

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0003510
Asunto: Solicitud de patente para: DRENAJE GRAVITACIONAL ASISTIDO
CON VAPOR INFLUENCIADO POR MICROORGANISMOS (MISAGD)
Solicitante: 9668241 CANADA INC.
Fecha de solicitud: 02 de abril de 2018

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 3835, notificado por fijación en lista el 06 de abril de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones en donde se ha reemplazado el término “*usar*” de la Reivindicación 1 por el término “*disponer*” de modo que los pasos (a) y (b) reflejan de manera adecuada el método a reivindicar. Este cambio tiene sustento en la solicitud internacional correspondiente WO/2017/049404, donde se usa el término “*providing*”, el cual traducido al español no debe ser entendido como un uso.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

BOGOTÁ DC, 110221 - COLOMBIA Edificio Siski - Carrera 4 No. 72-35 Teléfono (57-1) 347 3611 Fax (57-1) 211 8650
MEDELLÍN, 050021 - COLOMBIA San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1-25 Torre 4 Oficina 303 Teléfono (57-4) 5204760
BARRANQUILLA, 080002- COLOMBIA - Calle 64 No. 50-22 Oficina 201 Teléfono (57-5) 351 6440

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Con respecto a que las Reivindicaciones 1, 2 y 6 no son claras porque presentan términos generales, me permito señalar que éstos son ampliamente conocidos en el campo técnico de la invención y teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada.

2. En relación con la expresión *“al menos”*, quisiera señalar que en el contexto de la invención es claro para la persona normalmente versada en la materia que dicha expresión hace referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada. Más aún, me permito mencionar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. En el presente caso, y dado que no existe arte previo que afecte la presente invención, incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho el solicitante.

3. Considero superada la objeción relacionada con que la Reivindicación 1 indica el uso que puede darse al producto reivindicado, dado que se ha reemplazado el término *“usar”* de las etapas (a) y (b) por el término *“disponer”*, tal como lo mencioné en la sección I del presente memorial. Adicionalmente, me permito aclarar que el método reclamado en la Reivindicación 1, de ningún modo hace referencia al uso que se le puede dar a un producto, sino que por el contrario, describe las etapas necesarias para recuperar petróleo en el subsuelo de un yacimiento de petróleo tal como en su solicitud internacional WO/2017/049404.

4. Con respecto a que la Reivindicación 1 muestra las etapas técnicas de manera general, me permito señalar que dichas etapas son ampliamente conocidas en el campo técnico de la invención. Además, respecto a las condiciones específicas del proceso como tiempos, temperaturas, equipos y otras condiciones de operación del proceso reclamado, quisiera señalar que el inventor está en derecho de reclamar protección sobre todo el concepto inventivo, el cual, en el presente caso, corresponde al método

independientemente de las condiciones específicas de cada etapa. Es más, la Solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distingan del arte previo. Nuevamente me permito señalar que dado a que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada.

5. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

II. EN CUANTO AL PODER

Presento junto con este memorial el poder que me faculta para actuar en representación de la Solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

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.

IV. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 6 reivindicaciones;
2. Poder otorgado por la Solicitante a favor de CAVELIER ABOGADOS y sustitución del poder otorgado por ADRIANA ZAPATA GIRALDO a mi favor, para lo cual solicito me sea reconocida personería y así continuar con el trámite de este asunto en favor de la sociedad solicitante.

3. Certificado de existencia y representación legal de CAVELIER ABOGADOS.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24203-0841-0001-3

PGC\PGC\ID-301108\WPC24203

No. M-2018-301108\PGC