

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

Oficio N° 10147

Ref. Expediente N° NC2016/0000115

Señor(a)
ROSEN Swiss AG
infopi.colombia@dentons.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. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen, este es demasiado corto, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

2. Título

El título es general, no especifica claramente el objeto a proteger, se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- En las reivindicaciones 1 a 29, se encuentra un error de ortografía en el término “*por que*”, se sugiere corregir.
- En las reivindicaciones los términos: “*al menos*” (reiv. 1, 15), “*por lo menos*” (reiv. 1, 15, 17, 19), “*una pluralidad*” (reiv. 1, 18, 20), “*en particular*” (reiv. 9, 22), “*en su mayor parte*” (reiv. 11), “*por lo menos en parte*” (reiv. 12, 13, 20), “*al menos en parte*” (reiv. 15), “*por lo menos en parte por al menos*” (reiv. 25, 26) 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.
- En las reivindicaciones 1 y 3, respectivamente las expresiones, “*preferiblemente*” e “*y/o*”, no son limitativas, porque no restringen el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*un elemento de plástico maleable*” (reiv. 1), “*un elemento de raspador*” (reiv. 1), “*un convertidor electromecánico*” (reiv. 1, 15), “*una parte de*

Oficio N° 10147

Ref. Expediente N° NC2016/0000115

raspador adicional” (reiv. 2), *“convertidores”* (reiv. 3), *“es elástico”* (reiv. 7), *“un dieléctrico”* (reiv. 8, 21), *“electrodos”* (reiv. 8), *“un elastómero”* (reiv. 9, 22), *“un cuerpo de poliuretano”* (reiv. 10), *“un elastómero con contenido en negro de carbón y/o titanato de bario”* (reiv. 11), *“un material con contenido en nanotubos de carbono, grafito, negro de carbón o polvo metálico”* (reiv. 13, 26), *“distanciados entre sí”* (reiv. 17), *“separados entre sí”* (reiv. 18), *“un sensor”* (reiv. 19), *“cargas orgánicas o inorgánicas conductoras o de alta polarización, en particular titanato de bario”* (reiv. 23), *“un elastómero con contenido en negro de carbón”* (reiv. 25), *“una protección de canto”* (reiv. 28), 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, o restringir los materiales reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

- En las reivindicaciones las expresiones: *“configurado preferiblemente como cuerpo de raspador”* (reiv. 1), *“para detectar y/o ejercer un cambio de forma del elemento de plástico”* (reiv. 1), *“el elemento de plástico (26) une el elemento de raspador con una parte de raspador adicional”* (reiv. 1), *“está configurado como sensor”* (reiv. 6), *“puede torcerse de tal modo que es maleable en la dirección axial y en la circunferencial”* (reiv. 14, 27), *“un convertidor electromecánico como sensor (7, 8) para la detección de los cambios”* (reiv. 15), *“está configurado de manera maleable de tal modo que puede seguir los cambios de forma del disco de raspador (14) provocados por los cambios”* (reiv. 16), 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.
- Las reivindicaciones se refieren a *“está configurado para la generación de una fuerza transversalmente a su extensión longitudinal, para en particular cambiar una posición relativa del elemento de raspador (26) con respecto a la parte de raspador”* (reiv. 4), *“está configurado para intensificar una fuerza que puede ejercer el raspador sobre una pared interna de la tubería”* (reiv. 5), *“está configurado de manera maleable de tal modo que puede seguir los cambios de forma del elemento de plástico”* (reiv. 7), los cuales corresponden a resultados a alcanzar/efectos esperados y no definen el producto, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- En la reivindicación 15 la expresión *“que va a utilizarse en una tubería (15) y para la detección de cambios de la sección transversal interna libre de la tubería (15)”* corresponde al uso que se le dará al producto reclamado, lo cual no es objeto de protección. Se sugiere hacer las correcciones pertinentes.
- La reivindicación 29, no es clara por cuanto está caracterizando el Raspador solamente porque comprende un disco raspador, se sugiere definir el producto objeto de protección mediante sus características estructurales.

Oficio N° 10147

Ref. Expediente N° NC2016/0000115

- La reivindicación 29 presenta una falsa dependencia de las reivindicaciones 15 a 28, dado que reclaman objetos distintos.

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 13 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA

Revisado: SONIA ANDREA DÍAZ PIRAZAN

Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Oficio N° **10147**

Ref. Expediente N° NC2016/0000115