

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax:(571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubiolawyers.com
Apartado Aéreo 21848
Bogota, D.C. -Colombia

Doctor

José Luis SALAZAR LOPEZ

Jefe de la División de Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF.	Expediente No.:	NC2017/0010894
	Patente de Invención:	“CUERPO MIXTO NOVEDOSO DE COMPUESTO DE HIERRO Y OXIDO DE GRAFENO”
	PCT:	PCT/JP2016/059776
	Solicitante:	FUJI CHEMICAL INDUSTRIES CO., LTD. KWANSEI GAKUIN EDUCATIONAL FOUNDATION

RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO NO.15434 DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y CUYO VENCIMIENTO ES DE 7 DE MARZO DE 2018.

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 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 **FUJI CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.**, y **KWANSEI GAKUIN EDUCATIONAL FOUNDATION** domiciliadas en 55, Yokohoonji, Kamiichi-machi, Nakaniikawa-gum, Toyama 9300397, Japón; y 1-155 Uegahara-1bancho, Nishinomiya-shi, Hyogo 6628501, Japón; conforme los poderes que han sido otorgados a mi favor por mis representadas y que me permito anexar a la presente respuesta; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No.15434 notificado el 31 de octubre de 2017, cuya prorroga de termino fue radicada ante ese Despacho el 28 de diciembre de 2017, y cuyo vencimiento es 7 de marzo de 2018, me permito manifestar:

I. Como resultado del examen de forma, realizado por esa entidad, con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina artículo 27 de del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular, se han emitido las siguientes objeciones:

1. Poder (Art 26 D486, literal F)

Debe allegar el poder otorgado a abogado.

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

El uso de las reivindicaciones 12 a 14 no es patentable de acuerdo con el Art 14.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Página 2 de 5

Expediente No. NC2017/0010894

Respuesta Acción Oficial Art 38

Febrero 20, 2018

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- La reivindicación 1 no es clara porque no mencionan los componentes o elementos que hacen parte del cuerpo mixto de partículas.
- La reivindicación 5 no es clara porque se menciona la no existencia de una señal en el difractograma, no corresponde a una característica técnica.
- Las reivindicaciones 1, 3 y 6 no son claras porque mencionan algunas expresiones que corresponden a un resultado a alcanzar y no definen el cuerpo mixto y el método.
- La reivindicación 7 no es clara porque no menciona las condiciones necesarias para llevar a cabo una de las etapas mencionadas.
- La reivindicación 11 no es clara porque no se menciona la proporción en que se encuentra cada uno de los componentes.
- La materia indicada en la reivindicación 15 referente a un equipo se caracteriza por incluir o contener el cuerpo mixto.

II. En contestación a las objeciones anteriores, y para dar respuesta al examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486, nos permitimos manifestar y anexar:

1. Poderes

Para dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 26 de la Decisión 486 se adjunta copia simple de los documentos de poder otorgados a mi favor por mis representadas las sociedades **FUJI CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD., y KWANSEI GAKUIN EDUCATIONAL FOUNDATION** documentos que cumplen con todo los requisitos establecidos en el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil y 167 literal c) del Decreto 019 de 2012.

2. Reivindicaciones relativa a un uso (Art 14. D486)

El solicitante discrepa de estas objeciones pues considera que las mismas deben ser aceptadas, teniendo en cuenta que presentan novedad y nivel inventivo.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D 486)

- 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 ~ 15) debidamente modificado como se ha sugerido, todas las cuales están sustentadas en el contenido de la solicitud internacional PCT originalmente presentada, su capítulo descriptivo y reivindicatorio, advirtiendo que el capítulo reivindicatorio modificado no incluye materia nueva.

- **Reivindicación 1**

El Examinador afirma que la reivindicación 1 no es clara porque:

- (a) no menciona las proporciones de los componentes o elementos (carbono o hierro);
- (b) menciona que las absorciones están ausentes, lo que no conforma una característica inventiva; y
- (c) menciona solo una absorción IR, que nuevamente no conforma una característica inventiva.

La reivindicación 1, sin embargo, menciona un material compuesto particulado que comprende un compuesto de hierro y un óxido de grafeno. Además, la reivindicación 1 menciona las siguientes características estructurales: (1) el tamaño del compuesto; (2) el tamaño del compuesto de hierro contenido en el compuesto; (3) el contenido de hierro en el compuesto; (4) las características del espectro IR (es decir, las características de los grupos funcionales); y (5) la característica en la que el compuesto de hierro se soporta en el óxido de grafeno.

Por lo tanto, con respecto al comentario (a) del Examinador, creemos que la reivindicación 1 define suficientemente las características de la invención, y es clara.

Además, con respecto a los comentarios del Examinador (b) y (c), la limitación (4) (la ausencia de absorciones IR específicas y la presencia de un pico que se origina en un grupo C-O) mencionada en la reivindicación 1, se refiere a las características de grupos del compuesto, tal como se describe en [0017] y [0054] de la especificación. Esta limitación puede distinguir claramente el compuesto de la presente invención frente a un compuesto (compuesto entre un compuesto de hierro y un óxido de grafeno) que tiene grupos funcionales diferentes a los mencionados en la limitación (4) de la reivindicación 1.

Por consiguiente, la reivindicación 1 define clara y suficientemente las características del compuesto de la presente invención, y es clara.

- **Reivindicación 5**

Entendemos que la objeción del Examinador a la reivindicación 5 se basa en el mismo argumento que se establece en el comentario (b) arriba para la reivindicación 1.

XRD es una técnica para analizar una estructura cristalina de un material. Por lo tanto, al mencionar que una señal está ausente, la reivindicación 5 define claramente el compuesto en términos de su estructura cristalina, en relación con un compuesto que muestra una señal.

Por consiguiente, la reivindicación 5 es clara.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 4 de 5

Expediente No. NC2017/0010894

Respuesta Acción Oficial Art 38

Febrero 20, 2018

- **Reivindicaciones 1, 3 y 6**

El Examinador afirma que la expresión "tamaño de partícula de las partículas primarias" en la reivindicación 1, la expresión "tamaño de partícula del compuesto de hierro" en las reivindicaciones 1 y 3, y la expresión "el óxido de grafeno sigue soportando el compuesto de hierro después de la irradiación con luz blanca en una solución acuosa a pH 2, y el grafeno sigue soportando el compuesto de hierro después de la irradiación con luz blanca en una solución acuosa a pH 14" en la reivindicación 6 no son claras.

La expresión "tamaño de partícula de las partículas primarias" en la reivindicación 1 pretende indicar el tamaño de partícula primaria del compuesto. La expresión "tamaño de partícula del compuesto de hierro" en las reivindicaciones 1 y 3 pretende indicar el tamaño de partícula del compuesto de hierro contenido en el compuesto. Estas expresiones son por lo tanto claras.

Con respecto a la expresión en la reivindicación 6, esta expresión pretende indicar la propiedad del compuesto, y no pretende indicar los resultados que se lograrán. El método para obtener el compuesto que tiene esta propiedad se describe en la especificación.

Por consiguiente, las reivindicaciones 1, 3 y 6 son claras.

- **Reivindicación 7 y 11**

El Examinador considera que las reivindicaciones 7 y 11 no son claras, porque no mencionan las condiciones necesarias para llevar a cabo cada una de las etapas y porque no mencionan las proporciones en que se encuentran los componentes.

Al respecto nos permitimos señalar que no compartimos las objeciones del examinador, puesto que las reivindicaciones definen sus etapas, y las condiciones en cada una de ellas, así como las características del compuesto, por tanto cumple con el requisito contienen las características y condiciones necesarias para que un técnico medio pueda entender a cabalidad la invención y pueda determinar adecuadamente las características técnicas y componentes; para que una persona normalmente versada en la materia pueda reproducir la invención.

- **Reivindicación 15**

Se ha modificado la reivindicación 15, para que caracterice un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Pagina 5 de 5

Expediente No. NC2017/0010894

Respuesta Acción Oficial Art 38

Febrero 20, 2018

- El examinador considera que hay términos como “el compuesto de hierro” que presentan características esenciales y que son muy generales. Al respecto debemos manifestar que no estamos de acuerdo con ese planteamiento ya que estos términos son comúnmente utilizados en el campo de la presente solicitud, por tanto, modificarlos sería modificar la esencia de la invención, es decir, si se modificara sería tanto como delimitar las características esenciales de lo que se reivindica. El solicitante considera que ya está suficientemente limitada las características esenciales de la invención para obtener los efectos técnicos como se ha solicitado en su fase nacional.

Anexo:

- a) Copias simples de los documentos de poder otorgados por las sociedades:

a) FUJI CHEMICAL INDUSTRIES CO. LTD.

b) KWANSEI GAKUIN EDUCATIONAL FOUNDATION

- b) Nuevo capítulo reivindicatorio (1~15). Se aclara que junto con la solicitud inicial se ingresó el monto correspondiente a la tasa de pago por reivindicación adicional, por tanto, solicitamos se tenga en cuenta dicho pago al momento de su examinación.

Petición:

Conforme a lo anterior, una vez atendidos y completados los requisitos conforme lo establece el artículo 38 de la Decisión 486, y al tener en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio y descriptivo que se adjunta, 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

C.C. 17'192.062 de Bogotá

T.P. 50.007 de Consejo Superior de la Judicatura.

COD. 4134