

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2017/0011012
	Oficio No.:	3762
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante **BOLLAND & CIA. S.A.**, doy respuesta al **Oficio No. 3762**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. MODIFICACIONES A UNA SOLICITUD EN TRÁMITE

El solicitante aporta un nuevo capítulo reivindicatorio, conformado por 14 reivindicaciones, en el que se han realizado las siguientes modificaciones:

- Se ha reemplazado la expresión “y/o” en la reivindicación 1 por el término “y”, de manera que la composición limpiadora que se reivindica comprende fluoruro de hidrógeno de amonio y fosfonoderivados de urea de manera obligatoria y no opcional.
- Se ha modificado el preámbulo de la reivindicación 1 para mencionar ahora “Una composición limpiadora de pozos inyectoros de agua en operaciones de recuperación secundaria de petróleo”, indicando así de forma más clara cuál es el objeto de la invención.
- Se ha modificado la dependencia de las reivindicaciones 8 a 14, las cuales definen con mayor especificidad los derivado uréicos de fosfonatos mencionado en las reivindicaciones 2 a 7.

Adicionalmente, el solicitante desea modificar el título de la solicitud de la siguiente manera:

“COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE FLUORURO HIDRÓGENO DE AMONIO, FOSFONODERIVADOS DE UREA, EN COMBINACIÓN CON ADUCTOS DE UREA Y ÁCIDOS INORGÁNICOS Y ORGÁNICOS”

Estas modificaciones se ajustan al artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que no amplían el alcance de protección de la solicitud presentada originalmente y además encuentran soporte en la descripción de la solicitud.

2. ARGUMENTOS ACERCA DEL TÍTULO DE LA SOLICITUD

Con respecto a lo que ha mencionado el examinador en cuanto al título de la solicitud, se debe tener en cuenta que el mismo se ha modificado de acuerdo con lo sugerido en el oficio de la referencia. En este orden de ideas, se debe dar por superada esta objeción.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA CLARIDAD DE LAS REIVINDICACIONES

3.1. Con respecto a la objeción que ha hecho el examinador a la reivindicación 1 por no mencionar las proporciones de los diferentes componentes, es importante tener en cuenta que la GUÍA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD de su Despacho menciona claramente que *“Si, por ejemplo, la característica técnica esencial de la composición es el compuesto activo, el examinador no deberá requerir que se mencionen también otras características estructurales.”* En este sentido, se debe considerar que la reivindicación 1 ya cuenta con todas las características técnicas esenciales (componentes) y en este orden de ideas, no resulta necesario incluir en ella las proporciones de los compuestos. Así pues, amablemente se solicita al examinador dar por superada esta objeción.

3.2. En cuanto a la expresión “fosfonoderivados de urea”, de acuerdo con la Guía anteriormente mencionada, es claro que el examinador no debe requerir al solicitante que limite las reivindicaciones únicamente a los compuestos ejemplificados, y que en este orden de ideas, la expresión objetada debe ser permitida, al consistir en una generalización razonable de los componentes específicos que se mencionan en la descripción. Ya que la inclusión de un listado de compuestos específicos en la reivindicación independiente llevaría a una restricción indebida del alcance de protección de la solicitud, respetuosamente se solicita dar por superada esta objeción.

3.3. Al haber eliminado la expresión “y/o” de la reivindicación 1, la objeción relacionada con esta debe verse superada.

3.4. De acuerdo con lo anteriormente expuesto, es del todo claro para la persona medianamente versada en la materia que la reivindicación 1 y sus dependientes se encuentran debidamente caracterizadas por las características técnicas esenciales de la composición que se desea proteger, las cuales corresponden a los componentes que la conforman. En este orden de ideas, es evidente que el capítulo reivindicatorio es claro y conciso.

4. ESTADO DE LA TÉCNICA

El Examinador ha determinado como estado de la técnica más cercano a la invención el documento titulado *“Una composición para disolver carbonatos de calcio y magnesio, sulfato de calcio, óxidos de hierro, sulfuros metálicos y ensuciamiento relacionado, en operaciones de acidificación de pozos inyectoros de agua y otros en recuperación secundaria de petróleo”*

(AR102152A), identificado de ahora en adelante como D1 y el documento titulado *"Process for forming an anti-fouling coating system"* (US2012237777), identificado de ahora en adelante como D2.

5. ARGUMENTOS A FAVOR DEL NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD

5.1. El examinador ha identificado que la diferencia entre la reivindicación 1 y D1, consiste en que este último no menciona fluoruro hidrógeno de amonio como disolvente de compuestos de silicio dentro de la composición. Después de identificar el efecto técnico generado por esta diferencia, su Despacho ha concluido que el problema técnico que se pretende resolver es ¿Cómo modificar la composición conocida en la anterioridad D1 con el fin de que además disuelva compuestos de silicio presentes en el ensuciamiento depositado sobre la tubería o superficie que se pretende limpiar?

5.2. Con respecto a lo anterior, se aclara que la presente invención se encuentra dirigida a composiciones útiles para el tratamiento del ensuciamiento en tuberías en operaciones de acidificación de pozos inyectoros de agua y otros en recuperación secundaria de petróleo, más no a la limpieza de cualquier "superficie que se pretende limpiar", como ha mencionado el señor examinador.

5.3. A pesar de lo anterior, el examinador considera erróneamente que con base en D2, la persona medianamente versada en la materia se vería motivada a incluir fluoruro hidrógeno de amonio en la composición de D1 para llegar de manera obvia a la composición de la presente invención.

5.4. En este sentido es importante resaltar que cuando D2 menciona compuestos de amonio y flúor en el párrafo [0031], se refiere a *"fluoride-containing glass etchants"*, que son compuestos para el tratamiento de superficies de vidrio. Es del todo claro que la presente invención no pretende proporcionar composiciones para la limpieza de superficies de vidrio. Por consiguiente, la persona medianamente versada en la materia no hubiera acudido a D2 al buscar componentes capaces de disolver compuestos de silicio presentes en el ensuciamiento depositado sobre una **tubería**, ya que esta anterioridad aborda un problema técnico completamente diferente.

5.5. Aun cuando la persona normalmente versada en la materia hubiera acudido a D2, es importante tener en cuenta también que este documento menciona un listado bastante extenso de compuestos para el tratamiento de vidrio que contienen fluoruro, como se puede ver en el párrafo [0031] así: *"tales agentes de tratamiento de vidrio que contienen fluoruro pueden incluir, por ejemplo, fluoruro de hidrógeno, ácido fluorhídrico, fluoruro de amonio, fluoruro de sodio, bifluoruro de sodio, fluoruro de potasio, bifluoruro de potasio y / o difluoruro de hidrógeno y amonio (bifluoruro de amonio). Para sustratos de acero inoxidable, el cloruro férrico puede ser un grabador adecuado. Los medios de modificación de la superficie también pueden incluir ultrasonidos a temperaturas elevadas por encima de la temperatura ambiente, frotando y / o limpiando, por ejemplo con un paño o cepillo."*

5.6. Es así como la persona normalmente versada en la materia no se hubiera visto motivada a escoger de manera obvia fluoruro hidrógeno de amonio específicamente de este extenso listado, ni mucho menos hubiera esperado de manera obvia que este componente hubiera resultado útil para disolver compuestos de silicio presentes en el ensuciamiento depositado sobre una **tubería**, a partir de una anterioridad como D2, dirigida a la limpieza y tratamiento de **superficies de vidrio**.

5.7. Como se ha podido evidenciar, la persona medianamente versada en la materia nunca hubiera acudido a D2 para intentar solucionar el problema técnico abordado por la presente solicitud y aun si lo hubiera hecho, no hubiera encontrado allí motivación alguna para seleccionar específicamente fluoruro hidrógeno de amonio para llegar de forma obvia a la reivindicación 1 de la presente solicitud de patente. En este orden de ideas, amablemente se solicita reconocer que las reivindicaciones 1 a 14 son inventivas frente a D1, D2 y su combinación.

6. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que el nuevo pliego reivindicatorio es claro y cumple con los requisitos de patentabilidad, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

7. ANEXOS

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.

8. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.

C.C. 80.421.942 de Bogotá

T.P. 74.555 del C.S.J.

GEC