

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

Oficio N° 14155

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

Señor(a)
OMYA INTERNATIONAL AG

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. Título

El título no corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia al producto que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, por lo anterior, se sugiere hacer la corrección necesaria.

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

La reivindicación 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14 D 486, ya que su preámbulo indica “*Uso de desechos finos (...)*”; y los usos no están comprendidos dentro de la materia patentable en Colombia.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 15, Radicado NC2016/0004262 del 18 de noviembre de 2016.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- El preámbulo de las reivindicaciones 1, 5 y 13 “*Desechos finos*”, “*Un proceso para la preparación de desechos finos*” y “*Artículo*”, respectivamente, es general y no permite comparar adecuadamente con el estado del arte. Se sugiere complementar por una expresión clara y concisa que permita definir claramente el objeto a proteger. Se le recuerda al solicitante que el preámbulo de las reivindicaciones indica cual es el objeto de la invención y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.
- En las reivindicaciones los términos: “*finos*” (reiv. 1 a 5), “*por lo menos*” (reiv. 1 a 3, 5 a 9, 12) “*mediano*” (reiv. 1, 5), “*uno o más*” (reiv. 12) son imprecisos, por lo cual, no permiten distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- Las reivindicaciones presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*un material que contiene carbonato de calcio*” (reiv. 1 a 3, 5 a 9, 12, 13), “*partículas*” (reiv. 1), “*un material de relleno particulado*” (reiv. 3),

Oficio N° 14155

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

“una capa de tratamiento” (reiv. 3), *“un agente hidrofobizante”* (reiv. 3), *“un ácido carboxílico alifático”* (reiv. 3), *“proveer”* (reiv. 5), *“deshidratar mecánicamente”* (reiv. 5), *“un grupo alifático lineal, ramificado y cíclico”* (reiv. 12), *“secar”* (reiv. 12), *“dispersar”* (reiv. 12), *“un dispersante a base de poliacrilato”* (reiv. 12), *“plástico”* (reiv. 14), *“películas”* (reiv. 14), *“películas sopladas”* (reiv. 14), *“películas respirables”* (reiv. 14), *“fibras”* (reiv. 14), *“cloruro de polivinilo”* (reiv. 14), *“plastisoles”* (reiv. 14), *“polímeros termo-endurecibles”* (reiv. 14), *“poliésteres insaturados termo-endurecibles”* (reiv. 14), *“poliuretanos insaturados termo-endurecibles”* (reiv. 14), *“alimentos”* (reiv. 14), *“artículos cosméticos”* (reiv. 14), *“sellantes”* (reiv. 14), *“farmacéuticos”* (reiv. 14), *“papel”* (reiv. 14), *“estucados de papel”* (reiv. 14), *“artículos de recubrimiento”* (reiv. 14), *“pintura”* (reiv. 14), *“adhesivos”* (reiv. 14), los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general, o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.

- En las reivindicaciones las expresiones, *“de preferencia”* (reiv. 2 a 4, 8, 10 a 12, 14), *“con mayor preferencia”* (reiv. 2, 4, 10, 14), *“muy preferentemente”* (reiv. 2, 4, 10, 12), *“y/o”* (reiv. 3, 6 a 8, 12), no son limitativos, porque hacen opcional la característica y no restringen el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- En las reivindicaciones 1 y 5 las expresiones *“tamaño de partículas en peso (...)”* no son claras se sugiere revisar redacción/traducción.
- En la reivindicación 5 se presenta una falsa dependencia con respecto a las reivindicaciones 1 a 4, dado que corresponden a categorías distintas.
- La reivindicación 5 tiene por objeto un proceso, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperatura, tiempo, velocidad de molienda, ente otras, las cuales definen completamente la invención. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- La reivindicación 13 aunque reclama un producto *“Un artículo”*, no lo define adecuadamente, dado que la única característica es que comprende desechos finos de carbonato de calcio, se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- La reivindicación 14 aunque reclama un artículo las *“características”* que reclama se pueden considerar como las aplicaciones (usos) que se le puede dar a los desechos finos que comprenden carbonato de calcio.

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

Oficio N° 14155

Ref. Expediente N° NC2016/0004262

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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ