

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 15-303903- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-02-11 11:41:31

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

ANDREA TOBOS MATEUS

Asunto: Radicación: 15-303903- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 1186
Folios: 4

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. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

La reivindicación 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14 D 486, ya que su preámbulo indica “Uso de un acelerador de fijación y endurecimiento...”; debido a que los usos no están comprendidos dentro de la materia patentable en Colombia.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como el único “paso” corresponde a la reacción entre dos reactivos pero no se reivindican las etapas técnicas con sus condiciones técnicas tales como temperaturas, flujos, presiones, etc., las cuales definen 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.
- En las reivindicaciones 1, 3 a 5, 7 a 12 y 14 los términos: “inferior a”, “al menos” y “uno o más” son imprecisos y/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 reivindicaciones 1, 3, 10 a 12 y 14 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*un compuesto de calcio*”, “*hidrosol de sílice*”, “*sustancia de acelerador de endurecimiento*”, “*aminoalcoholes*”, “*aglutinante*” y “*un acelerador de fijación y endurecimiento*”, los cuales aunque corresponden a términos conocidos abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren 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.
- En las reivindicaciones 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12 y 14 las expresiones, “*preferentemente*”, “*en particular*”, “*específicamente*” y “*muy en particular*”, no son limitativos porque no restringen el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- En las reivindicaciones 3 a 12 el término “*por que*” presenta un error ortográfico, se sugiere hacer la corrección necesaria.
- La reivindicación 13 hace referencia a “*Un acelerador de fijación y endurecimiento*”, pero se está caracterizando por el proceso para su obtención, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto, no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.
- La reivindicación 13 presenta una falsa dependencia con las reivindicaciones a las cuales hace referencia, se sugiere definir el producto mediante sus características esenciales, de manera tal que sea clara la invención, diferenciándose el preámbulo de la parte caracterizante.
- La reivindicación 14, aunque presenta como objeto a proteger una mezcla, lo que se considera una composición, no se encuentra debidamente caracterizado, teniendo en cuenta que una composición se define mediante sus componentes (claramente definidos) y la proporción de los mismos, además al estar haciendo referencia a que incluye el acelerador de la reivindicación 13, estaría incurriendo en falsa dependencia.

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.

¹Proceso 129-IP-2007

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 para los dos (2) meses y presentarla por escrito.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-02-16

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga
Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan