

Bogotá, D.C., 14 de enero de 2022

Doctora

EDNA MARCELA RAMÍREZ OROZCO

Directora Nuevas Creaciones

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

E.

S.

D.

REF.: SOLICITANTES: OATEY CO.

TÍTULO: Solicitud de Patente de Invención, Entrada en Fase Nacional PCT, titulada "FORMULACIONES DE CEMENTO SOLVENTE"

EXPEDIENTE: NC2021/0007314

RESPUESTA A OFICIO No. 18675 BAJO ART. 17

Yo, **HELENA CAMARGO WILLIAMSON**, mayor de edad y vecina de Bogotá D.C., identificada como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderada de la sociedad OATEY CO., respetuosamente me dirijo a Usted con el fin de dar respuesta a las objeciones emitidas por el Examinador en el **Oficio No. 18675 de 29 de noviembre de 2021**, dentro del término legal que la ley otorga para ello, teniendo en cuenta la solicitud de prórroga presentada oportunamente el pasado 23 de diciembre de 2021.

1. CASO PARTICULAR

Señala el examinador que las formulaciones de las reivindicaciones 1 a 4 de la divisional tienen los mismos componentes de las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 de la solicitud parental, presentando diferencias solo en las cantidades de los mismos. Es así que no se estaría cumpliendo con el literal b) del Capítulo Primero, Título X de la Circular Única.

En este sentido, se desea indicar que el Artículo 36 de la Decisión 486 señala:

Artículo 36.- *El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.* (Énfasis adicionado)

Por su parte, el numeral 1.2.2.3.2.1. del Título X de la Circular Única señala:

“En los casos en que la solicitud divisional se realice a instancias del solicitante, el alcance de la invención reivindicada en la o las solicitud (es) fraccionaria (as) no podrá abarcar la misma materia que se reivindica en solicitud parental. En el caso que se presente más de una solicitud fraccionaria, la materia reivindicada en cada una de ellas debe ser diferente”. (Énfasis adicionado)

Teniendo en cuenta lo anterior, se entiende que una solicitud divisional deberá buscar proteger materia diferente a la de la solicitud parental.

En el presente caso, el examinador afirma que existe solapamiento de materia entre la solicitud parental y la divisional. A este respecto, no nos encontramos de acuerdo con la opinión del examinador por las siguientes razones:

En la solicitud parental, el Examinador objetó el número “excesivo” de reivindicaciones independientes. En la discusión sobre ese oficio, se observó que había modalidades con diferentes características que no caían dentro del alcance de la otra reivindicación independiente, por ejemplo, una modalidad incluía la posibilidad de no THF, mientras que

la otra modalidad requería THF. En vista de lo mismo, se tomó la decisión de presentar la presente solicitud divisional.

En consecuencia, existe una modalidad que contempla 0% THF, mientras que la otra modalidad requiere THF, esto demuestra que no existe superposición entre las reivindicaciones de la presente solicitud con respecto a la solicitud parental.

Además, la comparación proporcionada por el Examinador en el oficio con respecto a las reivindicaciones parece respaldar que, de hecho, existen diferencias entre los alcances de los dos conjuntos diferentes de reivindicaciones/casos. Es decir, la modalidad no sólo proporciona la posibilidad de 0% de THF, sino que los rangos de los dos casos para THF no se superponen.

Además, observamos que hay modalidades en cada caso en las que no hay THF o metiletilcetona, y combinaciones que no entran dentro del alcance de la solicitud parental. Parece que en la solicitud parental, el examinador puede haber estado contemplando que los rangos se combinaran para THF, por ejemplo, para comprender 0% a 31%. Podría suceder que esto no hubiese quedado claro, ya que las posibilidades de composiciones alternativas en una combinación de los rangos de los dos casos podrían quedar fuera del alcance de la divulgación. Por ejemplo, sería posible tener una modalidad (si las reivindicaciones de los dos casos se combinaran con una única reivindicación independiente por categoría) en la que hubiera 0 % de THF (reivindicación 1 del caso parental) y 0 % de metiletilcetona (presente reivindicación 1). Sin embargo, esta combinación no sería posible con los conjuntos de reivindicaciones separados de cada una de las solicitudes.

Por lo tanto, es claro que ambas solicitudes están dirigidas a materia diferente, cumpliendo lo indicado por el numeral 1.2.2.3.2.1., del Título X de la Circular Única.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible establecer que las objeciones formuladas por el examinador se ven superadas. En particular, es posible establecer que las reivindicaciones de la solicitud divisional no buscan proteger la misma materia reivindicada en la solicitud parental.

En vista de lo anterior, se solicita atentamente tener en cuenta que las reivindicaciones cumplen con las disposiciones del Artículo 30 de la Decisión 486.

Después de haber dado respuesta a las objeciones del Examinador, solicito de manera respetuosa se admita esta solicitud divisional y se inicie su examen de fondo, dado que esta cumple con los requisitos establecidos en la Decisión Andina 486 de 2000.

De la Señora Directora,

Posse Herrera Ruiz



HELENA CAMARGO WILLIAMSON

C.C 35.455.268 de Bogotá

T.P. 76.985