

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

Oficio N° 13743

Ref. Expediente N° NC2016/0001016

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. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Los términos: “cantidad importante”, “cantidad menor”, “alto peso molecular” (r.1, 5), “cantidad eficaz” (r.5), “aproximadamente” (r.5, 10, 11, 21, 22) son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por un término preciso o un rango concreto.
- Se refieren a que: “la composición de polímero forma viscosidad después de combinarse con un fluido de base acuosa y se rompe usando un agente de ruptura o una pluralidad de agentes de ruptura” (r.1, 5), que es un resultado a alcanzar y no definen al compuesto (ó producto), 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 reemplazarlo por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- Presentan funcionalidades al mencionar: “para modificar el comportamiento de los fluidos de fracturación” (r.7), “capaz de romper el fluido de fracturación de una manera controlada.” (r.8) 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.
- Los términos: “homo-y/o copolímeros (...) de ácido acrílico reticulados” “polímeros de poliacrilato reticulados hidrófobamente modificados”, “polímeros de ácido poliacrílico reticulados hidrófilos aniónicos”, “polisacáridos, poliacrilamidas, copolímeros de poliacrilamida” (r.1, 5, 15), “un fluido base” (r.5, 15), “agentes de

Oficio N° 13743

Ref. Expediente N° NC2016/0001016

sustentación” (r.6, 16, 17), *“aditivos modificadores”* (r.7, 18), *“composición de agente de ruptura”* (r.8, 19), *“sistema de reticulación”* (r.9, 20), *“perfil de viscosidad deseado”*, *“agente de ruptura deseado”* (r.15), 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.

- La reivindicación 15 y sus dependientes que tienen por objeto un método, se encuentran mal definidas ya que no caracterizan una secuencia lógica de pasos con sus condiciones técnicas, por medio de las cuales deba llevarse a cabo, contrario a esto, caracteriza el método en un único paso: “inyectar un fluido de fracturación”, en cambio, caracteriza el fluido de fracturación, por tanto, dicha reivindicación no es clara, se sugiere realizar las aclaraciones del caso.

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 [DtLetterFinal]

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
Revisado: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR

Página 2 de 3

Oficio N° **13743**

Ref. Expediente N° NC2016/0001016

Aprobado: [DirectorName]