

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

Oficio N° 12207

Ref. Expediente N° NC2017/0008108

Señor(a)
DAVID SUE SAN HO

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. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Los términos: “*aceite crudo*” (r.1, 2, 12, 39), “*bajo una presión y a una temperatura adecuada*” (r.1), “*transesterificar*”, “*un alcohol*”, “*un catalizador básico*” (r.5, 25, 28, 37, 39, 54), “*esterificar*”, “*catalizador ácido*” (r.5), “*agitación*” (r.6), “*vacío*” (r.11, 13, 19), “*calentamiento*” (r.12, 27, 41, 48, 58), “*separación*” (r.15, 37, 57), “*un ácido*” (r.16), “*agente de lavado*” (r.17, 26, 31, 47, 50, 60), “*solvente orgánico*”, “*enfriar*” (r.21, 38), “*solución metanólica ácida*” (r.25, 51), “*neutralizar*”, “*solución básica*”, “*concentración predeterminada*” (r.39, 40, 51), “*secado*” (r.53), “*cristalización*” (r.54), “*solución cáustica*”, “*solución de hidróxido de sodio*” (r.59), 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.
- Presentan funcionalidades como características técnicas esenciales de la invención al mencionar: “*para separar tocotrienoles/tocoferoles, caratenoides o esteroides de las fracciones*” (r.1), “*formando una mezcla transesterificada que comprende glicerina, ésteres de ácidos grasos y carotenoides, seguido de destilar la mezcla transesterificada para separar los carotenoides*”, “*para convertir los ácidos grasos allí contenidos en ésteres de ácidos grasos, formando una mezcla esterificada que comprende ésteres de ácidos grasos y tocotrienoles/tocoferoles, seguido de destilar la mezcla esterificada para separar los tocotrienoles/tocoferoles.*” (r.5), “*para eliminar la humedad allí contenida*” (r.12), “*para producir una porción rica en ésteres, antes de destilar la mezcla transesterificada.*” (r.15), “*es calentada para evaporar el solvente allí contenido para la recuperación de los carotenoides.*” (r.22), las cuales no se aceptan como

Oficio N° 12207

Ref. Expediente N° NC2017/0008108

características técnicas ya que no definen especialmente 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.

- Las reivindicaciones 1, 39 que tienen por objeto un método, se encuentran mal definidas ya que aunque enseñan una secuencia de pasos, no divulgan las condiciones técnicas por medio de las cuales deba llevarse a cabo dicho método, es decir, no divulgan la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado. Por tanto, se sugiere realizar las modificaciones del caso.
- Presentan efectos y/o resultados al mencionar: *“la cantidad de ácidos grasos libres en el aceite crudo se reduce por medio de destilación o neutralización”* (r.2), *“la cantidad de ácidos grasos libres en el aceite se reduce a 3,50% en peso por destilación”* (r.3), *“destilación se lleva a cabo para producir una primera fracción enriquecida con carotenoides y una segunda fracción enriquecida con tocotrienoles/tocoferoles”* (r.4), *“calentamiento de la porción transesterificada lavada para reducir el contenido de humedad a menos de 0,30% en peso.”* (r.18, 32, 48), *“la capa inferior comprende carotenoides cristalizados en una cantidad de 28 a 45% en peso.”* (r.21), *“para reducir el contenido de solvente a un nivel de menos de 1% o menos”* (r.23), *“la cantidad de ácidos grasos libres en el aceite se reduce a menos de 3,50% en peso por neutralización”* (r.39), *“para reducir el contenido de humedad en el aceite neutralizado a un nivel de menos de 0,20% en peso.”* (r.41) 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: *“menos de”* (r.1, 14, 18, 24, 27, 32, 39, 41, 48), *“menor que”* (r.8), *“aún más”*, *“repetidas veces”* (r.39), 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 18 y 27 no son concisas ya que buscan proteger la misma materia, se sugiere realizar las modificaciones del caso.

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° 12207

Ref. Expediente N° NC2017/0008108

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: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ