

P-11294

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-060.502**

Solicitud de patente a nombre de **BAKER HUGHES INCORPORATED**

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 la sociedad **BAKER HUGHES INCORPORATED**, domiciliada en Texas, Estados Unidos, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **4431** notificado por fijación en lista el 26 de abril de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, y teniendo en cuenta el memorial presentado el 14 de junio de 2016, mediante el cual se solicitó prórroga de dos (2) meses para dar respuesta al referido oficio, atentamente 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, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Descripción

Se aclara al examinador que se presenta un nuevo capítulo descriptivo en el cual los productos correspondientes a las marcas registradas “ISOPARTM”, “Aculon E”, “H1-F” y “AL-B” fueron definidos.

En cuanto al término “Aculon, Inc”, cabe resaltar que dicho término corresponde al nombre de la empresa que produce los productos comerciales “Aculon E”, “H1-F” y “AL-B”, entre otros.

Por su parte, la marca registrada “Aculon B” señalada por el examinador, no es incluida en el capítulo descriptivo originalmente presentado. Cabe resaltar que dicha confusión corresponde a un error de digitación, ya que en el párrafo [000119] se incluía el término “B AL”, el cual fue reemplazado en el nuevo capítulo descriptivo por la marca comercial “AL-B”.

2. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de catorce (14) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 2.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 3 a 5, 17, 18, 20 a 24 y 26 a 31.
- 2.2 Se modificó la antigua reivindicación 25 con el propósito de aclarar el método reclamado.
- 2.3 Se definieron los términos “*un ancla*” y “*una cola hidrofóbica*” y se modificó el término “*metal*” considerados por el examinador como términos que definen los componentes por su función, actividad o familia química.
- 2.4 Se eliminaron las expresiones que hacían referencia a resultados a alcanzar.

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 nos permitimos decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene menor número de cláusulas que el originalmente presentado y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

3. Claridad del Capítulo Reivindicatorio

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.

- 3.1 Como primera medida, se informa que la nuevas reivindicaciones 1 a 11 reclaman la composición de un fluido de tratamiento, específicamente de un “*agente de tratamiento modificador de superficie*”, y las nuevas reivindicaciones 12 a 14 reclaman un “*método de tratamiento de una formación subterránea silícea o que contiene un óxido metálico (M)*”, de acuerdo con la información incluida en la descripción

originalmente presentada. De esta manera, las nuevas reivindicaciones delimitan claramente el objeto para el que se solicita la protección.

Adicionalmente, se aclara que no se incluyen las antiguas reivindicaciones 3 a 5, 17, 18, 20 a 24 y 26 a 31. De esta forma, las objeciones realizadas por el examinador a dichas reivindicaciones han sido subsanadas.

3.2 Además, se informa que la antigua reivindicación 25 ha sido modificada con el fin de aclarar las etapas técnicas del método reclamado. De este modo, se aclara que la materia reclamada en las nuevas reivindicaciones 12 a 14 está soportada en la información incluida en la descripción presentada originalmente, específicamente en los párrafos [00023], [00024], [00104] a [000107], [000109] y [000110].

3.3 En relación con los términos “*un agente de tratamiento*”, “*un ancla*”, “*una cola hidrofóbica*”, “*formación subterránea silícea*”, “*óxido de metal*”, “*metal*”, “*derivado de ácido organofosforado*”, “*ácido organofosfórico*”, “*ácido organofosfónico*” y “*ácido organofosfínico*” considerados por el examinador como términos que definen los componentes por su función, actividad o familia química y que dificultaban determinar la extensión del objeto que se busca proteger, se aclara que:

- Se definieron los términos “*un ancla*” y “*una cola hidrofóbica*” en la antigua reivindicación 1, para lo cual se incluyeron las características técnicas descritas en las antiguas reivindicaciones 2, 6 y parte de la 10.
- Se considera que los términos “*un agente de tratamiento*”, “*derivado de ácido organofosforado*”, “*ácido organofosfórico*”, “*ácido organofosfónico*” y “*ácido organofosfínico*” son definidos adecuadamente en el capítulo reivindicatorio presentado inicialmente.
- Por su parte el término “*formación subterránea silícea*” es fácilmente entendido por una persona versada en la técnica.
- Dado que el término “*óxido de metal*” no hace referencia a las características técnicas del agente de tratamiento de modificación de superficie, no se considera necesario definirlo.
- Se reemplazó la expresión “*un metal o un alquilo inferior (...)*” por la expresión “*un metal alcalino o un alquilo inferior (...)*” en las antiguas reivindicaciones 7 y 10.

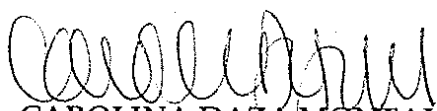
3.4 También, se informa que han sido eliminadas las expresiones que hacían referencia a resultados a alcanzar, las cuales se incluían en la antigua reivindicación 19.

-
- 3.5 Su Despacho menciona que el conector disyuntivo “o” hace alternativo, por ejemplo, el uso de grupos químicos, ante lo cual mi mandante expresa su completo desacuerdo y desea indicar que dicho conector no le resta claridad a la materia para la cual se solicita protección.
- 3.6 Por otra parte, el examinador objeta el término “*agente de tratamiento modificador de superficie*” ya que considera que no se define claramente su estructura, dando lugar a un número indeterminado de procesos que no cuentan con soporte en el capítulo descriptivo. En respuesta a ello, se aclara que dicho término es definido claramente en el nuevo capítulo reivindicatorio teniendo como soporte la información incluida en la descripción originalmente presentada.
- 3.7 Además, su Despacho indica que las definiciones de los radicales “ $(RO)_x$, $(OR)_y$, R , R_y , (R') y R_f ” en las antiguas reivindicaciones 7 a 11 y 14 dan lugar a múltiples compuestos. En respuesta a ello, el solicitante desea expresar que no es pertinente limitar dichos compuestos para la presente invención ya que se perdería su utilidad, adicionalmente brindaría la oportunidad a terceros de investigar y reescribir en torno a la materia reclamada, alejándolos de la invención de la presente solicitud.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 14 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. 4431 notificado por fijación en lista el 26 de abril de 2016, solicito atentamente sea tenida 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

- Nuevo capítulo descriptivo.
- - Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por catorce (14) reivindicaciones.