

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

Superintendencia de Industria y Comercio

Radicado : 16106553
Tipo aplicación : Respuesta a requerimiento
Dependencia : Patente
Fecha : 2016-07-21
Folios : 6

Carlos R. Olarte
Juan G. Mo

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. 16-106.553

Solicitud de Patente de Invención titulada: "PROCESO PARA OBTENER MASAS A PARTIR DE MEZCLAS DE HARINAS Y ALMIDONES".

Solicitante COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S.

Nuestra Ref.: P2016/000055

Alexander Aguilar
Carlos A. P
Juan F. Acosta
Mónica Gue
Andrés Alvarado
Mauricio A
Gina Cár
Isabella Her
Zaava R
Alejandro M
Miguel F. Pe
Camila Vasc
Catalina An
Laura M. Esc
Lorena And
Sergio Arbo
Catalina Jim
Daniela Gonz
Maritza Si
Gina A. A
Guillermo P
Erika Jhiset Su
Liliana Gali
Wilson J. Espin
Juan Carlos Su
José Alejandro
Salvatore Marce
Elsa B. Gonz
Francisco J. T
Jorge A. Calde

RESPUESTA AL OFICIO No. 5829, NOTIFICADO POR FIJACIÓN EN LISTA No.

021 DE FECHA 24 DE MAYO DE 2016

(EXAMEN DE FORMA)

Mea
María C. Mú
Eddie Man
Adrián Santar
Camilo A. Be
Daniela Lo
Juliana A. Campuz
Viviana A. Salam
Daniel R. Dura

Barranq.
Gina De Eche
José J. Dang

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 39 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, en el Capítulo Reivindicatorio Modificado la nueva Reivindicación 1 fue limitada de la forma que ahora reclama las proporciones definidas de harinas, almidones, aditivos y agua, lo cual encuentra soporte en las Reivindicaciones originales 2 y 6.

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 objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio, porque los términos "proporciones", "harinas", "almidones", "aditivos" y "cantidad adecuada" son

imprecisos. Adicionalmente, en las Reivindicaciones 7 y 8 se hace referencia a características como humedad, lo cual es un resultado a alcanzar y no define el método.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud en virtud del Artículo 45 (por ejemplo, análisis de la claridad, soporte o unidad de invención).

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 de las mismas.

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 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 patente*”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporcione voluntariamente un Capítulo Reivindicatorio Modificado, 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 patentabilidad de las

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.

³ Ídem. Sección 5.3.

OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

reivindicaciones **no debe** ser estudiada 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 los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

iii) Sin embargo, y sin perjuicio de lo anterior, me permito llamar la atención sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en el cual la Reivindicación 1 fue modificada eliminando las expresiones *“proporciones definidas”* y *“cantidad adecuada”* y reemplazándolas por los respectivos valores definidos de porcentaje en peso para cada uno de los componentes de la mezcla, limitando así el alcance de la materia reclamada. Adicionalmente, valga la pena resaltar que los términos *“harinas”*, *“almidones”* y *“aditivos”*, se encuentran debidamente definidos en las Reivindicaciones 2 a 4, de tal forma que resultan absolutamente claras para cualquier persona medianamente versada en la materia a la luz de la divulgación realizada en el Capítulo Descriptivo.

En particular, me permito llamar la atención sobre el hecho que **la Descripción de una solicitud de patente debe servir para interpretar las reivindicaciones**,^{4,5} por lo que una persona medianamente versada en la materia puede entender perfectamente el alcance y los límites de la protección solicitada, entendiendo qué elementos estructurales deben usarse para reproducir el invento y cuáles elementos están cobijados por las reivindicaciones y cuáles no.

⁴ Artículo 51, Decisión 486.

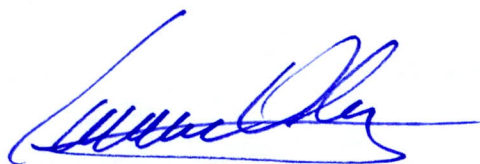
⁵ Manual Andino de Patentes, Sección 4.6.2.

Adicionalmente, es importante recordar que un inventor está en su derecho de reclamar protección para la totalidad de un concepto inventivo desarrollado sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se guarde unidad de invención. Así las cosas, respetuosamente considero que los términos objetados indican claramente los elementos que permiten definir la invención reclamada en las reivindicaciones. Es más, la guía de Examen de la SIC establece que “una generalización es permitida siempre y cuando cubra todas las variantes, o modos específicos divulgados en la descripción”⁶, como ocurre en el presente caso. Por lo tanto, los términos utilizados son absolutamente claros, puesto que permiten establecer el alcance de las reivindicaciones bajo las enseñanzas del Capítulo Descriptivo.

Finalmente, en este punto es importante también señalar que los términos en las reivindicaciones que indican resultados a obtener son aceptados por el Manual Andino de Patentes (MAP) y el Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de la SIC, en donde dichas guía y manual establecen que un resultado a alcanzar no es una característica técnica de la invención, **pero puede aparecer en la reivindicación acompañado de las características técnicas que definen la invención**.^{7,8}

3. 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 tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicación de la solicitud de acuerdo con el artículo 40 de la Decisión 486.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo: Capítulo Reivindicatorio Modificado.

⁶ Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio (2012). Sección 2.6.7. Soporte en la descripción, página 86. 2014.

⁷ Manual Andino de Patentes. (2004). Sección 4.6.6 (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>).

⁸ Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad. Superintendencia de Industria y Comercio. 2012. Sección 2.6.5.8. (disponible en http://api.sic.gov.co/Documentos/Guia_Examen_Patentes.pdf).

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un proceso para obtener una masa homogénea, que comprende:
 - a) mezclar harinas entre 50 y 70% p/p en base seca, almidones entre 30 y 50% p/p en base seca y aditivos entre 0,001 y 10% p/p en base seca; y
 - b) adicionar agua en una relación mezcla:agua seleccionada entre 1:1, 2:1, 3:1 y 4:1, hasta obtener una masa homogénea.

2. El proceso según la Reivindicación 1, donde las harinas se seleccionan del grupo que consiste de: harina de trigo, de maíz, de almendras, de avena, de arveja, de centeno, de mijo, de arroz, de soja, de triticale, de garbanzo, de frijol, y mezclas de las mismas en sus diferentes variedades.

3. El proceso según la Reivindicación 1, donde los almidones se seleccionan del grupo que consiste de almidón de maíz, de yuca, de papa, de patata, de plátano, de batata, de arroz y combinaciones de los mismos en sus diferentes variedades.

4. El proceso según la Reivindicación 1, donde los aditivos se seleccionan del grupo que consiste de: sal, azúcar, semillas, especias, frutas, quesos, leudantes químicos, levaduras, enzimas y acondicionadores de masa., colorantes, saborizante, antioxidantes y combinaciones de los mismos en sus diferentes variedades.

5. El proceso según la Reivindicación 1, donde en la etapa b) se adiciona agua a una temperatura entre 35 y 90°C.

6. El proceso según la Reivindicación 1, donde la masa homogénea obtenida en b) tiene los siguientes componentes:

Componentes	(%p/p) base húmeda
Harina	30,0 – 45,0
Almidones	15,0 – 30,0
Agua	25,0 – 40,0
Azúcar	0,01 – 3,0
Sal	0,01 – 1,0
Semillas	0,01 – 8,0
Saborizantes	0,01 – 1,0

Antioxidantes	0,01– 0,05
---------------	------------

7. El proceso según la Reivindicación 1, donde la masa homogénea obtenida en b) tiene las siguientes características:

Características	Valor
Humedad (%)	30 – 38
Resistencia biaxial (kPa)	410 – 550
pH	5 – 6

8. El proceso según la Reivindicación 1, donde la masa homogénea obtenida en b) se lamina hasta un espesor entre 0,8-1,4 mm y se corta hasta formar piezas.

9. El proceso según la Reivindicación 1, donde la masa homogénea obtenida en b) se hornea a una temperatura entre 150 y 350 °C.
