

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-60502- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-04-19 08:14:48

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 3

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-60502- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 4431
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. Descripción (Art 28 D 486)

El capítulo descriptivo, incluye marcas comerciales, como “Isoparmt”, “Aculon, inc”, “ACULON-E”, “ACULON -B, sin definir cuáles son los compuestos específicos a los que corresponden dichas marcas; ya que la composición de éstas puede cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre, se sugiere aclarar cuáles son las características de los productos mencionados. Se requiere que se modifique el capítulo de la descripción teniendo en cuenta lo anterior, sin ampliación de materia.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones1, 25 y 28 proponen un método, pero no es claro, porque, aunque describen etapas, como bombear, enlazar y alinear, en éstas no están presentes las condiciones técnicas específicas, entonces se requiere definir la invención por sus características esenciales estructurales, soportadas en la descripción. Además, hacen referencia a productos, las cuales no son características esenciales del método, pues este se debe definir por sus etapas y condiciones en cada una de ellas.

Las reivindicaciones 1 - 3, 6 y 7 no son concisas cuando emplean los términos “un agente de tratamiento”, “un ancla”, “una cola hidrofóbica”, “formación subterránea silíceá”, “óxido de metal”, “metal”, “derivado de ácido organofosforado”, “ácido organofosfórico”, “ácido organofosfónico”, “ácido organofosfínico”, porque definen los compuestos por su familia química, función o actividad pero no por un compuesto o componente como tal, lo que hace que se obtengan un número indefinido de procesos que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los compuestos que se encuentren soportados en la descripción.

Las reivindicaciones 3, 4 y 5 no son claras cuando emplean las expresiones “ formando (i) un enlace covalente O-P-O-M ...”, “enlazar el agente de tratamiento modificador de superficie a una superficie...” porque se deriva del posible mecanismo de protección de la superficie, toda vez que de acuerdo con lo soportado en la descripción, se refiere a un agente de tratamiento de modificación de superficie que tiene una cola hidrofóbica y un ancla, en donde el agente de tratamiento de modificación de superficie se adhiere a una formación subterránea a través de su ancla” (Pár. [00039]), por lo cual la anterior expresión se refiere a una teoría para explicar los posibles mecanismos químicos que suceden en la superficie y no a una característica técnica que defina el proceso.

Las reivindicaciones 1, 3; 6 – 12; 14, 15, 17, 19, 22, 24, 25 – 28, no son concisas porque utilizan el conector disyuntivo “o”, lo cual hace que sea alternativo usar por ejemplo un grupo alquilo perfluorado o un grupo éter de alquileo perfluorado. Se requiere cambiarlas.

La reivindicación 28 no es clara, porque parece que contuviera a las reivindicaciones 1 y 25. Se requiere precisar el alcance de las reivindicaciones.

Las reivindicaciones 1, 25 y 28 no son concisas porque no definen claramente la estructura del agente de tratamiento que modifica la superficie, ni del óxido de metal. El empleo de la expresión “agente de tratamiento que modifica la superficie” y “óxido de metal” da lugar a un número indeterminado de procesos que no cuentan con soporte en el capítulo descriptivo. Se sugiere exponer la estructura química del agente de tratamiento que modifica la superficie, con sus radicales, y el nombre de los óxidos de metal, todos estos con fundamento en lo soportado en la descripción.

Las reivindicaciones 19 y 20 no son claras, cuando se mencionan expresiones como “*altera la energía de la superficie*”, “*estabiliza los finos*”, “*disminuye la cantidad de sólidos*”, “*minimiza o previene la retención*”, “*inhibe o controla pasivamente*” “*disminuye el hinchamiento*”, resistencia por fricción y las demás mencionadas en los literales (h) a (q), toda vez que se refieren a resultados a alcanzar, por lo tanto no son características técnicas de la invención, puesto que 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 eliminarlas o reemplazarlas por las condiciones necesarias para llevar a cabo el método.

Las reivindicaciones 7 – 11 y 14, no son concisas porque las definiciones de los radicales (RO)_x, (OR')_y, R, R_y, (R''), R_i, hacen referencia a diversos 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 o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

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.

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 2016-04-26

Elaboró: Edna Patricia Alarcon Castro

Revisó: Mayra Alejandra Quintero