

P-11859

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-109.602**

Solicitud de patente a nombre de **THE LUBRIZOL CORPORATION** y
RESERVOIR ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de las sociedades THE LUBRIZOL CORPORATION y RESERVOIR ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE, domiciliadas en Wickliffe, Ohio, Estados Unidos de América y Palo Alto, California, Estados Unidos de América, respectivamente, según los documentos de Poder presentados el pasado 14 de junio de 2016, solicitantes de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **7068** notificado por fijación en lista el 21 de junio de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Copia de los documentos de Cesión

El examinador solicita llegar los documentos que constan la cesión del derecho por parte de los inventores a las sociedades solicitantes.

En este sentido, me permito presentar copia del formulario de modificación presentado el pasado 14 de junio de 2016 mediante el cual se solicitó la adición del co-solicitante RESERVOIR ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE y se allegó copia del documento de cesión de los inventores a dicha sociedad, así como copia de los documentos de Poder que me facultan para actuar en nombre de los solicitantes.

De otro lado, se adjunta copia del documento que consta la cesión por parte de los inventores a la otra sociedad solicitante THE LUBRIZOL CORPORATION, junto con su respectiva traducción al español.

Por lo tanto, la presente solicitud cumple con los requerimientos del Artículo 26 de la Decisión 486.

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 17 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1** Considerando las amables sugerencias del examinador, se ha modificado la reivindicación 1 incluyendo las proporciones y los componentes específicos, según el soporte que provee la descripción y el pliego reivindicatorio original.
- 2.2** Las reivindicaciones dependientes fueron modificadas en vista del nuevo alcance de la reivindicación 1.
- 2.3** No se incluyen las expresiones “*al menos*”, “*aproximadamente*”, “*dos o más*”.
- 2.4** Las reivindicaciones de método (nuevas reivindicaciones 10 y 13) fueron modificadas para recitar los pasos y características técnicas respectivas.
- 2.5** Se incluyeron las nuevas reivindicaciones 14 a 17 que están dirigidas a otras modalidades de la invención, según el soporte que provee la descripción y el pliego reivindicatorio original.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el

ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente indicamos que no se requiere el pago de tasas por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio contiene un número menor de reivindicaciones que el inicialmente presentado.

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Particularmente, como se indicó arriba, la nueva reivindicación 1 fue modificada para recitar los componentes y sus proporciones, por lo que esta reivindicación y sus dependientes resultan lo suficientemente claras y concisas para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

De otro lado, la no inclusión de las expresiones “*al menos*”, “*aproximadamente*”, “*dos o más*”, permite definir la invención de forma más clara.

En relación con el disyuntivo ‘o’, se considera que contrario a lo que afirma el examinador, éste no afecta la claridad de las reivindicaciones. Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia el disyuntivo ‘o’ permite definir modalidades alternativas permitidas en la práctica, como sucede para un sinnúmero de reivindicaciones de diferentes solicitudes de patente. Por esta razón, no ha sido eliminado de las reivindicaciones.

Finalmente, las reivindicaciones de método fueron modificadas en línea con la solicitud del examinador.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 17 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 7068 notificado por fijación en lista el 21 de junio de 2016, solicito atentamente sea tomada en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Copia del formulario de modificación presentado el pasado 14 de junio de 2016, mediante el cual se solicitó la adición del co-solicitante RESERVOIR ENGINEERING AND RESEARCH INSTITUTE y se allegó copia del documento de cesión de los inventores a dicha sociedad, así como copia de los documentos de Poder que me facultan para actuar en nombre de los solicitantes.
- Copia del documento que consta la cesión del derecho por parte de los inventores a la sociedad THE LUBRIZOL CORPORATION, junto con su respectiva traducción al español.
- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 17 reivindicaciones.