

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

Oficio N° **8714**

Ref. Expediente N° 16174618

Señor(a)
INFIANA GERMANY GMBH & CO. KG
notificaciones@clarkemodet.com.co

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. Título

El título es general y no especifica claramente el objeto a proteger, además hace referencia al “uso de” que no es objeto de protección, se sugiere hacer la corrección necesaria.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 14 y 15 “*El uso de un material compuesto precursor*” y “*El uso de un material compuesto*” no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 15, Pág. 39 a 43, Radicado 16-174618-0000-0000.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- El preámbulo de las reivindicaciones 1 y 8 “*Un material compuesto precursor*” y “*Un material compuesto*” es general y no permite comparar adecuadamente con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que defina claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.
- Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*capa adhesiva*” (reiv. 1, 4, 8 a 10), “*capa de soporte*” (reiv. 1, 3, 8, 9, 1, 13), “*capa de liberación*” (reiv. 1, 3, 8, 9, 13), “*capa de separación*” (reiv. 1, 8, 9), “*adhesivos sensibles a la presión*” (reiv. 4), “*elastómeros termoplásticos*” (reiv. 5), “*copolímeros de poliestireno*” (reiv. 5), “*copolímeros de poliéster*” (reiv. 5), “*poliolefinas*” (reiv. 5), “*elastómeros termoplásticos*” (reiv. 5), “*copolímeros de poliestireno*” (reiv. 5), “*copolímeros de poliéster*” (reiv. 5), “*poliolefinas*” (reiv. 5), “*promotores de adhesión*” (reiv. 5), “*copolímeros de poliolefina*” (reiv. 6), “*elastómeros termoplásticos*” (reiv. 6), “*polisiloxano*”

Oficio N°

Ref. Expediente N° 16174618

endurecido” (reiv. 7), *“elastomero de silicona termoplástico”* (reiv. 7), *“Proporcionar”* (reiv. 9), *“Acomodar”* (reiv. 9), *“enrollada”* (reiv. 2, 12), *“Producir un material compuesto precursor”*, (reiv. 13), los cuales aunque corresponden a operaciones unitarias o 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, o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

- En las reivindicaciones los términos: *“alejado”* (reiv. 1, 9, 10), *“al menos”* (reiv. 1, 9, 10), *“mayor que”* (reiv. 1) y *“menor que”* (reiv. 3), son imprecisos 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.
- En las reivindicaciones 3 y 5 la expresión *“y/o”* no es limitativa porque hacen opcional la característica y no restringe el alcance de la reivindicación. Se sugiere hacer la corrección pertinente.
- La reivindicación 1 se refiere a *“en donde una fuerza adhesiva está presente entre la capa adhesiva (20) y la capa de separación (30), dicha fuerza adhesiva es mayor que una fuerza de deslaminación entre la capa de soporte (10) y la 20 capa de liberación (40)”* que corresponde a resultados a alcanzar/efecto esperado y no define el producto, 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 4 a 7, la expresión *“tiene un material”* no define claramente los materiales reclamados, se sugiere revisar la redacción para dar claridad al objeto reclamado. A manera de sugerencia se propone *“la capa (...) se selecciona del grupo (...)”*. Cabe aclarar que debe tenerse en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- Las reivindicaciones 8 y 9, presentan falsa dependencia de las reivindicaciones de las que depende, porque corresponden a categorías o productos distintos.
- El producto reclamado en la reivindicación 8 *“El material compuesto (70)”* no se encuentra correctamente definido, dado que se caracteriza porque es producido a partir de otro material, se sugiere definir el producto a proteger mediante sus características esenciales.
- La reivindicación 9 tiene por objeto un método, sin embargo, no presenta una secuencia de etapas clara. Así mismo, la palabra *“proporcionar”*, cuya definición dada por la Real Academia Española es *“1. Disponer y ordenar algo con la debida correspondencia en sus partes. 2. Poner en aptitud o disposición las cosas, a fin de conseguir lo que se desea. 3. Poner a disposición de alguien lo que necesita o le conviene”* (Proporcionar¹), no corresponde a una etapa de proceso. De igual manera, la palabra *“Acomodar”* (2)². Además no se reivindican condiciones técnicas tales como: temperatura, tiempo, presión, entre otras, las cuales definen

1 <http://dle.rae.es/?id=UObFf0T>

2 <http://dle.rae.es/?id=0XLBhoB>

Oficio N°

Ref. Expediente N° 16174618

completamente la invención. Se sugiere presentar las etapas mediante verbos en infinitivo y como operaciones unitarias, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

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.

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 24 de agosto de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA

Revisado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ