

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

Oficio N° 1220

Ref. Expediente N° NC2016/0006164

Señor(a)
BASF SE

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. Capítulo I ó II (PCT)

Debe aclarar si la solicitud es capítulo I o capítulo II, toda vez que lo señalado en el petitorio no coincide con la publicación internacional.

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 polímero que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, por lo anterior se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria.

3. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones (44 en total), es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 10, Pág. 85 y 86, Radicado NC2016/0006164.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad y concisión:

- La reivindicación 1 tiene por objeto un proceso, sin embargo no muestra la secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como las características reclamadas se enfocan únicamente en las características del copolímero que se emplea en el proceso, pero no se reivindican las etapas técnicas con sus condiciones técnicas tales como flujos, presiones, etc. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención

Oficio N° 1220

Ref. Expediente N° NC2016/0006164

por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.

- La estructura de la reivindicación 1 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen. Se recomienda presentar cada reivindicación conservando la estructura: “Preámbulo - enlace gramatical - parte característica”. El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) e indica las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical “caracterizado por”. En el presente caso el preámbulo hace referencia a un proceso, sin embargo, señala que *“Un proceso para producir petróleo mineral desde los depósitos subterráneos de petróleo mineral, mediante el cual una formulación acuosa que comprende al menos (...)”* (subrayado fuera de texto), de tal manera, las características reclamadas definen un producto y no un proceso.
- Se presenta el término “al menos de” (reiv. 1, 9 y 10), el cual es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlo o sustituirlo por términos precisos o rangos concretos.
- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “un copolímero (P) hidrosoluble de espesamiento” (reiv. 1), “un macromonomero (B) monoetilénicamente insaturado” (reiv. 1), “un grupo hidrófilo y un grupo hidrófobo” (reiv. 1), “macromonomeros (B1) y (B2) de las Fórmulas generales (B1) $H_2C=C(R^1)-R^s-O-(R^3OMR^0)_b-[(R^4O)_c(R^sO)_d]-H$ (I) y (B2) $H_2C=C(R^1)-R^2-O-(R^3O)_a-(R^4O)_b-H$ ” (reiv. 1), “sales” (reiv. 4 y 5), “una base” (reiv. 9, 10), “álcali-tensioactivo-polímero” (reiv. 10), “un tensioactivo” (reiv. 10), 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.
- La reivindicación 1 no es concisa porque las definiciones de R^1 , R^2 , R^3 ... son grupos funcionales, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos que ha sido probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

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

Oficio N° 1220

Ref. Expediente N° NC2016/0006164

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