

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

Oficio N° 10503

Ref. Expediente N° 16144856

Señor(a)
LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
mail@rubiolawyers.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. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción contiene marcas comerciales: HT-40 N, IA-35, Hidro Cal, Calsol, Ethylflo, Tysor R, Cellian R, Cordura R, Ban-Lon (Págs. 57, 58, 65 y 86), entre muchas otras, las cuales pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre. Se requiere sustituirlas.

La descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa, para que una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, pueda ejecutarla (o reproducirla).

2. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 no se consideran una invención, de acuerdo con el art. 15 D486, toda vez que se está reivindicando una isla de agentes de sustentación, que son también conglomerados o pilares que se forman, en el proceso de fracturación de una roca o de un reservorio, que es un ente natural, vivo y de un territorio específico; por tal motivo la isla de agente de sustentación tal y como está expuesto en la descripción, hará parte constitutiva de dicho reservorio o ente natural. Por tal motivo, dichas reivindicaciones no son una invención. Se requiere eliminarlas o aclarar el objeto de la invención.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Oficio N° 10503

Ref. Expediente N° 16144856

El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

Las reivindicaciones 1, 2, no son concisas porque:

- Emplea términos que no son patentables: "una isla de agente de sustentación que puede volver a sanar" y "una isla de agente de sustentación de autosanación", hacen referencia a un ente vivo.
- Se utilizan expresiones: "permitir la formación de islas de agentes de sustentación", "mantener las islas de agente de sustentación sustancialmente intactas", "permitir que las islas de agente de sustentación se vuelvan a sanar o descomponer" y "capturar finos de formación", que corresponden a resultados a alcanzar y no están definiendo el método, 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 reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.

Las reivindicaciones 3 a 5, 32 a 40, que hacen referencia a una composición presentan lo siguiente:

- No son concisas cuando se definen sus componentes, por su función o actividad: "agente de sustentación tratado", "agente de sustentación sin tratar", "fibra no erosionable", "fibras erosionables", "un producto de reacción de amina – fosfato", "un componente de amina", "una composición polimérica de amina", "una composición de agregación de coacervato", "cerámicas", "bauxitas", "materiales naturales", "metales particulados", "recortes de perforación", "conglomerados de agentes de sustentación erosionables", "regiones ricas en agentes de sustentación", "regiones pobres en agentes de sustentación", en las cuales no se está especificando el componente, lo cual puede generar un número indefinido de composiciones, que no tienen soporte en la descripción.
- No son claras cuando no se definen las proporciones, de los componentes que intervienen.
- No son concisas cuando se emplean expresiones: "la suma de la segunda y la tercera cantidad es un 100% en peso", "la primera, la cuarta y la quinta cantidades pueden variar entre un 0% en peso y un 100% en peso y "las cantidades pueden sumar unos valores mayores que un 100%". Adicionalmente, estas reivindicaciones carecen de claridad, cuando el valor en peso es de 0%, éste indica que no hay presencia de componente. Se requiere establecer rangos razonables y concretos.

Oficio N° 10503

Ref. Expediente N° 16144856

Se recuerda que una composición se define por sus componentes y las proporciones en que interviene cada uno de ellos, en este sentido se requiere que se modifiquen dichas reivindicaciones.

Las reivindicaciones 6, 15, 18, 25 y 28, que mencionan un método, presentan lo siguiente:

- No son concisas cuando no definen un método, mediante una secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas específicas, tales como temperatura de los fluidos, tipo de bombeo, periodos de tiempos de retención entre otros tantos, incluidos en el método.
- No son claras cuando se caracteriza por compuestos y éstos no hacen parte de las características esenciales de un método.

Se requiere al solicitante que defina los métodos, mediante la secuencia lógica de etapas y las características técnicas que intervienen en él.

Las reivindicaciones 14, 16, 24, 26, 30 y 35 no son claras, cuando se emplea el término "adicionalmente", el cual da pie a múltiples componentes, que si éstos hacen parte, de las características esenciales de la composición, entonces todos deben estar mencionados en las reivindicaciones independientes, que son las que contienen las características esenciales de la composición.

Las reivindicaciones 6, 12, 13, 15, 19, 21 - 23, 25 y 27 no son claras, cuando se emplean los términos "al menos uno", "por lo menos dos", los cuales son imprecisos, se requiere establecer los rangos concretos.

Las reivindicaciones 1 - 4, 6 - 9, 14, 16 - 20, 24, 25, 28, 32, 33, 35 y 37 no son concisas, cuando se utilizan los conectores "o" u "y/o", los cuales indican que es alternativo emplear uno u otro, se requiere al solicitante precisar.

Las reivindicaciones 19 y 27, señalan propiedades de composiciones de agentes de sustentación: "densidades", "tamaños de los agentes de sustentación", "formas", volumen de tapón, composición de tapón, entre otros, no se debe caracterizar el método por sus parámetros, es necesario definirlo en términos estructurales.

Las reivindicaciones 9 y 20 no son claras porque enuncian reivindicaciones dependientes: "la isla de la reivindicación 8", "la isla de la reivindicación 19", las correspondientes 8 y 19, hacen referencia a un método, por lo tanto un producto no puede depender de un método, no son coherentes.

Se requiere al solicitante que replantee de manera clara y concisa el capítulo reivindicatorio, de acuerdo con lo sustentado 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)

Oficio N° 10503

Ref. Expediente N° 16144856

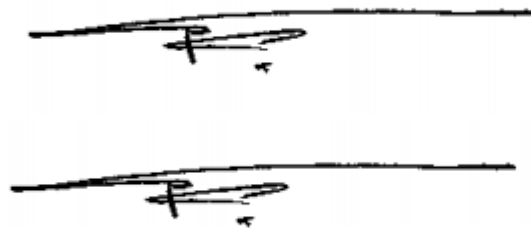
reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

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 08 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EDNA PATRICIA ALARCON CASTRO
Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY DJUNOYER
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ