

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-32819- -4	FECHA: 2016-03-08 12:13:46
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
J. IAN RAISBECK

Asunto: Radicación: 16-32819- -4
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 2317
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. Petitorio (Art. 27 D486)

- a) el nombre de una de las solicitantes no es correcto, toda vez que en la solicitud internacional, figura como: ROHM AND HAAS COMPANY, mientras que en el petitorio presentado ante esta Oficina se relaciona como ROHM AND HAAS COMPNAY, se solicita hacer la corrección o aclaración correspondiente.

2. Poder (Art. 26 D 486)

En el radicado N° 16-032819-00000-0000 del 10 de febrero de 2016, presentado ante esta Oficina, se anexan poderes de fechas 20 y 21 de enero de 2016 a los doctores J. Ian Raisbeck y/o Natalia Castro (Pág. 120 y 121).

Por otra parte, en el radicado N° 16-032819-00001-0000 del 25 de febrero de 2016, se presenta como complemento de información, poderes otorgados a la sociedad Cavelier Abogados de fechas 17 de septiembre de 2009 y 31 de octubre de 2011.

En vista de lo anterior, esta Oficina reconoce como apoderado del expediente en estudio, al doctor J. Ian Raisbeck, teniendo en cuenta la fecha de dichos poderes.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 presenta como objeto a proteger *“Un rompedor interno encapsulado”*, que corresponde a una composición, sin embargo dicho objeto no se encuentra completamente definido dado que las composiciones se definen mediante sus componentes y la proporción de cada uno de ellos, se sugiere hacer la correcciones a que haya lugar.
- Las reivindicaciones 1 a 11 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“un rompedor de torta”*, *“un agente anti-apelmazamiento”*, *“un polímero acrílico reticulado con metal”*, *“un polímero soluble en agua”*, *“un compuesto generador de ácido”*, *“una enzima”*, *“un oxidante”*, *“un bromato”*, *“un compuesto azo”*, *“metal alcalinotérreo”*, *“un polímero acrílico reticulado con metal de transición”*, *“un polímero acrílico”*, *“micropartículas”*, *“un polímero degradable”*, *“un fluido de perforación”*, *“un rompedor interno encapsulado”* y *“cambiar el pH”* los cuales aunque corresponden a términos 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 restringiendo los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.
- En las reivindicaciones 1 y 8 a 11 los términos: *“sustancialmente”*, *“mayor que”*, 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.
- En las reivindicaciones 1, 8 y 10 la expresión *“opcionalmente”* no es limitativa, porque no restringe el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- En las reivindicaciones 1, 8 y 10 las expresiones: *“para mejorar la eliminación de una torta de filtro de una perforación en una formación subterránea”*, *“como un aglutinante”* y *“para activar el polímero degradable”* 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; de tal manera no se tendrían en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- La reivindicación 10 tiene por objeto un proceso, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: cantidad de reactivos, tiempo, presión, flujos, entre otras, 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 material ya divulgada.

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 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 2016-03-15

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