

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

Oficio N° 939

Ref. Expediente N° NC2017/0000258

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. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen este es demasiado corto, se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, por lo tanto debe adecuarse teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

2. Título

El título es general, no especifica claramente el objeto a proteger, ni corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia al producto que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, se sugiere hacer la corrección necesaria.

3. Descripción (Art. 28 D486)

A lo largo de la descripción se emplea la unidad de presión “bar” que no corresponde a una unidad del sistema internacional de medidas, y de acuerdo con el decreto 3460 de 1984 se dispuso que se debe adoptar en el país el Sistema Internacional de Unidades (SI) como sistema obligatorio. [Decreto 3460 de 1984, artículo 1 “Adoptar el Sistema Internacional de Unidades, SI, como sistema obligatorio de unidades en materia de metrología en el territorio de la República de Colombia.”], por lo tanto, se solicita cambiar todas las unidades de la solicitud a dicho Sistema.

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

El uso de las reivindicaciones 19 a 22 “Uso del procedimiento (...)” no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 24, Radicado NC2017/0000258 del 12 de enero de 2017.
Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

Oficio N° 939

Ref. Expediente N° NC2017/0000258

- La reivindicación 1 tiene por objeto un procedimiento, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general. 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.
- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“proporcionar”* (reiv. 1), *“un material que contiene carbonato de calcio húmedo particulado”* (reiv. 1), *“dispersante”* (reiv. 1), *“una cantidad sub- efectiva de dispersante”* (reiv. 1), *“reducir el contenido de humedad”* (reiv. 1), *“medios mecánicos”* (reiv. 1), *“concentrar térmicamente”* (reiv. 1), *“temperatura elevada”* (reiv. 8, 9), *“un dispositivo de tratamiento que puede ser calentado”* (reiv. 9), *“un dispositivo mezclador que puede ser calentado”* (reiv. 9), *“Un material que contiene carbonato de calcio”* (reiv. 10), *“un material particulado”* (reiv. 11 a 18), *“un polímero”* (reiv. 23), *“un polímero termoplástico”* (reiv. 23), *“homopolímeros y/o copolímeros de poliolefinas”* (reiv. 24), *“poliamidas”* (reiv. 24), *“poliestirenos”* (reiv. 24), *“poliacrilatos”* (reiv. 24), *“polivinilos”* (reiv. 24), *“poliuretanos”* (reiv. 24), *“polímeros que contienen halógeno”* (reiv. 24), *“poliésteres”* (reiv. 24), *“policarbonatos”* (reiv. 24) 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, definir claramente los rangos y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.
- Se presentan los términos: *“más de”* (reiv. 1, 2), *“una o más”* (reiv. 1, 5, 6), *“al menos”* (reiv. 1, 5, 7, 8, 23), *“más de”* (reiv. 1), *“no superior al”* (reiv. 1, 4), *“menos de”* (reiv. 3, 11 a 16), *“no más de”* (reiv. 4), *“elevada”* (reiv. 8, 9), *“o menos”* (reiv. 9), *“inferior a”* (reiv. 12, 13, 15), *“o superior”* (reiv. 17), los cuales son imprecisos y/o relativos, 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 expresiones, *“preferiblemente”* (reiv. 2, 3, 5, 7 a 9, 11, 14 a 18, 23); *“más preferiblemente”* (reiv. 2 a 5, 7 a 9, 15, 16, 18), *“incluso más preferiblemente”* (reiv. 3, 8, 11, 16), *“aún más preferiblemente”* (reiv. 4), *“lo más preferido”* (reiv. 4, 11, 14), *“lo más preferiblemente”* (reiv. 5, 7) no son limitativas, 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 la reivindicación 1 la expresión *“una temperatura en el rango de más de 0°C a 65°C”*, no es claro, se sugiere revisar la redacción.
- Las expresiones *“eliminando de esta manera una parte de la materia soluble en agua presente en el material que contiene carbonato de calcio húmedo particulado”* (reiv. 1), *“se reduce a un contenido de humedad reducido de (...)”* (reiv. 3), *“se concentra térmicamente en la etapa c) hasta (...)”* (reiv. 4), *“de tal manera que el agente hidrofobizante se encuentra en estado líquido o fundido”* (reiv. 8), corresponden a efectos esperados y no definen el proceso, puesto que las reivindicaciones incluirían 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 que contribuyen a la obtención de ese efecto.

Oficio N° 939

Ref. Expediente N° NC2017/0000258

- Las reivindicaciones 10 y 11 hacen referencia a *“Un material que contiene carbonato de calcio”* pero se está caracterizando por el método para su obtención, de esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- El preámbulo de las reivindicaciones independientes 10 y 11, *“Un material que contiene carbonato de calcio”* y de las reivindicaciones 12 y 13 *“Un material particulado que contiene carbonato de calcio:”* 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.
- Las reivindicaciones 11 a 18 presentan como objeto un producto, sin embargo, se caracteriza únicamente mediante parámetros, *“una susceptibilidad a la sorción de humedad”, “un volumen de poros específico total”, “una polidispersidad de tamaño de poro definida por volumen, expresada como ancho total a la mitad del máximo (FWHM)”, “un valor de tamaño de partícula medio”,* lo cual no es permitido, se sugiere definir claramente las características esenciales que caracterizan el producto reclamado.
- Las expresiones *“tiene una susceptibilidad a la sorción de humedad de (...) después de tratamiento con un agente hidrofobizante y tiene un volumen de poros específico total inferior a (...) antes del tratamiento con dicho agente hidrófobo”* (reiv. 12, 13), *“tiene una susceptibilidad a la sorción de humedad de (...) después del tratamiento con un agente hidrofobizante”* (reiv. 14), *“tiene un volumen de poro específico total (...) antes del tratamiento con dicho agente hidrofobizante”* (reiv. 15, 16), *“tiene una polidispersidad de tamaño de poro definida por volumen, (...) antes del tratamiento con dicho agente hidrofobizante”* (reiv. 17), no son claras, dado que indican las características de un material “final” y uno de “partida” de un tratamiento con un agente hidrofobizante, de tal manera además que se combinan características de producto y proceso, no es claro el producto que se pretende proteger. Se sugiere hacer las correcciones pertinentes.
- La reivindicación 23 tiene por objeto un procedimiento, sin embargo, no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como el único “paso” reclamado es añadir un material particulado que contiene carbonato de calcio a un polímero, de tal manera, aunque el preámbulo se refiere a un procedimiento, la única característica reclamada se

¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 939

Ref. Expediente N° NC2017/0000258

interpreta como el uso de un material particulado. De otra parte, se define el material particulado usado mediante su método de obtención, lo cual tampoco es aceptado. 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.

- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene varias reivindicaciones independientes que reclaman un material particulado, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.

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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

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