vista parcial de la máquina de la figura 1”; y a continuación realizar una descripción detallada haciendo referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del número de referencia por ejemplo “la máquina de empaquetar (10) comprende dos rodillos accionados por un motor (11) para soportar y hacer girar el rollo (13)”.

La descripción y los dibujos deben ser consistentes los unos con los otros al referirse a los signos, símbolos o números de referencia.

Se sugiere realizar las aclaraciones del caso, teniendo en cuenta no ampliar la materia, es decir, no incluir información adicional a la inicialmente presentada. Se aclara, que la descripción detallada de las figuras originalmente presentadas, no se considera ampliación de materia.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 10, Pág. 29 y 30, Radicado 16-109625-0000-0000.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La estructura de la reivindicación 1 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen. Se recomienda presentar cada reivindicación conservando la estructura: “Preámbulo - enlace gramatical - parte característica”. El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) e indica las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea

proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por".

- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra claramente la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto y sus condiciones técnicas tales como flujos, presiones, tiempo, etc. Se sugiere plantear las etapas técnicas mediante operaciones unitarias acompañadas de sus condiciones técnicas, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *"un lote de café verde"* (reiv. 1), *"agua ablandada"* (reiv. 1), *"periodo de tiempo necesario"* (reiv. 1), *"carbones activos"* (reiv. 1), *"un recipiente adecuado"* (reiv. 1), *"pre-secar"* (reiv. 1), *"concentrando"* (reiv. 1), *"un aparato de concentración"* (reiv. 1), *"secando"* (reiv. 1), *"enfriando"* (reiv. 1), *"descargando"* (reiv. 1), *"se mantiene agitada"* (reiv. 2), *"un septum poroso"* (reiv. 2), *"películas de café"* (reiv. 2), *"valores más altos que aquellos esperados"* (reiv. 5 y 6), *"una bomba adecuada"* (reiv. 8), los cuales aunque corresponden a términos ampliamente 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.
- En las reivindicaciones 1, 3 a 6 los términos *"al menos"* (reiv. 1, 4), *"uno o más"* (reiv. 3, 4), *"parcialmente"* (reiv. 4), *"sustancialmente"* (reiv. 4), *"más altos"* (reiv. 5 y 6) 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.
- La reivindicación 1 se refiere a *"se hinchen de modo que la cafeína se transfiere al agua caliente y se forma una solución que comprende agua caliente aromática suavizada y parte de la cafeína transferida y sustancias aromáticas solubles en agua contenidas en el café, donde se implementan pasos para absorber la cafeína contenida en la solución aromática anterior como descafeinada"* que corresponde a un efecto esperado y no define el proceso, puesto que la reivindicación incluiría 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, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- En las reivindicaciones 1 a 4 y 9 las expresiones: *"adecuado para retener elementos sólidos indeseados"* (reiv. 1), *"que ayude a la reincorporación de sustancias aromáticas en el café pre-secado"* (reiv. 1), *"adecuado para conferirle a la masa de "café de solución aromática" un movimiento de mezclando los granos de café estando retenidos por un septum poroso en la salida del extractor"* (reiv. 2), *"en el cual se transfieren cantidades adicionales de cafeína desde el café a la solución"* (reiv. 3), *"que absorben cafeína"* (reiv. 4), *"en el cual cantidades adicionales de cafeína se transfieren desde el café a la solución, tal procedimiento causa sustancialmente la saturación total de cada columna de carbones activos (C1-Cn)"* (reiv. 4), *"para hinchar el lote de café en el café a ser tratado posteriormente"* (reiv. 9), 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.

- En la reivindicación 1, la expresión *“pre-secar en el extractor (1) la solución aromática descafeinada mediante los carbones activos”*, no es clara dado que según la figura el extractor (1), no cuenta con carbón activado, se sugiere hacer la corrección pertinente.
- En las reivindicaciones 5 y 6 las expresiones *“porque los recipientes de carbones activos (C2 – Cn) se usan en (...)”* no son claras para indicar particularidades de un proceso, se sugiere hacer las aclaraciones o correcciones pertinentes.
- Se sugiere revisar la redacción de la reivindicación 7, dado que no es clara al definir que *“la entrada (...) tiene lugar tanto desde la parte inferior hasta la parte superior y desde la parte superior hasta la parte inferior”*.
- En la reivindicación 1, se usa como unidad de presión *“bar”*, la cual no corresponde con la unidad del Sistema Internacional y de acuerdo con el Decreto 3460 de 1984 se dispuso que se debe adoptar en el país el Sistema Internacional de Unidades (SI) como sistema obligatorio. [Decreto 3460 de 1984, artículo 1 “Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia.”], por lo tanto, se solicita cambiar todas las unidades de la solicitud a dicho Sistema.
- Se le sugiere a la solicitante que coloque frente al elemento reclamado en las reivindicaciones, el número de referencia de las figuras, guardando correspondencia con el capítulo descriptivo, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

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 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 2016-05-31

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga