

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-58952- -3	FECHA: 2016-04-05 08:20:38
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)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-58952- -3
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3632
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. Descripción (Art. 28 D486)

En la sección de ejemplos se emplean unidades tales como “gal/1000 gal” y “gal/min”, las cuales no corresponden a unidad del Sistema Internacional; y de acuerdo al decreto 3460 de 1984 que dispuso que se debe adoptar en el país el Sistema Internacional de Unidades (SI) como sistema obligatorio. [Decreto 3460 de 1984, artículo 1 “Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia.”], se solicita cambiar todas las unidades de la solicitud a dicho Sistema.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad y concisión:

- El preámbulo de las reivindicaciones independientes 1, 8 y 15 “Un método que comprende:” y “Un fluido de tratamiento que comprende:” es general y no permite comparar adecuadamente el objeto, con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que permita definir claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.

- Las reivindicaciones 1 y 8 tienen por objeto un método, sin embargo no muestran una secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como las características esenciales se enfocan en el fluido que se inyecta en la formación subterránea, pero no se reivindican las etapas técnicas con las condiciones técnicas. 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 a 4, 8 a 10, 15, 16 y 20 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“un fluido de tratamiento”, “un fluido de base acuosa”, “un agente gelificante”, “un reticulador borónico multifuncional”, “polímero dendrítico”, “un monómero soluble en agua”, “un grupo de ácido borónico”, “una acrilamida”, “una vinilpirrolidona”, “un ácido acrílico”, “una vinilamina”, “un vinilacetato”, “una metacrilamida”, “un ácido metacrílico”, “una caprolactama de vinilo”, “un derivado de sal cuaternaria de una acrilamida”, “un derivado de sal cuaternaria de un ácido acrílico”, “un alquil acrilato”, “un alquil metacrilato”, “una alquil acrilamida”, “una alquil metacrilamida”, “cualquier derivado de estos y cualquier combinación de estos”, “un copolímero”, “un monómero de ácido borónico de alilo”, “un monómero de ácido borónico de arilo”, “un monómero de ácido borónico de alquilo”, “un monómero de ácido borónico de alquenilo”, “un monómero de ácido borónico de alquinilo”, “un monómero de ácido borónico de vinilo”, “un agente solubilizante, un agente de reticulación, un agente de ruptura, un agente de ajuste del pH, un grupo aceptor de electrones, un amortiguador, un particulado, un agente de control de pérdida de fluido, un tensioactivo, un agente de dispersión, un agente espesante, un inhibidor de incrustaciones, un estabilizador de arcilla, un agente de control de silicato, un agente antiespumante, un agente espumante, un biocida, un agente biostático”, “un estabilizador de almacenamiento”, los cuales aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; de tal manera sugieren 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, definir claramente los rangos y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.*
- En las reivindicaciones 1, 3, 4, 6 a 8, 11 y 15 los términos: *“alrededor de”, “al menos” y “suficientes”* 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.
- Las reivindicaciones 4, 6, 7, 11, 13, 14, 17 y 19 se refieren a *“aumenta la viscosidad del fluido de tratamiento en un factor de (...)”* (reiv. 4, 11 y 17), *“donde el reticulador borónico multifuncional reduce las pérdidas de fricción debido a la fricción (...)”* (reiv. 6, 13 y 19), *“donde el fluido de tratamiento se introduce en la formación subterránea a una velocidad y presión suficientes para crear o mejorar (...)”* (reiv. 7 y 14), los cuales corresponden a efectos esperados y no definen el método, 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 o estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- En las reivindicaciones 5, 12 y 18 la expresión *“donde el reticulador borónico multifuncional actúa como un agente reductor de la fricción”*, corresponde a una característica funcional, la cual aunque explica la relación que hay entre diversas características estructurales no definen la invención; de tal manera, no se tendrían en cuenta para el estudio de patentabilidad.

- La reivindicación 15 reclama “*Un fluido de tratamiento*”, que se entiende como una composición, sin embargo, no se encuentra completamente definida, puesto que una composición se caracteriza mediante sus componentes y la proporción de cada uno de ellos, y en vista que los componentes se relacionan de manera general “*un fluido base acuosa*”, “*un agente gelificante*”, “*un copolímero borónico funcional*” y no se presenta la proporción de cada componente, se considera que esta cláusula no es clara.
- Las reivindicaciones 16 a 20, que dependen directa o indirectamente de la reivindicación 15, no son claras dado que tienen como preámbulo “*El método de la reivindicación 15*”, mientras que la cláusula 15 se refiere a “*Un fluido de tratamiento*”, se sugiere hacer las correcciones respectivas.
- La reivindicación 8 no es concisa por cuanto se encuentra dentro del alcance de la reivindicación 1.
- Las reivindicaciones 2, 9, 10 y 16 no son concisas porque presentan un excesivo número de componentes funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados en la descripción y en los ejemplos.

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) mes los dos 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 2016-04-12

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