

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

Oficio N° 11384

Ref. Expediente N° NC2016/0001797

Señor(a)
GEOTECH TECHNOLOGIES LTD.
NOTIFPAT@CAVELIER.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. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- La reivindicación 1 que tiene por objeto un producto, se encuentra mal definido, ya que no se está caracterizando por medio de las características técnicas estructurales y de elementos que lo componen, por tanto, la reivindicación no es clara, se sugiere realizar las aclaraciones del caso.
- Los términos: “*tiras poliméricas*”, (r.1, 4), “*tira de celda*” (r.6), son generales y proponen de forma imprecisa la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general o definir claramente los elementos.
- Presentan funcionalidades al mencionar: “*para formar una pluralidad de celdas que tienen paredes de celda cuando se estiran en una dirección perpendicular a las caras de las tiras*” (r.1, 4), “*para permitir que la tira de celda alcanza una temperatura homogénea*” (r.6), es de mencionar que si bien pueden acompañar las reivindicaciones, dichas funcionalidades no se aceptan como características técnicas esenciales ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.
- Se refieren a un valor de “*tensión de instalación de máximo 3.5%*” (r.1), “*tensión de instalación de máximo 3.0%*” (r.2, 4), “*tensión de instalación de máximo 2.5%*” (r.3, 5), que son un resultado a alcanzar y no definen 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

Oficio N° 11384

Ref. Expediente N° NC2016/0001797

ese resultado. Se sugiere reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.

- La solicitante, en la reivindicación independiente 4, 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. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por", la cual carece dicha reivindicación, se sugiere realizar las aclaraciones del caso.
- La reivindicación 6 y sus dependientes que tienen por objeto un producto "*La geocelda*", se encuentran mal definidas, ya que se caracterizan en términos del proceso de medición de la tensión de servicio, por tanto, combinan categorías de método y de producto, lo cual no es permitido. 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. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

"El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por "una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

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.

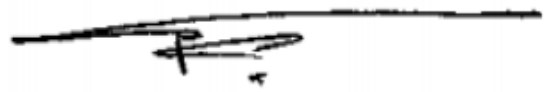
¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 11384

Ref. Expediente N° NC2016/0001797

El anterior requerimiento fue elaborado el 21 de septiembre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

ELABORADO: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
REVISADO: SONIA ANDREA DIAZ PIRAZAN
APROBADO: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ