

ORIG.
07-03-16

PONS
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



NTELECTUAL

No. 15-302504- -00005-0000

Fecha: 2016-03-07 14:06:32 Dep. 2020 DIR NUEVASCH
Tra. 11 PATENTEIYII Eve. 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios 6

Doctor

José Luis Salazar López

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF. EXPEDIENTE No.: 15-302504
SOLICITUD DE PATENTE: COMPOSICIONES PARA
TRATAMIENTO DE AGUAS Y
MÉTODOS PARA USO DE LAS MISMAS
SOLICITANTE: AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P

CONTESTACIÓN A REQUERIMIENTO OFICIAL **OFICIO No 15795**

CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá D.C., identificada con cédula No. 40.017.374, en mi condición de apoderada de la sociedad **AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.**, por el presente escrito y estando dentro del término legal para hacerlo, doy respuesta a su oficio No. 15795 notificado por fijación en lista del 5 de enero de 2016, de acuerdo con lo siguiente:

1. Poder de Abogado (art. 26 D486)

En respuesta al numeral primero se anexa a este memorial copia del documento de poder otorgado por AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., en favor mío como apoderado.

Aprovecho la oportunidad para aclarar que AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P., será el único solicitante para este caso, razón por la cual el 07 DE MARZO DE 2015, se presenta ante esta misma Superintendencia una solicitud de modificación al solicitante en donde se presenta la documentación que evidencia

la transferencia de los derechos para tramitar la fase nacional en Colombia únicamente en favor de mi representada.

2. Claridad de las reivindicaciones (Art. 30 D486)

Con relación a la claridad de las reivindicaciones definida en el artículo 30 de la Decisión 486, es deseo del solicitante manifestar que las reivindicaciones 1 a 19 que fueron presentadas originalmente con la solicitud son claras para una persona experta en la materia, ya que únicamente se enfocan en definir un método, una composición y un kit, los cuales se relacionan entre sí y tiene un único concepto común inventivo.

Así las cosas, el examinador manifiesta en su concepto técnico que *“La reivindicación 1 enseña un método para eliminar un contaminante, sin embargo, no enseña condiciones o parámetros de las etapas como tiempos de reacción y/o condiciones adicionales. Es oportuno aclarar que tal como se encuentra redactada la reivindicación, caracteriza el método por la aplicación de unos compuestos químicos, y de esta manera esta reivindicación y sus dependientes 2 a 10 no serían patentables...”*, a lo cual el solicitante muy respetuosamente que está en total desacuerdo con la declaración del examinador, toda vez que la reivindicación independiente 1 está enfocada en definir un método que se caracteriza por una serie de etapas o pasos que llevan a obtener un resultado específico, tal como se encuentra definido en la Decisión 486 y en el Manual para el Análisis de Solicitudes de Patentes para los Países de la Comunidad Andina emitido por la OMPI (en adelante “Manual”). Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el artículo 30 indica que una reivindicación debe ser clara y estar enteramente sustentada en la descripción, pero en ningún momento se especifica que un método **deba** incluir los parámetros o las condiciones de las etapas o pasos, lo cual sería una limitación totalmente arbitraria e indeseada del alcance de la invención, ya que con una simple modificación de una de dichas condiciones o parámetros, un competidor puede utilizar el método para provecho propio sin ser infractor, lo cual va en contra de la definición y el objetivo de la patente como derecho de propiedad industrial.

En este sentido, la reivindicación independiente 1 define claramente un método para eliminar un contaminante del agua, donde dicho método se caracteriza porque los pasos de "(a) poner en contacto el agua con (1) quitosano y (2) una fuente de iones galio para producir una primera composición", hecho que es claro para una persona versada en la materia y no se requiere de ningún tipo de limitación adicional para que dicha cláusula sea clara para ese experto. Otro punto muy diferente sería indicar que no cumple con las disposiciones de los artículos 16 y 18 con relación a la novedad y al nivel inventivo, por lo que sí sería necesario realizar la limitación, pero esto se decidirá por parte del examinador de fondo cuando el momento se presente y no en la etapa formal en la cual se encuentra la solicitud, tal como se define en los artículos 38 y 45 de la Decisión 486.

De otra parte, el examinador indica en el requerimiento que "*La reivindicación 11 reclama una composición, sin embargo, no menciona las proporciones de sus componentes. Se recuerda que una composición debe incluir sus componentes definidos de manera específica por su nombre o fórmula química y sus proporciones...*" (Resaltado fuera de contexto). A este respecto el solicitante una vez más manifiesta que la legislación vigente y la ley aplicable para Colombia en temas de propiedad intelectual, es decir la Decisión 486 y su "Manual" de interpretación, en ningún momento indican que una composición deba incluir las proporciones de los componentes, sino que simplemente debe comprender todos los componentes pero no se menciona que también se incluya la cantidad de los mismos, ya que esto también sería pretender hacer una limitación arbitraria e indeseada del alcance de la invención, tal como sucede con los parámetros del método como se indicó previamente.

Así las cosas, la reivindicación independiente 11 claramente define una composición que se caracteriza porque comprende "*quitosano, una fuente de iones galio y agua*", los cuales son los que permiten que se descontamine el agua, y en las reivindicaciones dependientes posteriores se definen las proporciones de dichos componentes en la composición, esto con el fin de tener la definición más amplia posible y así obtener el mejor derecho para el solicitante, hecho que es claro para un examinador de patentes y que no afecta en ningún momento la claridad de las reivindicaciones, ya que éstas se ajustan

a las disposiciones de la legislación aplicable y su respectiva interpretación, tal como se manifestó previamente.

Finalmente, el examinador indica que *"Las reivindicaciones 17 a 19 definen un kit de partes, sin embargo, la definición de estos kits no son las correctas. Por lo tanto, se requiere al solicitante que defina el kit caracterizando sus componentes y proporciones, recordando que no se debe caracterizar el kit por la forma de administración, instrucciones para la administración de la composición para conseguir el efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificación a ser administrada en un tiempo determinado y el envase, ni características del recipiente o contenedor"*, a lo cual el solicitante nuevamente manifiesta de forma respetuosa que no está de acuerdo con el requerimiento del examinador, ya que éste nuevamente pretende que se limite el alcance de la invención definida en la reivindicación 17 y sus respectivas dependientes, al incluir las proporciones de los componentes de la composición, hecho que se discutió previamente y queda claro que el hecho de no limitar de forma arbitraria la invención, no es suficiente razón para declarar que existe una supuesta falta de claridad.

Ahora bien, con relación al kit, nos permitimos informarle al examinador que en este caso no se pretende definir la forma de administración, las características del recipiente ni demás propiedades que se mencionan en el oficio, sino que por el contrario el kit simplemente pretende unir dos composiciones que son adecuadas para la descontaminación de agua, donde claramente esta reivindicación define un kit que se caracteriza porque comprende *"i) una primera composición que comprende quitosano y agua; y (ii) una segunda composición que comprende una fuente de iones galio y agua"*, pero en ningún momento se pretende definir materia que sea considerada como no patentable en Colombia o que corresponda a algún tipo de excepción, simplemente se desea crear un conjunto de dos composiciones que juntas permiten obtener un resultado mejorado en la descontaminación de agua, tal como se define a lo largo de la descripción y el cual es el objetivo de la presente invención, hecho que no afecta la claridad de las reivindicaciones.

De acuerdo con lo anterior, queda claro que las reivindicaciones 1 a 19 de la presente solicitud se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión

486 y por tanto, son claras para una persona versada en la materia, al tiempo que se ajustan a lo definido en el "Manual" con relación a la claridad de una reivindicación.

Por lo tanto, solicito a ese despacho proceder con el trámite de la solicitud y reconsiderar las objeciones planteadas.

Para efectos de notificaciones recibiré estas vía Internet, en la Secretaria de esa Dirección y/o en la de la Delegatura de Propiedad Intelectual o en mi oficina de abogada de la Calle 94 A No 11 A – 32 Oficina 306 de la ciudad de Bogotá.

Agradezco su atención,



CLAUDIA LUCÍA CARO RAMIREZ

C.C. No 40.017.374 de Tunja

T.P. No 36.448 del C.S. de la J.

Adjunto lo anunciado.

PODER

Yo (nosotros), abajo firmante(s) ALEJANDRO ESTRADA CARMONA

En mi (nuestro) carácter de representante(s) legales de

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

Una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de
COLOMBIA

Y en actual cumplimiento de su objeto social, con domicilio en:
Av. Kevin Angel 59-181 Manizales (CO).

Por el presente instrumento confiero poder especial pero amplio y suficiente a favor de la abogada inscrita CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, con Cédula de Ciudadanía No. 40.017.374 de Tunja y TP. 36.448 del CSJ con domicilio en Bogotá Colombia, y/o al abogado inscrito JUAN CAMILO AMAYA ALVAREZ con cedula de ciudadanía No. 1020.743.651 de Bogotá y TP. No. 243.387, para que en nombre del (de la) otorgante le (la) representen en Colombia ante cualquier entidad, autoridad y/o persona, especialmente ante la Superintendencia de Industria y Comercio, el Tribunal Contencioso Administrativo y el Consejo de Estado y Tribunales Judiciales para los siguientes asuntos:

- 1) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar: patentes de invención, modelos de utilidad; diseños industriales; marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales y denominaciones de origen; así como sus afectaciones.
- 2) Solicitar, tramitar, obtener y/o registrar derechos de autor.
- 3) Ejercer acciones de oposición, observación, reclamos, reconsideración, reposición, apelación, cancelación administrativa o judicial, nulidad, protección al consumidor, concesión de licencias, protección de secretos industriales y demás acciones y recursos relacionados con derechos derivados de los asuntos arriba indicados y en contra de la competencia desleal, acciones derivadas de la obtención o explotación de licencias, acciones de indemnización de perjuicios. También podrá (n) intervenir en juicios civiles, comerciales, penales, contencioso-administrativos, tutelas y de policía; en acciones o juicios promovidos por el (la) mandante o contra el (ella).
- 4) Ratificar o no la agencia oficiosa.
- 5) Registrar nombres de dominio ante la entidad competente

Así mismo faculto (facultamos) al mencionado apoderado para recibir notificaciones y designar apoderados judiciales o extrajudiciales, sustituir el presente poder y revocar las sustituciones que hicieren.

El mandatario arriba mencionado queda facultado para: presentar recursos, conciliar, cancelar, transigir, comprometer en árbitros y desistir.

Dado y firmado en Manizales
A los 26 días de febrero de 2016.

Firma / Signature

ALEJANDRO ESTRADA CARMONA
Nombre / Name

POWER OF ATTORNEY

I (we), the undersigned, ALEJANDRO ESTRADA CARMONA

Legal representative(s) of

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

An organization existing under the laws of

COLOMBIA

And in present execution of its business activity, domiciled at:
Av. Kevin Angel 59-181 Manizales (CO).

Do hereby grant POWER OF ATTORNEY to CLAUDIA LUCIA CARO RAMIREZ, identification card No. 40.017.374 of Tunja, and TP 36.448 CSJ, residing in Bogotá Colombia, and/or to JUAN CAMILO AMAYA ALVAREZ identification card No. 1020.743.651 of Bogotá and TP. No. 243.387, to act in the order of their appointment on behalf of the grantor before any entity, authority and/or natural or juridical person, specially before Superintendencia de Industria y Comercio, The Administrative Court and the Council of State, in all matters concerning the following:

- 1) To apply, process, obtain and/or register any of the modalities of Industrial Property, such as: Patents of Invention, Utility Models; Designs; Marks, Slogans, Trade Names and emblems and appellations of Origin; as well as changes of their registrations.
- 2) To apply, process, obtain and/or register copyrights.
- 3) To bring actions of opposition, observations, claims, reconsideration, appeal or legal remedies, cancellations, nullity, protection to the consumer, granting of licenses, protection of trade secrets and other actions related with rights derived from the above-mentioned matters and against the unfair competition, actions resulting from the obtaining or exploitation of licenses, recovering damages actions. They can also intervene or participate in Civil, Commercial, Criminal or Contentious-Administrative Trials; the actions for writ mandamus, police actions; in actions, lawsuits or litigations instituted by the grantor or against him.
- 4) To ratify or not the officious agency.
- 5) To register domain names before the competent entity.

I (we) hereby appoint the aforementioned attorneys with powers to file the remedies, receive notifications and to designate judicial and extrajudicial attorneys, substitute this Power of Attorney and to revoke such substitutions.

To the effect of this mandate the above-named proxy are empowered to: file the remedies, conciliate cancel, settle, submit to arbitration and withdraw.

Granted and signed at Manizales On this 26th day of February of 2016.

Manizales: Av. Kevin Ángel No. 59 - 181 Pbx: 57 (6) 887 9770 Telefax: 57 (6) 875 3950 Nit: 810.000.598-0
www.aguasdemanizales.com.co

