

P-12013

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0000459**

Solicitud de patente a nombre de **UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE TALCA.**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN Y LA UNIVERSIDAD DE TALCA.**, ambas domiciliadas en Santiago de Chile, Chile, en respuesta al oficio No. **8613** notificado por fijación en lista el 19 de agosto de 2016, relacionado con concepto técnico de forma, me permito manifestar lo siguiente:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio que comprende un total de 6 reivindicaciones, en donde parte de la materia inicialmente reportada en la reivindicación 3 y toda la materia que se reportaba en la reivindicación 4, fue introducida en la nueva reivindicación 1, se eliminó la reivindicación 8 y por último, se realizaron modificaciones por concepto de claridad, en un esfuerzo por acelerar el trámite.

2. **Poder.**

Su Despacho ha solicitado que se presente junto con esta respuesta, el documento de poder que le otorga la Universidad de Talca a su representante legal, ante lo cual se informa que se adjunta dicho documento, debidamente diligenciado, firmado por el solicitante y en su versión en español y en inglés.

3. **Usos y Segundos Usos**

Su Despacho ha indicado que la materia reportada en la reivindicación 8, hace referencia a usos del biofertilizante reclamado, lo cual no es considerado materia patentable, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina. En dicho respecto, informamos que mediante la

eliminación de dicha reivindicación del actual pliego reivindicatorio, se supera esta objeción.

4. Claridad de las Reivindicaciones

4.1 Su Despacho ha objetado a la reivindicación 1, porque no menciona las condiciones de operación que son requeridas para llevar a cabo el método reclamado. En respuesta a ello se informa que, mediante la introducción de parte de la materia que se reportaba en la reivindicación original 3 y toda la materia que se reportaba en la reivindicación 4, en la nueva reivindicación 1, se supera esta objeción, ya que dicha materia hace referencia a condiciones de temperatura, humedad y proporciones entre los agentes activos, que deben estar presentes en las etapas (a) y (b), respectivamente, tal y como se puede apreciar en la nueva reivindicación 1.

4.2 Su Despacho ha objetado a los términos “*fermentación en estado sólido*”, “*nueva fermentación*”, “*residuos agropecuarios y de la agroindustria*”, “*reactores*”, “*pilas*”, “*enzimas encapsuladas*” y “*moléculas orgánicas y microorganismos*”, por ser muy generales y en consecuencia, pueden involucrar múltiples posibilidades u opciones, que no se contemplan en esta solicitud. En este respecto manifestamos nuestro completo desacuerdo, ya que dichos términos se encuentran debidamente definidos a lo largo del capítulo descriptivo de la solicitud, lo que significa que el alcance que cada uno de estos pueda tener, está debidamente predeterminado. En este respecto llamamos la atención del señor Examinador para que tenga en cuenta que el alcance de protección de toda solicitud de patente, no solo lo define la materia que se reporta en el pliego reivindicatorio, sino también aquella que se divulga en el capítulo descriptivo y en las figuras que lo acompañan, tal y como lo establece el artículo 51 de la Decisión 486, de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.

4.3 Su Despacho ha objetado a las expresiones “*para producir enzimas y nutrientes claves para la nutrición de plantas*”, “*para favorecer el desarrollo de microorganismos que mejoran la calidad del biofertilizante*”, por ser características funcionales de la invención, las cuales no son tenidas en cuenta en el momento de evaluar la patentabilidad de la invención. En respuesta a ello se informa que dichas expresiones permanecen, ya que a pesar de no contribuir ni con la novedad ni con el nivel inventivo de la materia que se desea proteger, son indispensables

para otorgarle la suficiente claridad a la misma y de esta manera, que sea comprendida en su totalidad.

4.4 Por último, su Despacho ha indicado que la expresión *“se forman agregados enzima-alofan que protegen de la degradación microbiana a las enzimas, aumentando su eficiencia catalítica”* hace referencia a un resultado a alcanzar y por tanto, no pudo ser reportado en el pliego reivindicatorio de la solicitud, ante lo cual se informa que dicha expresión ha sido eliminada, con el ánimo de cumplir con esta legislación.

De este modo se considera que se ha respondido a las objeciones hechas por el señor Examinador, en referencia a la falta de claridad y concisión del pliego reivindicatorio de la presente solicitud, por tanto se entiende que las nuevas reivindicaciones 1 a 6 que se presentan en esta oportunidad, se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 8613 notificado por fijación en lista el 19 de agosto de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

5. Anexos

- Documento de Poder, en inglés y español.
- Nuevo pliego reivindicatorio que comprende 6 reivindicaciones;

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

www.clarkemodet.com

ESPAÑA · PORTUGAL · ARGENTINA · BRASIL · CHILE · COLOMBIA · MÉXICO · PERÚ · URUGUAY · VENEZUELA