

P-12638

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0005445**
Solicitud de patente a nombre de **SIEMENS ENERGY INC.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad SIEMENS ENERGY INC., domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **16139** notificado el 27 de diciembre de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificaciones a la Solicitud

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones, me permito informar que con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 10 reivindicaciones y que reemplaza completamente el presentado anteriormente, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó todo el pliego reivindicatorio con el fin de incluir números de referencia.
- 1.2** Se eliminaron los términos considerados por el examinador como relativos o imprecisos, así como los resultados a obtener, en donde fuese aplicable.
- 1.3** Así mismo, se modificaron las expresiones consideradas por el examinador como funcionalidades con el fin de que estas puedan ser reconocidas como características técnicas de la invención reclamada.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En cuanto al número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene el mismo número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

2. Claridad de la solicitud

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas tanto en la descripción como en el capítulo reivindicatorio, quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que la nueva descripción y las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Como primera medida, el examinador establece que *“Los términos: “partículas de medio compuesto” (r.1, 5, 9), “liquido acuoso” (r.1, 5, 9), “mezcla de materia a base de celulosa y un polímero”, “corriente tratada”, “concentración objetivo de los hidrocarburos” (r.1), “primera velocidad”, “segunda velocidad” (r.5), 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”*, a lo cual el solicitante muy respetuosamente manifiesta que está en desacuerdo con dicha afirmación, toda vez que los términos objetados son claros para un experto en la materia y son términos básicos que son ampliamente usados en el arte relacionado, con lo que también es importante mencionar que no existe una forma diferente de definir la invención sin el uso de los mismos.

Adicionalmente, dada la confusión y la supuesta falta de claridad por estos términos, nos permitimos informar al examinador que las partículas de compuesto medio comprenden una mezcla de un material a base de celulosa y un polímero (ver reivindicaciones). Así mismo, una corriente tratada resulta de poner en contacto la corriente de alimentación con las partículas de compuesto medio pre-tratadas, lo cual no lleva a confusión por parte del experto.

Del mismo modo, aclaramos que por “primera velocidad” y “segunda velocidad” se entiende que se refiere a la primera tasa de flujo y la segunda tasa de flujo en la reivindicación 5, al tiempo que indica que existen específicamente dos velocidades o tasas de flujo y la única forma de identificarlas de forma diferente una de la otra, es indicando un respectivo número, el cual está dado de acuerdo con su mención, es decir, una primera y luego se indica una segunda, hecho que es claro para el experto en la materia.

De otra parte, el examinador ha indicado que *“Presentan efectos y/o resultados al mencionar: “la corriente tratada tiene una concentración predeterminada objetivo de los hidrocarburos la cual es inferior a la concentración de hidrocarburos en la corriente de alimentación” (r.1), “comprende la coalescencia de la corriente de alimentación, en cuyo caso la concentración predeterminada objetivo de hidrocarburos en la corriente tratada es una concentración reducida de hidrocarburos emulsionados en relación con la corriente de alimentación” (r.3), las reivindicaciones deben caracterizar un método por la secuencia lógica de etapas y sus condiciones técnicas”*. A este respecto, el solicitante manifiesta que aunque se han modificado las reivindicaciones objetadas con el fin de eliminar las expresiones o frases en cuestión, es importante tener en cuenta el hecho que la generación de un hidrocarburo reducido (reivindicación 1) o una corriente de hidrocarburo emulsionada reducida (reivindicación 4) es un componente del proceso reivindicado y no un efecto o resultado. Además, especificar que el contacto de la corriente de alimentación con las partículas genera una corriente tratada es necesario para reivindicar pasos posteriores del proceso, tal como en las reivindicaciones independientes. Por ejemplo, una concentración de hidrocarburos en la corriente tratada se puede medir para determinar un tiempo deseado para retrolavar las partículas. Así, sin especificar que hay una corriente tratada, esta característica correctamente definida no se puede incluir.

Ahora bien, el examinador ha objetado las reivindicaciones dirigidas a un método porque *“aunque presentan una secuencia de pasos, no presentan las condiciones técnicas por medio de las cuales pueda llevarse a cabo”*, a lo cual el solicitante desea indicar que una reivindicación de proceso o método debe estar definida por la secuencia de etapas o pasos que lleve a obtener un resultado o un producto, tal como se encuentra definido en el Manual para el Análisis de Solicitudes de Patente emitido por la OMPI para los Países de la Comunidad Andina, donde dicho documento en ningún momento establece que para hacer la definición del método sea necesario incluir las condiciones técnicas involucradas allí, ya que esto sería pretender hacer una limitación que es totalmente indeseada por el solicitante y que afecta tanto el alcance como la protección deseada.

Además, le recordamos al examinador que un proceso no siempre debe incluir las variables o condiciones técnicas, ya que en muchos casos estas variables son totalmente irrelevantes, ya que el proceso se puede llevar a cabo a cualquier temperatura, bajo cualquier presión, por un tiempo indeterminado, etc., donde la esencia del proceso es los pasos que se realizan y principalmente, el orden de los mismos, más no las variables o condiciones técnicas allí involucradas. Por lo tanto, las reivindicaciones se mantienen como se definieron inicialmente y no se incluye variables técnicas específicas, ya que las mismas no son consideradas como relevantes en el presente caso, al tiempo que no existiría soporte en la descripción.

Con respecto a algunas de las expresiones consideradas como “*funcionalidades*”, se entiende que estas pueden ser incluidas en las reivindicaciones de la solicitud, ya que ayudan a que el experto en la materia entienda de una forma más clara el alcance de la invención y la forma como funciona el aparato reclamado.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 10 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el Oficio No. **16139** notificado el 27 de diciembre de 2016, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

3. Anexos

3.1 Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 10 reivindicaciones.

Señor Director,


CAROLINA DAZA MONTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ
notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY ·
VENEZUELA