

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

Oficio N° **4407**

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

Señor(a)
SICPA HOLDING SA

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. Dibujos y secuencias

La solicitud menciona para el ejemplo 1, las figuras 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, (Págs. 63, 65), para el ejemplo 2, se mencionan las figuras 6a, 6b, 6c, 6d, 6e (Pág. 66), así mismo, para el ejemplo 3, se señalan las figuras 8a, 8b, 8c, 8d, 8f (Pág. 68), las cuales no se encuentran contenidas en las figuras de la solicitud. Se solicita aclarar dichas figuras, renombrarlas correctamente o adicionarlas a la solicitud sin hacer ampliación de materia.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- El método reivindicado en la 1, no es claro porque aunque se indican pasos a seguir, en éstos no se están especificando las condiciones técnicas que intervienen para realizar el método indicado.
- Las reivindicaciones 1, 2 y 4, no son concisas porque hacen referencia a términos generales: “*polímero*”, “*combustible*”, “*solvente miscible*”, “*solventes no miscibles*” y “*tensioactivo*”, no están definiendo un componente como tal, lo que hace obtener un número indefinido de métodos que no tienen sustento en la descripción.
- Las reivindicaciones 1, 5, 6, 8, 12 y 14 no son concisas, porque se emplean los conectores “o” u “y/o”, que indican que es alternativo emplear uno u otro. Se requiere cambiarlos.
- Las reivindicaciones 4, 5, 10 y 17 no son claras porque se emplean los términos: “*preferiblemente*”, “*opcionalmente*”, “*dos o más*” son imprecisos, lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlos por términos precisos o rangos concretos.
- Las reivindicaciones 2 a 9 y 11 a 18 no son claras, porque se emplea el adverbio de cantidad “*además*”, lo cual indica que se emplean más componentes, o más pasos, si dichos componentes o pasos hacen parte de las características estructurales, deben estar en la reivindicación independiente, que es la que contiene todas las características esenciales.

Oficio N° 4407

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

- Se refieren a *"(...) capaz de formar una partícula polimérica semiconductora (...)"* (reivs. 1, 2), *"(...) capaz de excitar las pdots para emitir radiación electromagnética por fluorescencia y/o fosforescencia (...)"* (reiv. 1), *"(...) para incrementar la concentración del polímero y para producir una mezcla (...)"* (reiv. 5), *"(...)capaz de formar un punto polimérico semiconductor (pdot) disuelto en un líquido (...)"* (reiv. 10), *"(...) capaz de formar un punto polimérico semiconductor disuelto en el combustible (...)"* (reiv. 17), que resultados a alcanzar, no definen al método y/o producto, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a esos resultados. Se sugiere reemplazarlos por las características esenciales, estructurales o funcionales, que contribuyen a la obtención de esos efectos.
- Las reivindicaciones 10 a 13 presentan como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas y funcionalidades, según los siguientes fragmentos: *"(...) para introducir una cantidad del liquido al laboratorio en un microcircuito (...) para recibir el liquido del primer canal micro fluídico vía una primera válvula, y para filtrar el liquido para incrementar la concentración del polímero y para producir una primera mezcla (...) para introducir en el laboratorio en un microcircuito sistema micro analítico total vía una segunda válvula, una cantidad de solvente orgánico a ser agregada a la primera mezcla (A), para disolver y para extraer el polímero en un canal (...) para introducir en el laboratorio en un microcircuito vía una tercera válvula, una cantidad de agua para ser agregada a la primera mezcla (A) y la cantidad de solvente orgánico, para formar una segunda muestra en el canal y para promover en ella la agregación del polímero y para producir las pdots (...) para calentar la segunda mezcla recibida del canal y para concentrar la segunda mezcla evaporando el solvente orgánico (...) para recibir la segunda mezcla concentrada vía una cuarta válvula y para filtrar la segunda mezcla concentrada para retener las pdots así formadas sobre la segunda membrana (...) para introducir en el laboratorio en un microcircuito vía una quinta válvula una pequeña cantidad de agua para recolectar las pdots retenidas sobre la segunda membrana, para formar una dispersión acuosa (B) que comprende las pdots y para transportar las pdots a un colector ópticamente transparente preferiblemente en forma de dispersión acuosa (B) (...) para analizar la dispersión acuosa de (B) así obtenida en el colector, para detectar las pdots así extraídas y producidas y su fluorescencia (...)"* (reiv. 10), *"(...) para introducir en el laboratorio en un microcircuito una cantidad de un aditivo polimérico diluido en un solvente orgánico para ser agregado a la primera mezcla (A) para funcionalizar el polímero."* (reiv. 11), *"(...) para exhibir una estructura y/o capacidad de mezclado para homogeneizar la segunda mezcla obtenida."* (reiv. 12), *"(...) para recolectar los solventes orgánicos así generados y el agua libre de las pdots, mientras son enfriados en una placa de enfriamiento local."* (reiv. 13), las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen, y el procedimiento por la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.
- Las reivindicaciones 17 y 18 no están correctamente definidas ya que el sistema

Oficio N° 4407

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

no se encuentra bien definido. Un sistema consiste en una serie de dispositivos interconectados, por lo que sus características técnicas esenciales deberían ser dichos dispositivos y la interconexión entre los mismos. En el sistema de las reivindicaciones 17 y 18 los componentes del sistema pertenecen a diferentes clases, entre las que se encuentran dispositivos y componentes químicos, lo cual no es correcto, ya que no se puede definir un sistema por su contenido, cuando uno de los elementos que conforma el sistema es un dispositivo, lo anterior según el siguiente fragmento: “(...) *un dispositivo de detección de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 10 a 16 (...) un polímero capaz de formar un punto polimérico semiconductor (...)*” (reiv. 17).

- La reivindicación 17 posee una falsa dependencia con las reivindicaciones 10 a 16, puesto que el sistema es de un orden superior al dispositivo según está enunciado en estas reivindicaciones y por lo tanto son consideradas independientes. Se sugiere al solicitante definir el sistema de la reivindicación 17 por sus características esenciales, estructurales o funcionales.

3. Unidad de Invención (Art. 25 D486)

La Solicitud no cumple con el requisito de unidad de invención dado que presenta dos diferentes conceptos técnicos comunes inventivos así:

- Grupo I: Reivindicaciones 1 a 9. Método para autenticar la autenticidad y/u origen de un líquido que comprende un polímero capaz de formar una partícula polimérica semiconductor (pdot).
- Grupo II: Reivindicaciones 10 a 18. Dispositivo de detección de laboratorio en un microcircuito o sistema microanalítico total adecuado para detectar un polímero capaz de formar un punto polimérico semiconductor (pdot) disuelto en un líquido, preferiblemente un combustible.

Se le sugiere a la solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes. La solicitante puede realizar una o más de las divisionales, de acuerdo con los grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el objeto inicial de la invención.

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 a la 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

Oficio N° **4407**

Ref. Expediente N° NC2017/0000991

deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita a la 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: EDNA PATRICIA ALARCÓN CASTRO
Elaborado: ANGÉLICA MARÍA RAMÍREZ CANO
Revisado: ROSA PATRICIA TÉLLEZ CHAVARRO
Revisado: LYNA DEL CARMEN MORDECAY