

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Director de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

REF: Solicitud No.: **16-142295**
Patente de Invención: **"ADITIVOS PARA POLÍMEROS QUE REDUCEN EL ROZAMIENTO".**
Prioridad: **PCT/US2014/065897**
Solicitante: **LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC.**

**RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO No.8632 NOTIFICADO
POR FIJACION EN LISTA 19 DE AGOSTO DE 2016.**

Humberto RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.17'192.062 de Bogotá, Abogado en Ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de apoderado de la Sociedad **LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC.**, domiciliada en 2000 West Sam Houston Parkway South, 3rd Floor, Houston, Teas 77042-3615, Estados Unidos de America; conforme al poder que para todos los efectos relacionados con la Propiedad Industrial me fue conferido por la citada compañía, documento que estoy acompañado al presente escrito; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No.8632, notificado por fijación en lista de 19 de agosto de 2016, y cuya prorroga de termino fue presentada dentro del término legal el 10 de Octubre de 2016, respetuosamente me permito dar respuesta a los requisitos y objeciones emitidas por la Dirección de Nuevas Creaciones, por tanto me permito adjuntar y manifestar:

Como resultado del examen de forma, realizado por esa entidad, con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, articulo 27 del PCT, regla 51 bis

de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se emitieron algunas observaciones que a continuación, me permito responder:

I. Poder (Art 26 D 486, literal f)

Para dar cumplimiento con las disposiciones vigentes, estamos anexando documento de poder otorgado a mi favor por la sociedad peticionaria **LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC.** Documento que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y 167 literal c) del Decreto 019 de 2012.

II. Cesión (Art 16 D486, literal k)

Para dar cumplimiento con las disposiciones vigentes, estamos anexando documento de cesión otorgado por los inventores Michael R. OLECHNOWICZ, Timothy L. BURDEN y Tommy C. ROSS a favor de la sociedad peticionaria **LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC.** Documento que cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y 167 literal c) del Decreto 019 de 2012.

III. Descripción (Art 28 D486)

Con respecto a la objeción de la examinadora que la descripción no divulga de manera suficientemente completa para que el experto en la materia pueda ejecutarla, porque no menciona cuales son los polímeros reductores...", el solicitante señala que en los párrafos 31 a 45 de la descripción se describen los monómeros a partir de los cuales se puede preparar el polímero reductor de arrastre. Además, los párrafos 54 a 55 describen las etapas de formar el polímero reductor de arrastre a partir de una mezcla de reacción. Por tanto, la descripción presentada junto con la solicitud si divulga de manera suficiente la materia para ser ejecutada por el experto en la materia.

IV. Reivindicaciones (Art 30 D486)

La examinadora objeta la reivindicación 1 por no encontrarse debidamente apoyada adecuadamente en la descripción porque en las realizaciones preferidas se hace referencia al método para reducir la resistencia empleada por el aditivo, que no proporciona evidencia de todos los elementos del método. El solicitante no entiende la objeción realizada por la Examinadora, puesto que considera que la descripción describe claramente cómo hacer el polímero reductor de arrastre, seguido por la adición del aditivo, como se describe en el párrafo 61.

Con respecto a otras objeciones realizadas al capítulo reivindicatorio, 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 las observaciones realizadas a *las reivindicaciones* presentadas junto con la solicitud inicial, se adjunta un nuevo pliego de reivindicaciones (1 ~ 17) 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, advirtiendo que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva que no haya sido incluida con la solicitud inicial.

Las siguientes modificaciones se han realizado a las nuevas reivindicaciones:

- Se revisaron todas las reivindicaciones para que sean claras y concisas.
- Se eliminaron algunas reivindicaciones para hacer más claro el capítulo reivindicatorio.
- Se eliminaron los términos “aproximadamente” – “al menos” - en las reivindicaciones.
- Se han incluido el número de referencia al frente de la característica o del elemento guardando correspondencia con el capítulo descriptivo.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS - LAWYERS

www.rubiolawyers.com

Solicitud No.16-142295

Diciembre 19 de 2016

Respuesta AO Art 38

Se aclara que junto con la solicitud inicial se pagó la tasa oficial correspondiente a las reivindicaciones adicionales a partir de la 11.

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que el nuevo capítulo reivindicatorio divulga la invención de manera suficientemente completa – conforme las nuevas reivindicaciones – para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla o reproducirla.

V. Anexo:

- a. Copia simple del documento de poder.
- b. Copia simple del documento de cesión.
- c. Nuevo capítulo reivindicatorio (1~17).

VI. Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 28, 29 38 y 39 de la Decisión 486, y al tener en cuenta los documentos aportados y el nuevo capítulo reivindicatorio, 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

mail@rubiolawyers.com

C.C. 17.192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura

COD. 4134