

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 16-60603- -1

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

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

ACT: 430 REQUERSOLICITA

FECHA: 2016-04-05 08:20:33

EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

FOLIOS: 4

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)

CAROLINA MERCEDES DAZA MONTALVO

Asunto: Radicación: 16-60603- -1
Trámite: 11
Evento: 378
Actuación: 430
Oficio: 3631
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. Título

El título hace referencia a *“la utilización de agentes de tratamiento metálicos”* que se refiere a un uso, se sugiere hacer la corrección correspondiente teniendo en cuenta que los usos no están comprendidos dentro de la materia patentable en Colombia. Además, previendo que el título debe especificar claramente el objeto que se busca proteger.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

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

- Las reivindicaciones 1, 18 y 27 tienen por objeto un método, sin embargo no muestran la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como las características técnicas se enfocan en el efecto de bombear un agente de tratamiento a una formación subterránea penetrada por un pozo, sin reivindicar cada etapa con sus 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, 2, 4, 6, 7, 12, 13, 16 a 19, 24, 27, 28, 30 y 31 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“óxido de metal”*,

“un agente de tratamiento modificador de superficie”, “un anclaje metálico”, “una cola hidrófoba”, “un material hidrófobo de organosilicio”, “un hidrocarburo fluorado”, “un metal del Grupo 3, 4, 5, o 6”, “un radical hidrocarburo”, “hidrocarburo sustituido”, “halógeno”, “un fluido de relleno”, “es dispersado” “la fórmula J-K”, “anclaje metálico”, “un metal que contiene un ligando orgánico”, “un ligando orgánico”, “metal”, “alcóxidos”, “haluros”, “ceto ácidos”, “éster”, “un fluido no acuoso”, “una solución salina”, “un segundo fluido no acuoso”, “un hidrocarburo”, “un alcohol”, “un glicol”, “un éter de glicol”, 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 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 10, 12 y 14 a 16 los términos: *“por lo menos”* (reiv. 10, 14, 16), *“aproximadamente”* (reiv. 12, 15) y *“presión suficiente”* (reiv. 16), 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 1, 16, 18, 22 a 24, 26, 27 y 32 a 43 se refieren a *“unir el metal del anclaje metálico del agente (...) a la formación silíceo o el metal”, “el agente de tratamiento modificador de superficie altera la energía superficial de la formación”, “(...) estabiliza los finos en la formación subterránea”, “(...) disminuye la cantidad de sólidos de la formación que fluyen de retorno desde la superficie de la formación subterránea hacia el pozo de producción”, “(...) minimiza o previene la retención de agua en la superficie de la formación subterránea”, “(...) inhibe de forma pasiva o controla la deposición de escamas de óxido sobre o en el interior de la formación subterránea”, “(...) previene de forma pasiva o controla la deposición de materiales particulados orgánicos sobre o en el interior de la superficie de la formación subterránea”, “(...) disminuye el hinchamiento de la arcilla en el interior de la formación subterránea”, “(...) incrementa la permeabilidad relativa de la formación al petróleo/gas con respecto al agua, previniendo de esta manera la acumulación de agua pasada la superficie de la formación”, “(...) minimiza la condensación en el interior del yacimiento a la vez que mantiene la permeabilidad del yacimiento”, “(...) mejora la cantidad de agua de retorno y agua producida desde el pozo a continuación de la completación de una operación de tratamiento de pozo”, “(...) controla la condensación del agua en los poros de la región cercana a la perforación de pozo de la formación subterránea”, “(...) mejora la recuperación de los hidrocarburos desde los depósitos en el interior de las arenas bituminosas”, “(...) incrementa la penetración del ácido en la formación”, “(...) reduce el influjo de agua hacia la formación”, “adherir el agente de tratamiento”, “producir hidrocarburos desde el pozo y reducir la resistencia de rozamiento durante la producción de los hidrocarburos”, “el ángulo de deslizamiento del fluido sobre la superficie del sustrato tratado con el agente de tratamiento modificador de superficie es menor que el ángulo de deslizamiento del fluido sobre una superficie de un sustrato no tratado sustancialmente similar”, “se reduce el agua saturada en la superficie de la formación subterránea silíceo o que contiene óxido de metal (M) mediante el bombeo de un fluido no acuoso en el pozo”, “formar un montaje de una sola capa o de múltiples capas mediante la auto-alineación de la cola hidrófoba”, “unir el agente de tratamiento modificador (...) mediante la formación de un montaje de una sola capa o de múltiples capas mediante (...)”, “se incrementa mediante el pre-tratamiento de la formación subterránea”, “unir el agente de tratamiento modificador de superficie a una superficie de la formación subterránea mediante la formación de (...)” y “reducir el rozamiento de un fluido en el interior del pozo”, los cuales corresponden a efectos esperados que no definen el método y por lo tanto no harían parte del estudio de*

patentabilidad, 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 reemplazar por las características esenciales o estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- En las reivindicaciones 16 y 24 las expresiones: *“para crear o ampliar una fractura en la formación subterránea”* y *“se reduce el agua saturada en la superficie de la formación subterránea silícea o que contiene óxido de metal (M) mediante el bombeo de un fluido no acuoso en el pozo”*, 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 tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- Las reivindicaciones 6 a 10, 12 y 13 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) 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