

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

Oficio N° 199

Ref. Expediente N° NC2016/0005962

Señor(a)
GEA PROCESS ENGINEERING A/S

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. Capítulo I ó II (PCT)

Debe aclarar si la solicitud es capítulo I o capítulo II, toda vez que lo señalado en el petitorio no coincide con la publicación internacional. Se aclara que en el petitorio se señala que es capítulo II, pero en la publicación internacional aparece como capítulo I.

2. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

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

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 23, Radicado NC2016/0005962 del 29 de diciembre de 2016. Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 tiene por objeto un procedimiento, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: tiempo, proporción granos de café/agua, agua/posos de café o enzima/suspensión, temperaturas de todas las etapas, entre otras, las cuales definirían 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.
- Se presentan los términos: “o menos” (reiv. 1), “superior a” (reiv. 16), “o más” (reiv. 18 a 20), los cuales son imprecisos 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 expresiones, “opcionalmente” (reiv. 1, 12, 16), “y/o” (reiv. 1, 5, 13), “normalmente” (reiv. 16), “preferentemente” (reiv. 17, 23), “tal como” (reiv. 22); no son limitativas, porque hacen opcional la característica y no restringen el alcance de

Oficio N° 199

Ref. Expediente N° NC2016/0005962

la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.

- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“extracción”* (reiv. 1), *“adición de agua”* (reiv. 1), *“hidrolización”* (reiv. 1), *“una enzima hidrolizante”* (reiv. 1), *“secado”* (reiv. 1), *“enzimas hidrolizantes de carbohidratos”* (reiv. 4, 8), *“enzimas hidrolizantes de esteres carboxílicos”* (reiv. 4, 8), *“un agente auxiliar”* (reiv. 6), *“un tensoactivo derivado del café”* (reiv. 7), *“un aceite de café”* (reiv. 8), *“condiciones que permitan la transesterificación”* (reiv. 8), *“estallido por vapor”* (reiv. 14), *“un tiempo suficiente”* (reiv. 16), *“se dividen”* (reiv. 23), los cuales aunque corresponden a operaciones unitarias o 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 o definir claramente los rangos o condiciones de las operaciones.
- Las reivindicaciones 18 a 20 se refieren a *“que el rendimiento de las partículas sólidas totales en el producto de café instantáneo, basado en la cantidad de granos de café tostados y molidos, es del (...)”* los cuales corresponden a resultados a alcanzar y no definen 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.
- En la reivindicación 21 la expresión *“en el que el extracto es un filtrado por membranas para (...)”* no es claro se sugiere hacer la corrección necesaria.
- En la reivindicación 21 la expresión *“para reciclar el material permeado acuoso para volver a usarlo en el procedimiento”*, no corresponde a una característica técnica, se sugiere revisar la redacción de tal manera que se entienda como una etapa del proceso.
- En la reivindicación 22 la expresión *“en una forma que conserve el aroma”* corresponde a un efecto esperado y no a una característica técnica.

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.

Oficio N° 199

Ref. Expediente N° NC2016/0005962

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,



JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA