

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

Oficio N° 4941

Ref. Expediente N° NC2017/0003062

Señor(a)

L'AIR LIQUIDE, SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES
PROCEDES GEORGES CLAUDE

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

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

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones (15 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.

3. Descripción (Art. 28 D486)

En distintos apartes de la Descripción aparece la unidad de presión “bar” que no corresponde a una unidad del SI, 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.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 10, Radicado NC2017/0003062 del 29 de marzo de 2017.
Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas, tampoco reivindica todas condiciones técnicas tales como: tiempo, catalizadores, flujos, 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.

Oficio N° 4941

Ref. Expediente N° NC2017/0003062

- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“una mezcla de reacción”* (reiv. 1), *“un éster de ácido graso”* (reiv. 1, 10), *“un ácido graso libre”* (reiv. 1, 10), *“se hidrogena”* (reiv. 1), *“un catalizador”* (reiv. 1), *“en forma sólida”* (reiv. 3), *“un catalizador de cobre”* (reiv. 4), *“añadiendo una base”* (reiv. 6), *“ésteres metílicos de ácido graso”* (reiv. 8), *“un medio”* (reiv. 10), 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, definir claramente los rangos y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado y/o especificar claramente las condiciones técnicas.
- Se presentan los términos: *“al menos”* (reiv. 1, 10), *“por debajo de”* (reiv. 9), los cuales son imprecisos, 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 *“dando al menos un alcohol graso”* (reiv. 1), *“se reduce antes de la hidrogenación”* (reiv. 1), *se reduce a un índice de acidez de 0.1 mg (KOH)/g (éster de ácido graso)”* (reiv. 5), *“la presión se reduce a un valor por debajo de la presión parcial del metanol a la temperatura que existe en la mezcla de reacción después de completarse la hidrogenación y que se extrae una cantidad residual de metanol en forma gaseosa”* (reiv. 9), corresponden a resultados a alcanzar/efectos esperados 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. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- Las expresiones: *“para hidrogenar el al menos un éster de ácido graso en un catalizador dando al menos un alcohol graso”* (reiv. 10), *“en la que el reactor está diseñado para temperaturas entre 150 y 300 °C y una presión de 50 a 250 bar”* (reiv. 10), *“para introducir hidrógeno”* (reiv. 10), *“para reducir el contenido del al menos un ácido graso libre en la mezcla de reacción antes de la hidrogenación”* (reiv. 10), 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.
- En las reivindicaciones 1 a 10 se encuentra un error de ortografía en el término “por que”, se sugiere corregir.
- En las reivindicaciones 1 y 10 se presenta la unidad de presión “bar” que no corresponde a la unidades del SI 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.

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

Oficio N° 4941

Ref. Expediente N° NC2017/0003062

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.

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,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ