

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-60702- -1	FECHA: 2016-03-30 15:17:57
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 3
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-60702- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3304
Folios: 3

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)

Las reivindicaciones 20 a 23 y 27 a 35 enseñan un método para tratar un pozo que comprende la introducción de la composición de las reivindicaciones 1 y 24 respectivamente, lo cual corresponde a la forma de usar la misma. Se aclara al solicitante que un proceso cuya única etapa corresponde a “introducir” o aplicar un compuesto o una composición, dicha aplicación corresponde a su forma de uso. Por lo tanto, el método de las reivindicaciones 20 a 23 y 27 a 35 no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

2. Descripción (Art. 28 D486)

El capítulo descriptivo incluye marcas comerciales como “Carbolita”, “arena de sílice malla 80 – 100”, “ISOPARTM”, “arena Whithe Northern”, “Aculon E” (ejemplos), entre otras, sin definir cuáles son los compuestos específicos a los que corresponden dichas marcas. La composición de las marcas registradas puede cambiar con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre, por lo que se sugiere definir cuáles son las enzimas correspondientes a dichas marcas comerciales.

También menciona unos términos “H1-F”, “HEC”, “AL-B”, “API RP 56” que no son claros si son siglas y de ser así no se mencionan que significan o si se trata de marcas comerciales que como ya se mencionó se deben definir los compuestos específicos a los que corresponden dichas marcas

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Expediente 16-60702- -1

Examen de forma

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 No. 27-00 pisos 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 10 - PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogotá D.C., Colombia.

Señor ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud así:
Página web: www.sic.gov.co Línea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Centro de atención telefónica en Bogotá: 5920400 Kiosco Informático Centro Comercial Gran Estación en Bogotá

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando emplea términos para definir los radicales como “hidrocarburo”, “hidrocarburo sustituido”, porque no define el número de átomos de carbono que conforman el sustituyente, lo cual da lugar a un indeterminado número de compuestos que no tiene soporte en la descripción. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización de los compuestos soportados en el capítulo descriptivo.

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando emplea el término “aproximadamente” porque es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituir dicho término por un rango concreto.

Las reivindicaciones 1 y 24 no son claras porque, aunque se encabezan como “un compuesto”, no hay evidencia en el capítulo descriptivo de la obtención de un compuesto, sino de una composición conformada por un material particulado sólido recubierto por un agente de tratamiento modificador de superficie. Si la invención se trata de una composición, es necesario que la reivindicación señale esto y que la defina mediante sus componentes y proporciones. Si es un compuesto químico, la caracterización debe hacerse mediante la fórmula química del compuesto. Se solicita hacer las correcciones pertinentes y aplicar lo anterior a todas las reivindicaciones dependientes.

Las reivindicaciones 1 a 3, 10, 11, 13, 15, 17 y 18 no son claras cuando emplean los términos “material particulado sólido”, “agente de tratamiento modificador de superficie”, “material de organosilicio”, “hidrocarburo fluorado”, “derivado de silano”, “derivado de polisiloxano”, “derivado de polisilazano”, “metal del grupo 3, 4, 5 o 6”, “adherente”, “compuesto organometálico”, “cerámica”, “arena”, “minerales”, “cáscaras de frutos secos”, “grava”, “partículas poliméricas”, “recubrimiento resinoso”, “elastómero”, “elastómero seleccionado del grupo que consiste de (...)”, entre otros, porque define los componentes de la composición, por su función, actividad o familia química, lo cual da lugar a un número indeterminado de composiciones que no tiene soporte en la descripción. Se solicita definir los componentes mediante el nombre químico específico, de acuerdo a lo soportado en la descripción.

Las reivindicaciones 1 y 24 no son claras cuando emplea los términos y/o expresiones “cola hidrófoba” y “anclaje” para definir la estructura química del agente de tratamiento modificador de superficie. Se solicita definir dicho compuesto mediante su fórmula química.

Las reivindicaciones 5 a 9 no son claras, ni concisas porque las definiciones de los radicales R^1 , R^2 , R^3 , R^5 , A , B y las variables b , x , y , m , n , p y n hacen referencia a diversos y diferentes grupos funcionales, lo que daría lugar a múltiples compuestos, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que han sido probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

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.

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 2016-04-05

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Mayra Alejandra Quintero