

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8595

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Señor(a)
EIFFAGE INFRASTRUCTURES
mde@mdelaw.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Cesión (Art. 26 D 486, literal k)

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. Cuando se trate de las declaraciones a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT., el alcance de las tales declaraciones se determinará según indiquen claramente una cesión de derechos del inventor al solicitante o su causante, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.15 del Capítulo Quinto, Título X de la Circular Única de Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1, 6, 9 no son concisas cuando emplean los términos y/o expresiones “resina aglutinante termoplástica”, “resinas de hidrocarburos”, “resinas de terpenos fenólicos”, “polímero”, “aceite”, “aceite parcialmente transesterificado” en la definición de los componentes de la mezcla y la composición, porque definen los componentes 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.

Oficio N° 8595

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Las reivindicaciones 1, 5, 7 y 8 no son claras porque mencionan los términos y expresiones siguientes: “masa molecular promedio”, “índice de acidez...”, “dispersabilidad D en el bitumen, medida mediante un método Md...”, “dispersabilidad D en el bitumen suficientemente elevada...” que corresponden a resultados a alcanzar y no definen método porque la invención no queda definida por el resultado a alcanzar, 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.

En las reivindicaciones 1 y 9 las expresiones “por lo menos” y “uno o más” precediendo una característica son imprecisas, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiar las expresiones.

En las reivindicaciones 2 – 5, 7, la expresión “de preferencia” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a la característica técnica y no limita el alcance de la reivindicación.

La reivindicación 9 no es clara porque:

- Es una reivindicación del tipo procedimiento y debe definirse por sus etapas y condiciones en cada una de ellas y no por los componentes de la composición.
- se refieren a un proceso de preparación de la composición reivindicada el cual consiste únicamente en mezclar los componentes, sin embargo no se mencionan las condiciones necesarias para realizar dicho proceso. Se le recuerda al solicitante que un proceso se refiere a actividades ordenadas por una secuencia de etapas lógicas.

La reivindicación 10 no es clara porque se enuncia como un bitumen pero se define por cómo es preparado, lo cual no es una característica esencial. Las características esenciales que pueden definir el bitumen son sus componentes y proporciones.

Las reivindicaciones 11, 14 y 15 no se encuentran debidamente soportadas en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a la mezcla en cuanto a la formulación, pero no hay evidencia de la actividad de dichas mezclas, por lo tanto, sería una generalización de manera especulativa. Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a los compuestos y mezclas que presenten actividad y que se encuentran debidamente soportadas en el capítulo descriptivo.

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

Oficio N° 8595

Ref. Expediente N° NC2016/0000076

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 19 de agosto de 2016

Atentamente,

[ImagePTDirectorSignature]

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ