

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

Oficio N° 11385

Ref. Expediente N° 16142524

Señor(a)
ROHM AND HAAS COMPANY, DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
notificaciones.sic@roclaw.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. Modificaciones presentadas (Art 34 D 486)

Se aceptan las modificaciones de las reivindicaciones presentadas el 19 de julio de 2016 comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en la Decisión 486.

2. Descripción (Art. 28 D486)

En el capítulo descriptivo, se están incluyendo la marca comercial, "Kathon CG ICP" (tablas 2 a 5, Págs 50 a 53), teniendo en cuenta que no se conoce la composición y que éstas pueden cambiar con el paso del tiempo, aunque conserven el mismo nombre.

Adicionalmente, se sugiere hacer la conversión de unidades al Sistema Internacional, correspondiente al tamaño de grano mesh: "12 mesh", "40 mesh", "20 a 70 mesh", "30 a 50 mesh" y otros (Pág. 6). Se requiere al solicitante que modifique el capítulo, teniendo en cuenta lo anterior sin ampliación de materia.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El preámbulo en las reivindicaciones 1 y 9, emplean la palabra "uso", teniendo en cuenta que los usos no son patentables de acuerdo con el art. 14 de la D486; se requiere al solicitante que las retire en las respectivas reivindicaciones.

El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente sustentado en la descripción porque las realizaciones preferidas, se refieren a un agente de sostén, donde se emplea como partícula: arena y el revestimiento (emulsión del aglutinante (ácido (met) acrílico, acrilato de butilo, estireno, metacrilato de hidroxietileno), tensioactivo es un alcoxilato; abrillantador óptico (cumarina, derivado de cumarina, 2,5. Bis(5-terc-butil-benzoxazol-2-il)tiofeno) y metal (Zn); lo cual no evidencia todas las posibles composiciones, sino que se hace una generalización especulativa. Se requiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo con lo ensayado, probado y con sustento en la descripción.

Oficio N° 11385

Ref. Expediente N° 16142524

Las reivindicaciones 1 y 9 no son claras porque se menciona el mismo agente de sostén definido por las mismas características esenciales; se requiere al solicitante eliminar una de ellas.

La reivindicación 1 no es clara porque no se están especificando todos los componentes y las proporciones que intervienen en ésta. Se recuerda que una reivindicación tipo composición se define por sus componentes y la proporción de cada uno de ellos.

Las reivindicaciones 2 y 4 no son claras, porque mencionan la expresión “i) (...) *que no incluye el componente ii)*”, la cual no es una característica esencial de la composición, porque el agente se define por los componentes y proporciones que contiene. Por lo tanto, se deben retirar dichas reivindicaciones.

Las reivindicaciones 2 - 4 y 9 no son claras, porque se emplean las expresiones: “al menos un” y “opcionalmente”, precediendo una característica, las cuales son imprecisas y no permiten distinguir la invención, del estado de la técnica. Se requiere sustituirlas por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 1 - 4, 8 y 9 no son concisas, porque se emplean términos como “una partícula”, “revestimiento acuosa”, “polímero de emulsión insoluble en agua”, “aglutinante polimérico”, “dispersión acuosa de partículas”, “tensioactivo”, “copolímero”, “monómero de ácido carboxílico”, “metal polivalente”, se definen los compuestos por su función o actividad y no por un componente como tal, lo que hace que se obtenga un número indefinido de composiciones, las cuales no tienen sustento en la descripción. Se requiere al solicitante que defina la composición por los componentes y sus proporciones.

La reivindicación 10 no es clara, porque se está utilizando el adverbio “además”, el cual indica la presencia de otro componente adicional dentro de la composición, si dicho componente, hace parte de las características esenciales de la composición, entonces debe ser mencionado en la reivindicación independiente, que es la que contienen todas las características esenciales de la composición.

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.

Oficio N° 11385

Ref. Expediente N° 16142524

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 4 de octubre de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EDNA PATRICIA ALARCÓN CASTRO
Revisado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO VALBUENA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ.