

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente No. NC2017/0011810
Asunto : Solicitud de Patente para: *"COMPOSICIONES TERMALMENTE ESTABLES E INHIBIDORAS DE RESIDUOS"*
Solicitante : DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.
Fecha de solicitud : 21 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

Andrés RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. **16724**.

I. MODIFICACIONES AL PLIEGO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el solicitante decide aportar un nuevo capítulo reivindicatorio conformado por **08** reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Se ha modificado la reivindicación 1 de manera que se ha aclarado que el método reivindicado comprende el paso A, con el fin de darle mayor claridad.
2. Se han modificado las reivindicaciones 1, 2 y 3 de manera que se han eliminado las expresiones *"uno o más"*, con el fin de darle mayor claridad al nuevo pliego reivindicatorio.

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000 y no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la

"EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

solicitud inicial. A pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente presentado, mi representada no renuncia a la protección que pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el trámite de la presente solicitud.

II. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1, 2, 3, 5, 5, 6 y 7 por contener términos supuestamente muy generales, tales como “sistema de agua”, “composición acuosa inhibidora”, “copolímero de ácido policarboxílico”, “ácidos”, “anhídridos monoetilénicamente insaturados”, “sales”, “monómeros polimerizados”, “tratamiento de compresión”, “tratamiento de inyección capilar”, “pozo de producción de petróleo y gas”, “pozo geotérmico” se desea poner de presente que la mayoría de estas expresiones describen características básicas de las reivindicaciones y se encuentran plenamente soportados en la descripción. Además, se desea poner de presente que una persona normalmente versada en la materia estaría en capacidad de reconocer el significado y el alcance de dichos términos objetados en el contexto dentro del cual están descritas las reivindicaciones. De igual manera, una persona normalmente versada en la materia estaría en capacidad de reconocer esos términos en el contexto de ingeniería de procesos, especialmente después de revisar el capítulo descriptivo de la presente invención. Considerando lo anteriormente expuesto, esta objeción se debe tener por superada.

2. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1 a 3 por contener la expresión “uno o más”, se desea poner de presente que dicha expresión ha sido eliminada del nuevo pliego reivindicatorio, de manera que esta objeción se debe tener por superada.

3. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1, 2, 3, 7 y 8 por contener los términos “o” “y/o”, que indica que es alternativo emplear un compuesto u otro, se desea poner de presente que esta expresión es completamente clara por una persona normalmente versada en la materia y normalmente aceptada en la práctica. El compuesto reivindicado incluye modalidades preferidas en donde los sustituyentes en la fórmula reivindicada podrían estar ausentes o presentes, lo cual es completamente predecible

para una persona versada en la materia. Considerando lo anteriormente expuesto, esta objeción se debe tener por superada.

4. Con respecto a la objeción frente a las reivindicaciones 1 a 8 dado que el supuestamente el método no se encuentra correctamente definido puesto que muestran la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar las condiciones técnicas, se desea poner de presente que el método reivindicado está claramente definido y que una persona normalmente versada en la materia estaría en capacidad de reproducirlo. Adicionalmente, se desea poner de presente que el solicitante tiene derecho a reclamar protección por el concepto inventivo completo desarrollado, que en la presente solicitud corresponde al método, sin necesidad de especificar las condiciones de cada etapa. Consecuentemente, las reivindicaciones dirigidas a un método no necesitan enumerar elementos no esenciales de la invención, sino solo las características que los distinguen de la técnica anterior. Proporcionar detalles adicionales limitaría la protección de la solicitud de patente y restringiría injustamente el alcance de la protección a la que el solicitante tiene derecho equitativamente. Considerando las aclaraciones anteriores, esta objeción se debe tener por superada.

5. Con respecto a la objeción frente a la reivindicaciones 2 a 8 dado que en el preámbulo hace referencia a un método, lo cual no es correcto, ya que no es posible combinar categorías de reivindicaciones, se desea poner de presente que el solicitante no desea efectuar ningún tipo de limitaciones a estas reivindicaciones en esta etapa temprana del trámite. Así las cosas, cualquier modificación o limitación se hará una vez se cuente con los resultados del examen de patentabilidad si se llegara a estimar necesario.

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VI. ANEXOS

- 1.** Nuevo pliego reivindicatorio conformado por **08** reivindicaciones

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908 del C.S.J.

COLO-18862-0841-0065-9
DPG\DPG\ID-299503\WPC18862
No. M-2018-299503\DPG