

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-6509- -2	FECHA: 2016-01-29 15:04:12
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: 16-6509- -2
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 700
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. Análisis de la Prioridad (Art. 9 D486)

Debe allegar el IPEA (International Preliminary Report on Patentability), correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva traducción al castellano.

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

Las reivindicaciones 1 a 20 enseñan un método para inhibir corrosión en una superficie, el cual comprende poner en contacto la superficie con una composición que comprende un compuesto de la fórmula (I). Es evidente que la llamada etapa de “poner en contacto” corresponde a la forma de usar la composición en comento. Se le aclara al solicitante que un método cuya única etapa es la aplicación corresponde a un uso. Por lo tanto, el método de las reivindicaciones 1 a 20 no es patentable de acuerdo con el artículo 14.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El capítulo reivindicatorio no es claro cuando emplea la expresión “un método para inhibir corrosión en una superficie, el cual comprende poner en contacto la superficie con una composición que comprende un compuesto de la fórmula (I)” porque indica el uso que puede darse a los productos reivindicados (compuesto y composición), el cual no es una característica técnica que defina a la invención. Se sugiere eliminar dicha expresión y

encabezar las reivindicaciones como compuesto o composición, de acuerdo a lo soportado en la descripción.

La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de los radicales R1, R2, hacen referencia a muchos 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 sintetizados ó probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 1, 2 y 11 no son claras cuando emplea términos como “alquilo”, “alquenilo”, “alquinilo”, “arilo”, “heteroarilo”, “heterociclo”, y “cicloalquilo”, “sustituido o no sustituido con uno o más sustituyentes adecuados”, entre otros, porque no define el número de átomos de carbono o de miembros que los conforman, tampoco define los heteroátomos que los conforman. Se sugiere definir los radicales de manera precisa de tal manera que pueda definirse claramente el objeto de la invención, así como restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

Las reivindicaciones 13 y 20 no son claras cuando emplean términos como “inhibidores de corrosión adicionales”, “disolventes”, “inhibidores de asfalteno”, “inhibidores de parafina”, “inhibidores de incrustación”, “emulsificadores”, “clasificadores de agua”, “dispersantes”, “interruptores de emulsión”, “inhibidores de hidrato gaseoso”, “biocidas”, “modificadores de pH”, “tensoactivos”, “inhibidor de corrosión de sal de amina cuaternaria”, entre otros, porque define los componentes de la composición por su función o actividad, lo que da lugar a un número indeterminado de composiciones que no tienen sustento en la descripción. Se solicita definir la composición por sus componentes específicos y proporciones, de acuerdo al soportado en el capítulo descriptivo.

Las reivindicaciones 14, 15 y 18 no son claras cuando emplean expresiones como “proporciona por lo menos (...) de protección de corrosión para una muestra de acero de carbono 1018 en una prueba de caja de rueda, en donde la prueba de caja de rueda se caracteriza por (...)”, “proporciona 200 ppm o menos de especies de azufre en un prueba de espacio superior, en donde el prueba de espacio superior se caracteriza por (...)”, toda vez que se refieren a resultados a alcanzar, las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

El capítulo reivindicatorio carece de claridad cuando emplea el término “aproximadamente”, que es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

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 2016-02-02

Elaboró: Rubiela Pacanchique Vargas

Revisó: Mayra Alejandra Quintero