

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-119223- -1	FECHA: 2016-05-31 10:06:55
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 2 PATENTES DE INVENCION	FOLIOS: 4
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CARLOS R. OLARTE GARCIA

Asunto: Radicación: 16-119223- -1
Trámite: 2
Evento: 1
Actuación: 430
Oficio: 6504
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 y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Cesión (Art. 26 D 486)

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la Patente de Invención del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2. Resumen (Art. 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto. El resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuar el resumen, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

3. Título

El título no corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia a la arcilla industrial que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, se sugiere hacer la corrección necesaria.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 10, Pág. 10 A 11, Radicado 16-119223-0000-0000.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperatura, tiempo, proporción entre materiales, entre otras, las cuales definirían 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.
- Las reivindicaciones 1 y 3 a 6 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“preparar una matriz orgánica”, “mezcla y calentamiento”, “una matriz inorgánica”, “cera”, “vaselina”, “aceite”, “cera microcristalina”, “parafina”, “aceites lubricantes”, “aceite mineral”, “hidrocarburos saturados” y “materiales de relleno”,* los cuales aunque corresponden a términos ampliamente 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 utilizando términos que describan de forma menos general, o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- La reivindicación 1 se refiere a *“hasta obtener una arcilla industrial en forma de pasta homogénea”,* que corresponde a un resultado a alcanzar y no define el proceso, puesto que la reivindicación 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.
- La reivindicación 8 hace referencia a *“Una arcilla industrial”,* pero se está caracterizando por el método 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.

- En la reivindicación 10 se reclama una arcilla industrial, sin embargo, se la caracteriza únicamente mediante parámetros lo cual no es permitido, dado que dichos parámetros dependen de la composición del producto, y además, sólo cuando el producto se encuentra completamente definido se aceptan parámetros, siempre y cuando, los métodos de medición estén claramente descritos o se refieran a una norma estándar de medición. Lo cual, no se cumple en este caso. Se sugiere hacer las correcciones pertinentes.

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

¹Proceso 129-IP-2007

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 2016-06-07

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga