

P-12190

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **NC2016/0001005**

Solicitud de patente a nombre de **OMYA INTERNATIONAL AG**

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 OMYA INTERNATIONAL AG, domiciliada en Oftringen, Suiza, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **10763** notificado el 30 de septiembre de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, y para el cual solicité oportunamente prórroga el 24 de noviembre de 2016, atentamente me permito presentar la siguiente información:

1. Modificación a las Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre falta de claridad de las reivindicaciones me permito informar que, 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 nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de 22 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. En el nuevo capítulo reivindicatorio se realizaron las siguientes modificaciones:

- 1.1** Se modificó el contenido de la reivindicación 1 a fin de recitar con mayor claridad los pasos, condiciones y materiales del proceso. Esta modificación está basada en el pliego reivindicatorio inicial.

-
- 1.2 La modalidad opcional inicialmente incluida en la reivindicación 1 y relativa al paso e) fue incluida en una nueva reivindicación 2.
 - 1.3 Las modalidades preferidas fueron separadas para ser presentadas en reivindicaciones dependientes.
 - 1.4 No se incluyen las expresiones “*al menos*”, “*preferentemente*”, “*más preferentemente*”, “*de preferencia*” y “*opcionalmente*”.
 - 1.5 No se incluyen las referencias relacionadas con el área superficial específica del material que contiene carbonato de calcio medida mediante el método de nitrógeno BET, la susceptibilidad a la absorción de humedad y el inicio de volátiles.
 - 1.6 No se incluyen las reivindicaciones 12 y 13.
 - 1.7 Se incorporó el contenido de la reivindicación 15 en la reivindicación 14 y se modificó su redacción, a fin de hacer referencia a un producto y no a un uso. Lo anterior constituye la nueva reivindicación 20.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente se adjunta recibo por la presentación de 7 reivindicaciones a las 15 inicialmente presentadas y pagadas.

2. Reivindicaciones relativas a un uso

En este sentido, se desea manifestar que el nuevo pliego reivindicatorio no incluye reivindicaciones relativas a usos, por lo que esta objeción ya no es aplicable.

3. Descripción

El examinador objetó el contenido de la descripción considerando que no permite establecer los tipos de agentes de molienda, ni los materiales que contienen carbonato de calcio empleados en la preparación del producto, puesto que están definidos en función de los resultados a alcanzar.

En este sentido, respetuosamente nos apartamos de la opinión del examinador, toda vez que la descripción de la presente solicitud sí menciona los tipos de agentes de molienda y los materiales que contienen carbonato de calcio y que son empleados en el proceso. De hecho, en varias partes de la descripción se señala que el agente de molienda se selecciona del grupo que consiste de copolímeros de estireno-anhídrido maleico y derivados de copolímeros de estireno-anhídrido maleico (ver por ejemplo página 7, así como otros apartes). Igualmente, en varias partes de la descripción se indica que los posibles materiales que contienen carbonato de calcio son de fuentes naturales, por ejemplo, mármol, piedra caliza, tiza, dolomita, y similares (ver por ejemplo página 7, último párrafo).

Una persona del oficio normalmente versada en la materia puede comprender con facilidad y sin lugar a confusiones cuáles son dichos componentes específicos, con base en sus conocimientos promedio.

En consecuencia, la aseveración del examinador no es aplicable.

4. Claridad y concisión de las reivindicaciones

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

Particularmente, como se indicó arriba, la reivindicación 1 fue modificada para recitar el procedimiento con mayor claridad. Por ejemplo la nueva reivindicación 1 define los posibles agentes de molienda y materiales que contienen carbonato de calcio, así

como las condiciones respectivas, según el soporte encontrado en el pliego reivindicatorio original.

De otro lado, no se incluyen las referencias relacionadas con el área superficial específica del material que contiene carbonato de calcio medida mediante el método de nitrógeno BET, la susceptibilidad a la absorción de humedad y el inicio de volátiles, por lo que el nuevo pliego reivindicatorio no hace referencia a resultados a alcanzar.

Sin embargo, no se han eliminado las referencias relativas al contenido total de humedad, peso molecular y tamaño de partícula, toda vez que éstas resultan características técnicas de la invención, claramente mensurables y distinguibles para una persona del oficio normalmente versada en la materia.

El examinador también objetó las reivindicaciones 11 a 13 afirmando que se trata de un producto definido por el proceso de elaboración. A este respecto, respetuosamente llamamos la atención del examinador frente a lo mencionado en la página 81 de la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad publicado por su Despacho, en donde se establece:

“Las reivindicaciones de productos definidas en términos de un proceso de fabricación son admisibles, solamente si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando son nuevos e inventivos, y cuando no se pueden definir por sus características estructurales. Un caso típico es de los polímeros. Preferentemente se deben redactar de la forma ‘Producto X obtenible por el proceso Y’”.

(el énfasis es nuestro)

Precisamente, en el contexto de la presente invención se tiene que: (i) el producto es nuevo e inventivo y (ii) no es posible definirlo mediante sus características estructurales. Tal como puede establecer una persona del oficio normalmente versada en la materia, al igual que en el caso de los polímeros, el producto de relleno mineral de la presente solicitud adquiere su comportamiento a partir de su procedimiento de obtención y no tiene unas características claramente definidas en términos de componentes, proporciones y/o estructura.

Consecuentemente, en el presente caso resulta admisible definir el producto por su proceso de obtención, lo cual no va en contravía del espíritu de la normativa, el cual es proteger productos y procedimientos que son nuevos, inventivos y que tienen aplicabilidad industrial (ver Artículo 14 de la Decisión 486/00).

Finalmente, el nuevo pliego reivindicatorio no incluye las expresiones “*al menos*”, “*preferentemente*”, “*más preferentemente*”, “*de preferencia*” y “*opcionalmente*”.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 22 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. **10763** notificado el 30 de septiembre de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 22 reivindicaciones.
- Recibo por la presentación de 7 reivindicaciones adicionales a las 15 inicialmente presentadas y pagadas.