

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6694 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° 16142524

Señor(a)

ROHM AND HAAS COMPANY., DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

TÍTULO DE LA SOLICITUD: ***“COMPOSICIONES DE AGENTES DE SOSTÉN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO QUE COMPRENDEN UNA PARTÍCULA, UN TENSIOACTIVO Y UN COPOLÍMERO”***

NÚMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2014/064286

FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 6 de noviembre de 2014.

PRIORIDAD(ES): US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 61/904,619 15/11/2013.
US (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), 62/021,350 07/07/2014.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decisión 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 18 de febrero de 2019, bajo el número 16142524, por ajustarse a los requisitos legales.

2. 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, 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 al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Por lo tanto, se estudiarán las reivindicaciones 1 a 11 del radicado N° 16142524 del 18 de febrero de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de nuevas tecnologías que limitan la generación de polvo de agentes de sostén.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un agente de sostén para uso en fracturación hidráulica, que comprende: una partícula; y un revestimiento colocado sobre la partícula que se forma de una composición de revestimiento acuosa, la composición de revestimiento comprende desde 2 a 65 por ciento en peso de un tensioactivo, y desde 1 a 35 por ciento en peso de un aglutinante polimérico, y el resto es agua.

3. De la solicitud de patente

3.1. Título

El nombre de la invención de que se trata en el artículo 27 literal d) de la Decisión 486 deberá reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6694 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° 16142524

Los solicitantes en el escrito radicado bajo el N° 16142524 del 18 de febrero de 2019, solicitaron la modificación del título a: “COMPOSICIONES DE AGENTES DE SOSTÉN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO QUE COMPRENDEN UNA PARTÍCULA, UN TENSIOACTIVO Y UN COPOLÍMERO”, la cual no se acepta porque no divulga la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión. Teniendo en cuenta lo anterior, se sugiere el título siguiente: “COMPOSICIONES DE AGENTES DE SOSTÉN CON CONTROL DE POLVO MEJORADO QUE COMPRENDEN UNA PARTÍCULA Y UN REVESTIMIENTO QUE COMPRENDE UN TENSIOACTIVO Y UN COPOLÍMERO”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

- La reivindicación 1 no es clara ya que es una reivindicación de producto, pero está siendo definida en términos de su proceso de fabricación, al reclamar: *“un revestimiento colocado sobre la partícula que se forma de una composición de revestimiento acuosa”*. Se sugiere modificar la reivindicación con el fin de eliminar las referencias a su proceso de fabricación, indicando por ejemplo: un revestimiento que recubre la partícula, que comprende una composición acuosa...
- Las reivindicaciones dependientes 2 y 3 no son claras porque reclaman diferentes rangos de monómeros etilénicamente insaturados; no obstante, dichos rangos son más amplios que los dados en la reivindicación independiente 1. Por lo tanto no hay coherencia entre las reivindicaciones dependientes 2 y 3, y la reivindicación independiente 1. Se sugiere hacer la corrección necesaria.
- La reivindicación 1 no es concisa ya que el término: *“tensioactivo”* no especifica un compuesto específico por su nombre químico o fórmula, sino por la función o actividad que desempeña, lo que hace que se obtengan un número indefinido de composiciones que no encuentran soporte en la descripción. Se sugiere definirlo por su nombre o estructura química.

4. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de noviembre de 2013, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, consultadas las fuentes de información con las que se cuenta hasta la fecha, no se encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado.

5. Conclusión con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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 3 del presente requerimiento para continuar su trámite.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

Argumentos respecto a la claridad de la solicitud

1. El solicitante argumenta que *“En relación con los términos generales como partícula, tensioactivo, aglutinante polimérico y abrillantador óptico, deseo aclarar*



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6694 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° 16142524

nuevamente que la invención definida en la Reivindicación 1 está redactada en términos perfectamente claros y concisos como para que cualquier persona medianamente versada en la materia los pueda entender; y asimismo pueda reproducir y ejecutarla”.

Se aclara que, no se está indicando que se reclamen específicamente los tensioactivos empleados en las composiciones ejemplificadas en la descripción. El requerimiento de una razonable generalización de los tensioactivos empleados en la composición, se realiza porque la definición de tensioactivo corresponde a una generalización especulativa teniendo en cuenta los componentes soportados en el capítulo descriptivo.

Argumentos respecto al examen de novedad y nivel inventivo

1. El solicitante afirma que *“El Examinador considera que las Reivindicaciones 1 y 13 carecen de novedad a la luz de D2. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador. En primer lugar, considero superada cualquier objeción relacionada con la antigua Reivindicación 13 pues ésta fue eliminada del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto”.*

“El Examinador sostiene que la Reivindicación 8, carece de nivel inventivo a la luz de las enseñanzas de D2 y D3. Respetuosamente difiero de la opinión del Examinador”.

Se aclara que, los documentos D2 y D3 se emplearon para realizar el examen de patentabilidad del capítulo reivindicatorio Radicado N° 16142524 del 12 de junio de 2018. Tras la modificación del capítulo reivindicatorio (Radicado N° 16142524 del 18 de febrero de 2019), para el actual examen de patentabilidad no se emplearon dichos documentos.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, 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 modifica: i) el capítulo reivindicatorio, ii) la descripción de la invención a proteger, iii) o presenta un nuevo capítulo reivindicatorio deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única y la Dirección de Nuevas Creaciones seguirá el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

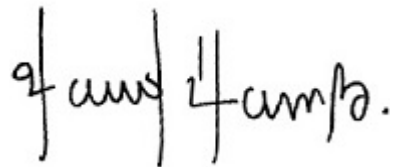
Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6694** de **25 de julio de 2019**

Ref. Expediente N° 16142524



MARÍA JOSÉ LAMUS BECERRA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° **6694** de **25** de julio de **2019**

Ref. Expediente N° 16142524

INFORME DE BÚSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No.				Examen de patentabilidad							
16142524				1°		2°		3°	x	Revoca	
Solicitud Internacional No.				Fecha solicitud internacional: (DD/MM/AÑO)							
PCT/US2014/064286				6 de noviembre de 2014							
Fecha de determinación estado de la técnica (DD/MM/AÑO)						Prioridad			Presentación		
15/11/2013						x					
Solicitante											
ROHM AND HAAS COMPANY., DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC											
Reivindicaciones que no son objeto de búsqueda por:											
Art. 14	-	Art. 15	-	Art. 20	-	Art. 25 (Falta de unidad de invención)			-		

CRITERIOS DE BÚSQUEDA	
Reivindicaciones objeto de búsqueda	1 a 11
Palabras clave utilizadas	STAC=(copolymer) and PD=19800101:20131511 and IC=(C08) and STAC=(Proppant*) and STAC=(sand) ((Proppant)/TI/AB/IW/CLMS/OBJ/TX AND (sand)/CLMS AND (butyl acrylate)/CLMS AND (styrene)/CLMS AND (acrylamide)/CLMS AND (hydroxyethyl methacrylate)/CLMS) AND PD <= 2013-11-15 dust and sand and surfactant and acrylamide and proppant
Clasificaciones utilizadas para la búsqueda	CIP: C09K 8/00, C09K 8/80
	CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES (Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Artículos, catálogos, etc.)					
Informes de búsqueda / Bases de datos consultadas	N° de solicitud de patente / N° de patente / Autor LNP ⁽¹⁾	Fecha de Publicación /Presentación (DD/MM/AAAA)	Reivindicaciones /Secuencias afectadas	Citas relevantes del estado de la técnica	Categoría del documento citado ⁽²⁾
ISR	WO2013158306	24/10/2013	-		A
	WO2008131540	06/11/2008	-		A
	WO2013112251	01/08/2013	-		A
	WO2007147072	21/12/2007	-		A
	WO2006088603	24/08/2006	-		A
USPTO	US4417992	29/11/1983	-		A
	US5714387	03/02/1998	-		A
	US4594268	10/06/1986	-		A
Patbase	US4921902	01/05/1990	-		A
	US2003102128	05/06/2003	-		A
	US2001034428	25/10/2001	-		A
	US2003114539	19/06/2003	-		A
	US2004045712	11/03/2004	-		A
	US2005019574	27/01/2005	-		A
	US2005016732	27/01/2005	-		A

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 6694 de 25 de julio de 2019

Ref. Expediente N° 16142524

Orbit	US20130157902	20/06/2013	-		A
	WO02070861	12/09/2002	-		A
SIPO	WO2008033343	20/03/2008	-		A
STN	US20110305820	15/12/2011	-		A
	EP2465910	20/06/2012	-		A
	CN1492803	28/04/2004	-		A
(1) Cita completa literatura no patente (LNP)					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp.					
O					
Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de http://xxxxxxx.					
(2) Categorías de documentos citados					
“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como particularmente relevante. “E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentación internacional o en fecha posterior. “L” Documento citado para llamar la atención sobre por ejemplo, dudas acerca de una reivindicación de prioridad o para determinar la fecha de publicación de otra cita, siempre van acompañados de una explicación, por la cual se citan. “O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estará acompañado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. “P” Documento publicado antes de la fecha de presentación internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.			“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentación o la de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser útil para la mejor comprensión del principio o teoría en que se basa la invención, o para demostrar que el razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invención son incorrectos. “X” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por referencia al documento aisladamente considerado. “Y” Documento particularmente relevante; la invención reivindicada no puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya combinación resulta evidente para un experto en la materia.		
Fecha del reporte de búsqueda: 26/06/2019					
Examinador: DIANA MILENA SÁNCHEZ LANCHEROS					