

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5544

Ref. Expediente N° 16091121

Señor(a)
BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC.
notificaciones@clarkemodet.com.co

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT

Patente de Invención	PT	Patente de Modelo de Utilidad			
Vía Nacional					
Vía PCT (Fase Nacional)	PCT	Capítulo I	x	Capítulo II	
No. Solicitud Internacional	PCT/US2014/052922				
Fecha de Presentación Internacional	27 de agosto de 2014				

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

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

Oficio N° 5544

Ref. Expediente N° 16091121

Descripción:	N° 16-091121-00000-0000	11 de abril de 2016
	16091121	12 de enero de 2018
Reivindicaciones:	N° 16-091121-00000-0000	11 de abril de 2016
	N° 16-091121-00003-0000	23 de junio de 2016
	16091121	12 de enero de 2018
Prioridad(es):	Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 14/061,485 Fecha: 23 de octubre de 2013	

2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisión 486

4. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán

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

Oficio N° 5544

Ref. Expediente N° 16091121

las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 3 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 16091121 del 12 de enero de 2018).

Título de la solicitud: “FLUIDOS DE TRATAMIENTO DE POZO QUE CONTIENEN UN RETICULADOR DE CIRCONIO Y MÉTODOS PARA UTILIZAR LOS MISMOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de un agente de reticulación que aumente efectivamente la viscosidad del agente de viscosidad polimérico, como un agente de reticulación convencional, pero que sea amigable con el medio ambiente (Radicado N°. 16091121 del 12 de enero de 2018, Pág. 3, Párr. 0008).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un fluido de tratamiento de pozo que contiene un reticulador de acetilacetato de circonio disuelto en un disolvente de alcohol bencílico así como también un polímero hidratable capaz de gelificación en la presencia de un agente de reticulación de acetilacetato de circonio (Radicado N°. 16091121 del 12 de enero de 2018, Pág. 4, Párr. 0009).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C09K 8/88, C09K 8/68.

5. De la solicitud de patente

Título

El título es demasiado amplio por la expresión “FLUIDOS DE TRATAMIENTO” ya que abarca múltiples composiciones que no son objeto de invención. Se sugiere incorporar los componentes presentes en el fluido de tratamiento en el título. Adicionalmente, se requiere eliminar los métodos del título, ya que no se encuentran siendo reclamados.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- El capítulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripción puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a las composiciones mencionados en la tabla 1, lo cual no evidencia la acción de todas las composiciones reclamadas, sino que se hace una generalización de manera especulativa.

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

Oficio N° 5544

Ref. Expediente N° 16091121

Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las composiciones que se encuentran debidamente soportados en el capítulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripción en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de los compuestos soportados

Compuestos	Soporte de los ejemplos presentados
reticulador de acetilacetato de circonio disuelto en un disolvente de alcohol bencílico	acetilacetato de circonio (IV) en alcohol bencílico; acetilacetato de circonio (IV) en una mezcla v/v 50:50 de alcohol bencílico: 2,2-dimetil-1, 3-dioxolam-4-metanol
polímero hidratable	carboximetil guar, carboximetilhidroxipropil guar, copolímero de sulfonato de acrilamido-metil propano/ácido acrílico

El solicitante debe definir específicamente la materia y el alcance de la invención a través de las características técnicas esenciales que se encuentren enteramente soportadas en la descripción.

• Las reivindicaciones 1, 2, 3, no son concisas, porque los términos “*derivados de goma guar*”, “*un derivado celulósico*”, “*copolímeros que contienen acrilamida*”, “*polímeros y copolímeros de ácido acrilamidometilpropano sulfónico (AMPS) y sales de los mismos*”, “*copolímeros derivados de acrilamida*”, “*guar no derivatizada*”, no indican un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la función que desempeñan lo que origina un número indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripción. Se sugiere definirlos por su nombre o estructura química.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de prioridad: 23 de octubre de 2013, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud.

7. Conclusión

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5544

Ref. Expediente N° 16091121

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectadas. Sin embargo, se requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las objeciones realizadas en el numeral 5 del presente requerimiento para continuar su trámite.

8. Respuesta a los argumentos del señor solicitante

Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

1. La solicitante argumenta que *“Por consiguiente, la invención debe ser clara y estar respaldada por la información incluida en la descripción. Sin embargo, nuestra ley de patentes **no menciona** que los ejemplos ilustrativos, que son opcionales para facilitar la comprensión de la invención y respaldar las ventajas descritas, son una **limitación** de la invención”*

Se aclara que, no se está indicando que se reclamen específicamente las composiciones ejemplificadas en la descripción. El requerimiento de una razonable generalización de los compuestos soportados se realiza porque la definición del polímero hidratable presente en la composición, corresponde a una generalización especulativa teniendo en cuenta que los componentes soportados son los presentes en la tabla 1.

2. La solicitante afirma que *“su Despacho ha indicado que el capítulo reivindicatorio incluye términos que no indican un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la función que desempeñan lo que origina un número indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripción; ante lo cual, mi mandante nuevamente expresa su completo desacuerdo y manifiesta que los términos objetados son fácilmente entendidos por una persona versada en la técnica”*

Se aclara que, si bien los términos son conocidos por la persona normalmente versada en la materia, no son concisos, ya que englobarían un gran número de compuestos químicos, que a su vez dan origen a un elevado número de composiciones de las

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

Oficio N° 5544

Ref. Expediente N° 16091121

cuales no se observa sustento en la descripción en cuanto a su efecto técnico. De tal manera que se sugiere reclamar los compuestos por su nombre químico.

Argumentos con respecto al estudio de nivel inventivo

1. La solicitante asegura que *“De esta forma, teniendo que en cuenta que los documentos D1 y D2 no mencionan, enseñan o sugieren, ni en forma individual ni en combinación, todas las características técnicas reclamadas por el solicitante, no es posible afirmar que la invención hubiera podido haber sido derivada en forma obvia a partir de dichos documentos”*

Se aclara que, los documentos D1 y D2 se emplearon para evaluar el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio N° 16-091121-00003-0000 del 23 de junio de 2016. Para evaluar el actual capítulo reivindicatorio N° 16091121 del 12 de enero de 2018 no se emplearon dichos documentos.

En cumplimiento del artículo 45, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presente un nuevo capítulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a esta modificación, no deberá pagar la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el número de requerimientos por no patentabilidad estará supeditado a que el término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicación de la solicitud de patente de invención. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si

Página 6 de 7

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 5544

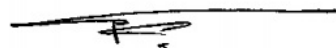
Ref. Expediente N° 16091121

como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones deberá pagar la tasa por reivindicación adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para los sesenta (60) días.

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,



[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ