



Radicado: NC2016/0001515 **Folios :** 3
Dependencia: 2020 **Fecha:** 2017-02-16 10:31:58
Tipo aplicación: Respuesta a Requerimiento

Oficina Jurídica
Vicerrectoría de Sede
Sede Medellín



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Superintendencia de Industria y Comercio



Radicado: NC2016/0001515 **Folios :** 0
Dependencia: 2020 **Fecha:** 2017-02-16 10:31:58
Tipo aplicación: Respuesta a Requerimiento

Re: Expediente No. NC2016/0001515

Solicitud de Patente de Invención Titulada: "SISTEMA Y PROCESO DE PRODUCCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE BIOACEITE A PARTIR DE BIOMASA"

Solicitante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

**RESPUESTA AL OFICIO No. 16177, NOTIFICADO EL 29 DE DICIEMBRE DE 2016
(EXAMEN DE FORMA)**

JUDITH CRISTINA SANTOS PÉREZ, mayor de edad y vecina de Medellín, identificada tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderada de la entidad 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 objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio por las siguientes razones:
 - en las reivindicaciones se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como "biomasa" (Reivindicaciones 1 a 11), "un mecanismo de suministro continuo" (Reivindicación 1), "un mecanismo de separación de sólidos" (Reivindicaciones 1, 10), "un gas de fluidización" (Reivindicación 3), "un gas inerte" (Reivindicación 4), "material particulado" (Reivindicación 10), los cuales sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones y no restringen la invención, se sugiere realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma más específica la invención;
 - el término: "inferior a" en las Reivindicaciones 7 y 10 a 12, es impreciso y no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto;
 - se sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.



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 Decisión 486) resulta irregular e incluso ilegal, 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 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 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 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 en este punto del trámite aún **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

¹ Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 5.2, (disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>)

² Ibidem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10

³ Ibidem. Sección 5.3



transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono" (énfasis fuera de texto).

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 39 de la Decisión 486.

2. 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,



JUDITH CRISTINA SANTOS PÉREZ

C.C. No. 1.103.218.080 de Los Palmitos, Sucre

T.P. 252.772 del Consejo Superior de la Judicatura