

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente N° 16-105.939

**Solicitud de Patente de Invención titulada: “MÉTODO PARA EL
SECADO DE MATERIAL HÚMEDO Y PLANTA DE SECADO”**

Solicitante: HUBER SE

Nuestra Ref.: P2016/000034

RESPUESTA AL OFICIO No. 6003, NOTIFICADO POR FIJACIÓN

EN LISTA No. 21 DE FECHA 24 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 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. 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- De acuerdo con la sugerencia de la Examinadora, adjunto recibo de pago por 2 reivindicaciones adicionales por lo que considero superada está objeción.

2. a- La Examinadora solicita el poder otorgado al abogado así como el documento de cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante.

b- En respuesta a lo anterior, me permito adjuntar los documentos requeridos por lo que considero superada cualquier objeción al respecto.

3. a- La Examinadora realiza las siguientes objeciones sobre el Capítulo Reivindicatorio:

- la Reivindicación 1 muestra la secuencia de etapas del método de manera general. La Examinadora sugiere especificar las condiciones técnicas de cada una de ellas;
- las Reivindicaciones 1 a 6 y 8 a 10 comprenden expresiones como *“en forma de lodo”*, *“una planta de secado”*, *“un parámetro”*, *“el valor del parámetro”*, *“intervalos regulares”*, *un periodo definido*, *“parámetros promediados”*, *“un valor mínimo específico”*, *“un periodo de tiempo definido”*, *“un dispositivo de granulación”*, *“un sensor”*, *“medios”* y *“un transportador”* que son demasiado generales y no permiten limitar el alcance de la materia reclamada;
- las Reivindicaciones 1, 3, 6, 8 y 9 comprenden las expresiones *“especialmente”*, *“preferiblemente”* y *“por ejemplo”* no limitan correctamente el alcance de la invención. La Examinadora sugiere incluir las características opcionales en reivindicaciones dependientes;
- las expresiones *“para la fabricación de gránulos de material húmedo”*, *“con cuya ayuda el material húmedo (1) puede ser depositado sobre la superficie de secado (4), mientras que la planta de secado está en funcionamiento”*, *“a través del cual el material húmedo (1) que se va a secar puede ser suministrado a la unidad de alimentación”*, *“con cuya ayuda se puede medir un parámetro que depende del contenido de agua de la material húmedo (1) que pasa por el sensor (5)”*, *“que tienen el parámetro en cuenta para regular continuamente la cantidad de material húmedo (1) que debe depositarse en la superficie de secado (4) con la ayuda de la unidad de alimentación (3), mientras que la planta de secado está en funcionamiento”*, *“con cuya ayuda (1) se suministra el material húmedo a la unidad de alimentación (3) a través de un tubo de suministro (2), mientras que la planta de secado es operativa, con lo cual la planta de secado tiene una unidad de control materializada para regular la capacidad de transporte del transportador tomando en cuenta al parámetro antes mencionado”* corresponden a características funcionales que no definen la invención.

b- i) En primer lugar, considero respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la claridad del Capítulo Reivindicatorio en este momento del trámite es ilegal, teniendo en cuenta que en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) solamente se pretende la verificación de requerimientos específicos enlistados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486,

y no un análisis de fondo de la solicitud (por ejemplo, análisis de la claridad o concisión), 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 de las mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde con respecto al Examen de Forma se señala 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 Idioma².

En particular 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, considero respetuosamente 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*

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

² Ibídem. Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10

³ Ibídem. Sección 5.3.

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.

4. 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

Anexos:

- Documento de Cesión.
- Poder.
- Recibo de pago por 2 reivindicaciones adicionales.