

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-106.272

Solicitud de Patente de Invención titulada: “PROCESO Y APARATO PARA GRANULACIÓN EN SECO DE ESCORIA CON FORMACIÓN REDUCIDA DE LANA DE ESCORIAS”

Solicitantes: HATCH LTD Y ECOMAISTER CO., LTD

Nuestra Ref.: P2016/000014

RESPUESTA AL OFICIO No. 6160, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA

No. 022 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 38 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito presentar voluntariamente un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Así las cosas, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado se han realizado los siguientes cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 3, 5 a 7, 9, 12, 15, 17, 19, 21 a 23, 26, 27 y 30;
- la nueva Reivindicación 2 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 2 y 3;
- la nueva Reivindicación 3 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 4 a 6;
- la nueva Reivindicación 4 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 8 y 9;
- la nueva Reivindicación 5 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 10 y 12;
- la nueva Reivindicación 6 corresponde a la antigua Reivindicación 11;
- la nueva reivindicación 7 corresponde a la antigua Reivindicación 13;
- la nueva Reivindicación 8 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 14 y 15;

- la nueva Reivindicación 9 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 16 y 17;
- la nueva Reivindicación 10 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 18 y 19;
- la nueva Reivindicación 11 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 20 a 23;
- la nueva Reivindicación 12 corresponde a la antigua Reivindicación 24;
- la nueva Reivindicación 13 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 25 a 27;
- la nueva reivindicación 14 corresponde a la antigua Reivindicación 28;
- la nueva Reivindicación 15 comprende el alcance de las antiguas Reivindicaciones 29 y 30;
- se eliminan las expresiones “*substancialmente*” y “*aproximadamente*” de todas las reivindicaciones.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- La Examinadora indica que el nombre del inventor Sina Mostaghel tiene un error en la presente solicitud. A saber, este nombre se encuentra escrito como Sina Mostaghe.

b- Al respecto, me permito presentar una nueva lista de inventores en la que se ha corregido el nombre del inventor Sina Mostaghel. Como soporte de lo anterior, adjunto también una copia del documento de cesión por parte de los inventores al solicitante así como la traducción del mismo.

3. a- La Examinadora señala que el Capítulo Reivindicatorio presenta más de 10 reivindicaciones, por lo cual solicita el pago de la tasa establecida para cada reivindicación adicional presentada, de lo contrario no serán tenidas en cuenta durante el trámite.

b- En respuesta a la objeción de la Examinadora, me permito mencionar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene 15 reivindicaciones. En consecuencia, adjunto recibo de pago por 5 reivindicaciones adicionales.

4. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- los términos “*una corriente de escoria fundida*”, “*granular*”, “*un fluido atomizador*”, “*gas*” y “*una escoria metalúrgica*” no son concisos de manera que no se limita adecuadamente el alcance de la invención;
- los términos “*substancialmente*”, “*es menor de*”, “*aproximadamente*”, “*al menos*” y “*una porción*” son imprecisos y dificultan diferenciar la invención del estado de la técnica;
- las Reivindicaciones 1 y 3 contienen resultados a alcanzar. Dichas reivindicaciones deben modificarse de manera que se describa la materia reclamada de acuerdo con sus características esenciales.

b- i) En primer lugar, considero que el anterior requerimiento es ilegal, teniendo en cuenta que en la etapa del examen de forma solamente se pretende la verificación de requerimientos específicos enlistados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no para un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad), el cual debería evaluarse durante el examen de fondo a la luz del artículo 45.

Es decir, en relación con la evaluación de requisitos de forma, la Decisión 486 sólo se refiere al cumplimiento de las disposiciones de los artículos 26 y 27, tal como que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión del mismo.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que “*En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido**, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*”¹. De hecho, el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificación de: petitorio, Descripción, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de depósito del material biológico (si fuere el caso). Documento de cesión de derechos del inventor al solicitante e Idioma.²

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “*En esta etapa del examen, de igual manera que para la descripción, **no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones**. Basta con que el examinador de forma reconozca algo que parezca un*

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

capítulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medirá la extensión de la patente³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporcione **voluntariamente** un Capítulo Reivindicatorio Modificado en el que se hacen algunos cambios voluntarios, considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención de las reivindicaciones **no deben** ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del trámite.

ii) Vale la pena resaltar además que el Solicitante **no ha pedido formalmente** que la SIC examine si la invención es patentable, tal como lo establece el Artículo 44 de la Decisión 486, el cual señala que “*Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, **el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable**. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono*”.

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante **tampoco** ha solicitado que se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo el Artículo 38 de la Decisión 486.

No obstante, me permito indicar que en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto se ha eliminado la Reivindicación 7, así como las expresiones “*substancialmente*” y “*aproximadamente*” de todas las reivindicaciones. Adicionalmente, las nuevas Reivindicaciones 2 a 5, 8 a 11, 13 y 15 corresponden a combinaciones de las antiguas Reivindicaciones 2 a 6, 8 a 10, 12, 14 a 23, 25 a 27, 29 y 30. De acuerdo con lo anterior, considero superada cualquier objeción al respecto.

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

³ Ídem. Sección 5.3.

tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con el examen de fondo de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogotá
T.P. 74.295

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado;
- Recibo de pago por 5 reivindicaciones adicionales;
- Lista corregida de los inventores;
- Documento de cesión;
- Traducción de documento de cesión.