

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Bogotá, D.C. Código 110221 Postal - Colombia
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Director Nuevas Creaciones

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

REF: Expediente No. **16-144856**
Patente de Invención: **“METODO Y SISTEMA PARA CREAR
FRACTURAS DE CONDUCTIVIDAD ALTA”**
PCT: **PCT/IB2014/002490**
Titular: **LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.**

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.10503 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17'192.062 de Bogotá, abogado graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de Apoderado de **LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.**, domiciliado en 29400 Lakeland Blvd., Wickliffe, Ohio 44092, Estados Unidos de America; debidamente reconocido por su Despacho, encontrándome dentro de la debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio 10503, notificado por fijación en lista de 8 de septiembre de 2016, y cuya prorroga de termino fue radicado ante esa entidad el 24 de noviembre de 2016, me permito:

Manifiestar:

I.- Como resultado del examen de forma, realizado por esa entidad, con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina artículo 27 de del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular, se han emitido las siguientes objeciones:

1. No es una invención (Art 15 D 486 literales (a) – (f))

El objeto de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 no se consideran una invención, de acuerdo con el art. 15 D486.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo – enlace gramatical - parte característica".

Las reivindicaciones 1, 2, no son concisas.

Las reivindicaciones 3 a 5, 32 a 40, que hacen referencia a una composición presentan lo siguiente:

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No.10503 Art 38

Diciembre 16, 2016

Pagina 2 de 3

- No son concisas cuando se definen sus componentes, por su función o actividad: "agente de sustentación tratado", "agente de sustentación sin tratar", "fibra no erosionable", fibras erosionables", "un producto de reacción de amina – fosfato",...

Las reivindicaciones 6, 15, 18, 25 y 28, que mencionan un método, presentan lo siguiente:

- No son concisas cuando no definen un método, mediante una secuencia lógica de etapas y condiciones técnicas específicas, tales como temperatura de los fluidos, tipo de bombeo, periodos de tiempos de retención entre otros tantos, incluidos en el método.

- No son claras cuando se caracteriza por compuestos y éstos no hacen parte de las características esenciales de un método.

Las reivindicaciones 14, 16, 24, 26, 30 y 35 no son claras, cuando se emplea el término "adicionalmente", el cual da pie a múltiples componentes, que si éstos hacen parte, de las características esenciales de la composición, entonces todos deben estar mencionados en las reivindicaciones independientes, que son las que contienen las características esenciales de la composición.

Las reivindicaciones 6, 12, 13, 15, 19, 21 - 23, 25 y 27 no son claras, cuando se emplean los términos "al menos uno", "por lo menos dos", los cuales son imprecisos, se requiere establecer los rangos concretos.

Las reivindicaciones 1 - 4, 6 - 9, 14, 16 - 20, 24, 25, 28, 32, 33, 35 y 37 no son concisas, cuando se utilizan los conectores "o" u "y/o", los cuales indican que es alternativo emplear uno u otro, se requiere al solicitante precisar.

Las reivindicaciones 19 y 27, señalan propiedades de composiciones de agentes de sustentación: "densidades", "tamaños de los agentes de sustentación", "formas", volumen de tapón, composición de tapón, entre otros, no se debe caracterizar el método por sus parámetros, es necesario definirlo en términos estructurales.

Las reivindicaciones 9 y 20 no son claras porque enuncian reivindicaciones dependientes: "la isla de la reivindicación 8", "la isla de la reivindicación 19", las correspondientes 8 y 19, hacen referencia a un método, por lo tanto un producto no puede depender de un método, no son coherentes.

II. En contestación a las objeciones anteriores, y para dar respuesta al examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486, nos permitimos manifestar y anexar:

1. Reivindicaciones de uso (Art 15 D486)

Teniendo en cuenta que las reivindicaciones 1 y 2 no son permitidas conforme lo establece el artículo 15 de la Decisión 486, se han eliminado estas reivindicaciones del capítulo reivindicatorio modificado tal y como se anexa a la presente respuesta.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Expediente No. 16-144856

Respuesta Acción Oficial No.10503 Art 38

Diciembre 16, 2016

Pagina 3 de 3

2. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

a) Reivindicaciones (Art 30 D486)

Teniendo en cuenta lo expuesto en la acción oficial y para dar cumplimiento al artículo 30 de la D486 y con el objeto de superar las objeciones contenidas en el examen de forma, y siguiendo el análisis realizado a *las reivindicaciones* presentadas junto con la solicitud inicial, se adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones (1 ~ 38) debidamente modificado como se ha sugerido, todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud originalmente presentada base de la prioridad, su capítulo descriptivo y reivindicatorio, advirtiéndose que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva que no haya sido incluida con la solicitud inicial.

Con el nuevo capítulo reivindicatorio que se anexa se ha superado las objeciones más de forma realizadas por el examinador, se han reenumerado y subordinado correctamente las nuevas reivindicaciones luego de la eliminación de las reivindicaciones 1 y 2, poniendo las estructuras correctas de las reivindicaciones con un preámbulo, la frase de transición y la parte caracterizante, eliminando expresiones imprecisas como al menos, y/o, etc.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y el nuevo pliego reivindicatorio, consideramos que las nuevas reivindicaciones definen la materia que se desea proteger, son claras, concisas y debidamente sustentadas en la descripción original y no son anticipadas ni obviamente derivadas del estado de la técnica, conforme lo establece el Art. 14, 20, 16 y 30 y 38 de la Decisión 486.

III. SE ANEXA:

- a) Nuevo capítulo reivindicatorio (1~38). Se aclara que junto con la solicitud inicial se ingresó el monto correspondiente a la tasa de pago por reivindicación adicional, por tanto, solicitamos se tenga en cuenta dicho pago al momento de su examinación.

IV. PETICIÓN:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 38 de la Decisión 486, y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo que se adjunta, solicito muy respetuosamente a su Despacho, continuar el trámite de rigor y de ser el caso se hagan las correspondientes observaciones con el ánimo de hacer lo pertinente dentro del presente trámite.

Atentamente,



HUMBERTO RUBIO CAMACHO

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134