

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 13601

Ref. Expediente N° NC2016/0000029

Señor(a)
SOMERSET COAL INTERNATIONAL

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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 con el objeto de la solicitud porque menciona un producto, sin embargo, las reivindicaciones están enfocadas a un método, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

1. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no divulga de manera suficiente la materia reclamada. De acuerdo con la descripción, para el proceso sobre el cual la solicitante desea protección requiere la acción de la enzima peroxidasa de manganeso y lacasa, sin embargo, no se divulga la estructura de dichas enzimas, ni se identifican las modificaciones realizadas sobre la misma (mutaciones). Puesto que la enzima es indispensable para la implementación del proceso reclamado, la descripción debe proporcionar las características esenciales estructurales de la misma.

Por otro lado, la tabla 1 de la página 25 es ilegible, por lo cual se requiere a la solicitante aportar una versión legible de la misma.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Los términos: “desintegrar”, “pretratar”, “solubilizar”, “molécula reactiva”, “licor bioquímico”, “inducir”, “separar”, “enriquecer” (r.1), “una enzima” (r.1, 6, 10), “pulverización” (r.2), “pretratamiento químico, pretratamiento térmico...” (r.5), “una enzima adicional” (r.7), “asentamiento”, (r.8, 9), “enzima modificada” (r.11), “modificada químicamente” (r.11), son generales y proponen de forma imprecisa la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general o definir claramente los elementos.

Oficio N° 13601

Ref. Expediente N° NC2016/0000029

- La reivindicación 1 y sus dependientes que tienen por objeto un método, no son claras, ya que aunque enseñan una secuencia de pasos, no presentan las condiciones técnicas (ej: concentraciones, flujos, temperaturas, etc.,...) por medio de las cuales deba llevarse a cabo dicho método, se sugiere realizar las aclaraciones del caso.
- Presentan funcionalidades al mencionar: *“para romper enlaces reticulados en la fuente de hidrocarburo desintegrada.”* (r.6), es de mencionar que si bien pueden acompañar las reivindicaciones, dichas funcionalidades no se aceptan como características técnicas esenciales ya que no definen específicamente la estructura de la invención.
- Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.
- Presentan efectos y/o resultados a alcanzar al mencionar: *“...configurada para facilitar la fotofragmentación selectiva de enlaces de dicha molécula reactiva de la fuente de hidrocarburo”, “...para formar hidrocarburos líquidos a través de fotofragmentación selectiva de enlaces asistida por enzimas”* (r.1), *“para convertir una fuente de hidrocarburo a hidrocarburos de menor peso molecular.”* (r.7), *“para convertir fracciones de menor valor a fracciones de mayor valor”* (r.10), *“la mejora de las cualidades del producto hidrocarbonado líquido antes de la destilación.”* (r.15), *“donde el producto hidrocarbonado líquido comprende al menos uno seleccionado del grupo que consiste en gasolina, diésel, querosén y sus destilados.”* (r.16), las reivindicaciones deben caracterizar un método por la secuencia lógica de etapas y sus condiciones técnicas. No se aceptan reivindicaciones que caractericen resultados, usos, ventajas o efectos.
- Los términos: *“al menos”* (r.1, 6, 7, 10, 16 a 18), *“alta presión”* (r.4), son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.
- Las reivindicaciones 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 18 no son claras porque no se define la estructura de la enzima necesaria para el desarrollo del método reclamado. Se sugiere incluir las características esenciales estructurales de la enzima, así como de sus posibles modificaciones indicando el tipo de aminoácido modificado y la posición, esto teniendo en cuenta no exceder el alcance de la divulgación inicial.
- Las reivindicaciones 1, 6, 7, 10, 11, 12, 13 y 18 no tienen sustento, toda vez que el proceso divulgado en la descripción requiere de dos enzimas: peroxidasa de manganeso y lacasa (ejemplo pág. 23, pág. 28).

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.

Oficio N° 13601

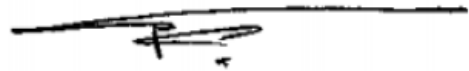
Ref. Expediente N° NC2016/0000029

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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
Elaborado: SANDRA CAROLINA CRESPO CÁRDENAS
Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ