

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8611

Ref. Expediente N° 15312329

Señor(a)
OMYA INTERNATIONAL AG
notificacionespatentes@lloredacamacho.com

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/EP2014/064480				
Fecha de Presentación Internacional	7 de julio 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:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8611

Ref. Expediente N° 15312329

1. Documentos estudiados

Descripción:	N° 15-312329-00000-0000	30 de diciembre de 2015
Reivindicaciones:	N° 15-312329-00000-0000	30 de diciembre de 2015
	N° 15-312329-00003-0000	17 de marzo de 2016
	N° 15312329	02 de noviembre de 2017
Prioridad(es):	País: EP, EUROP PATENT ORGANIZATION(EPO) Número: 13176322.9 Fecha: 12 de julio de 2013 País: US, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Número: 61/856,089 Fecha: 19 de julio 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

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

Oficio N° 8611

Ref. Expediente N° 15312329

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 las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 15 del capítulo reivindicatorio (Radicado N°. 15312329 del 02 de noviembre de 2017).

Título de la solicitud: “2-AMINO-2-ETIL-1,3-PROPANODIOL COMO ADITIVO EN SUSPENSIONES ACUOSAS DE MATERIALES QUE CONSTAN DE CARBONATO DE CALCIO MIENTRAS MANTIENEN ESTABLE LA CONDUCTIVIDAD EN SUSPENSIÓN” (modificado Radicado N°. 15-312329-00003-0000).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un método que emplee un aditivo que permita reducir la conductividad de una suspensión de carbonato de calcio, mientras que al mismo tiempo se aumente el pH de la suspensión (Radicado N°. 15-312329-00000-0000, Pág. 4, Líneas 33-35).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método que emplea 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol como aditivo en una suspensión acuosa que contiene de 25 a 62 % vol. basado en el volumen total de la suspensión de al menos un material que contiene carbonato de calcio y que tiene un pH de entre 8,5 y 11, para aumentar el pH de la suspensión por al menos 0,3 unidades de pH, mientras que paralelamente la conductividad de la suspensión se reduce de 5 a 100 unidades mS/cm/pH (Radicado N°. 15-312329-00000-0000, Pág. 5, Líneas 1-7).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): C01F 11/18, C01F 11/06, C09C 1/02.

5. De la solicitud de patente

Título

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque se está reclamando un método para aumentar el pH, por lo cual se sugiere a la solicitante incorporar la referencia a un método en el título de la solicitud. Adicionalmente, se emplea la expresión “*MIENTRAS MANTIENEN ESTABLE*”. Se sugiere mejorar la redacción, de manera que quede acorde al método reclamado, que emplea un aditivo.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8611

Ref. Expediente N° 15312329

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

- Las reivindicaciones 2 a 4 caracterizan los componentes del método reclamado de acuerdo a su grado de pureza química, lo cual no es una característica técnica de la invención. Se sugiere eliminar dichas reivindicaciones.
- Las reivindicaciones 8, 9, se refieren a un valor de incremento de pH, que es un resultado a alcanzar y no define al compuesto, puesto que las reivindicaciones incluirían no sólo la solución propuesta por la solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se le recuerda a la Solicitante, que los resultados a alcanzar pueden aparecer en la reivindicación, pero siempre que estén acompañando las características técnicas que definen la invención. Dichas reivindicaciones emplean la expresión: “*se añade a dicha suspensión en una cantidad tal (...)*”, que es imprecisa; por lo tanto, las características técnicas de la invención no se encuentran siendo definidas claramente, y por ende, no se admiten los resultados a alcanzar en las reivindicaciones 8 y 9. Se sugiere sustituir la expresión imprecisa por un rango numérico concreto de acuerdo al soporte presente en la descripción, o eliminar las reivindicaciones.

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: 12 de julio de 2013, y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de esta solicitud.

7. Conclusión

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicación independiente 1, al igual que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. 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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8611

Ref. Expediente N° 15312329

8. Respuesta a los argumentos de la solicitante

Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

1. La solicitante sostiene *“Respecto a estas objeciones, me permito señalar al Examinador que las reivindicaciones objetadas no describen resultados a alcanzar, y sí caracterizan apropiadamente el método reclamado así (...)”*.

Se reitera que, como se indicó en el numeral 5 del presente Oficio, los resultados a alcanzar son aceptados en las reivindicaciones, siempre y cuando estas se encuentren siendo definidas por sus características técnicas esenciales; y debido a que las reivindicaciones 8 y 9 no están siendo definidas correctamente, ya que emplean términos imprecisos, los resultados a alcanzar no deben estar presentes en dichas reivindicaciones.

Argumentos con respecto al estudio de nivel inventivo

1. La solicitante argumenta que *“la anterioridad D1 divulga específicamente la adición de 2-amino-2-metil-1-propanol en lugar de 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol (como se describe en la invención) como aditivo en suspensiones acuosas que materiales que comprenden carbonato de calcio (...)”*; *“Cabe resaltar D2 hace referencia al uso del 2-aminoetanol en lugar de 2-amino-2-etil-1,3-propanodiol (como se describe en la invención) como aditivo en una suspensión de un material que comprende carbonato de calcio (...)”*.

Se aclara que, los documentos D1 y D2 fueron empleados para evaluar el nivel inventivo del capítulo reivindicatorio N° 15-312329-00003-0000. Luego de la modificación del capítulo reivindicatorio se realiza un nuevo examen de patentabilidad.

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.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 8611

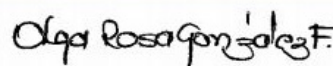
Ref. Expediente N° 15312329

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 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,



OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)

Elaborado: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS

Aprobado: OLGA ROSA GONZÁLEZ FONSECA