

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-51487- -1	FECHA: 2016-03-30 15:13:49
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: 16-51487- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3289
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 (Art. 30 D486)

- El método de las reivindicaciones 1, 19, 22 y 23 no se encuentra correctamente definido, por cuanto su preámbulo indica “*Un método*”, sin embargo no muestran en su parte caracterizante la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto o se obtenga un resultado, ya que, los “pasos” se limitan a suministrar una serie de elementos (materias primas, etc.) pero no enseña las etapas técnicas con sus condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.)
- Las reivindicaciones 1, 19, 22 y 23 que tiene por objeto un método están mal caracterizadas por cuanto se refieren a una composición, lo cual no es permitido. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento 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 estructura de las reivindicaciones 1, 19, 22 y 23 tiene más de un enlace gramatical al referir "que comprende", lo cual no permite distinguir claramente el objeto que busca proteger.
- En las reivindicaciones se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *"polímero viscosificante"* (Reiv. 1, 15, 16, 19, 23, *"un agente de enlazamiento cruzado"* (Reiv. 1 y 23), *"un ion de metal polivalente"* (Reiv. 1), *"hidroxilo"*, *"carboxilo"*, *"sulfato"*, *"sulfonato"*, *"amino"* y *"amido"* (Reiv. 15), *"derivados celulósicos"* (Reiv. 16), los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invención, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma más específica la invención.
- En la reivindicaciones 1, 15 a 17, 22 y 23 la expresión "que se puede someter a enlazamiento cruzado", corresponde a una característica funcional, la cual 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 tiene en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- Las reivindicaciones hacen referencia a resultados a obtener o efectos como lo son: "prevenir y/o inhibir la formación de escamas de oxido en el pozo y/o formación" (Reiv. 1, 23), "el pH del fluido de tratamiento de pozo..." (Reiv. 9 a 13 y 22), "la formación de escamas de oxido es prevenida y/o inhibida en la sarta de tubos, tubería de revestimiento, tuberías, bombas o válvulas localizadas en el interior del pozo" (Reiv. 14), "la viscosidad del fluido después de la interacción del polímero viscosificante hidratable y el agente de enlazamiento cruzado organometalico es en exceso..." (Reiv. 20 y 21)., " lo cual no es permitido para caracterizar la invención, ya que incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- En las reivindicaciones 3 a 6, 9 a 13, 19 y 22 el término *"aproximadamente"* es impreciso, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.

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 2016-04-05

Elaboró: Nelcy Lorena Montes Vanegas
Revisó: Sonia Andrea Díaz Pirazan