

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

Oficio N° 10763

Ref. Expediente N° NC2016/0001005

Señor(a)
OMYA INTERNATIONAL AG
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. Descripción (Art. 28 D486)

La descripción no permite establecer los tipos de agentes de molienda, ni los materiales que contienen carbonato de calcio empleados en la preparación del producto, puesto que están definidos en función de los resultados a alcanzar.

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

El uso de la reivindicación 14 y 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14, puesto que menciona el uso de los compuestos.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El proceso definido en las reivindicaciones 1 a 10 no es claro porque:

- menciona de manera reiterativa los componentes que se proporcionan para la preparación del producto, lo cual hace confusas las etapas.
- Las etapas no mencionan las condiciones necesarias para ser llevadas a cabo, tales como, temperatura se recuerda que un proceso se define como una secuencia lógica de etapas con las condiciones en cada una de ellas.

La reivindicación 1, no es concisa cuando emplea los términos “agente de molienda”, “agente hidrofobizante”, “material que contiene carbonato de calcio” en la definición de los componentes del proceso, porque definen los componentes por su familia

Oficio N° 10763

Ref. Expediente N° NC2016/0001005

química, función o actividad, pero no por un compuesto o componente como tal, lo que hace que se obtengan un número indefinido de etapas en el proceso que no encuentran soporte en la descripción. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina de manera correcta los componentes que se encuentren soportados en la descripción.

Las reivindicaciones 1, 4, 6, 8, 9, 12, 13 no son claras porque mencionan las expresiones “contenido total de humedad”, “área superficial específica del material que contiene carbonato de calcio como se mide mediante el método de nitrógeno BET”, “peso molecular Mw”, “tamaño de partícula mediano”, “susceptibilidad a la absorción de humedad menor que o igual”, “inicio de volátiles” que corresponden a resultados a alcanzar y no definen el proceso ni el producto rellenedor mineral 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.

Las reivindicaciones 11 a 13 no son claras porque se define al producto por el proceso de elaboración, al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen. En cambio, las reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas técnicas que llevan a la transformación de una materia prima para la obtención de una cosa o resultado.

El capítulo reivindicatorio no es claro porque se mencionan expresiones “al menos un”, “preferentemente”, “más preferentemente”, “de preferencia”, “mayor preferencia” y “opcionalmente” precediendo una característica no es limitativo, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación. Se sugiere cambiarla.

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° 10763

Ref. Expediente N° NC2016/0001005

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 29 de septiembre de 2016

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LÓPEZ