

Señor
JEFE DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Expediente (Año-Expediente): **2016-NC2016/0005880**
Respuesta Oficio : **16223**
Nuestra Ref. : **947-P**
Actuación : RESPUESTA EXAMEN DE FORMA

ARIADNA CABARCAS MONTOYA, con domicilio en esta ciudad, con identificación CC No. CC 1.136.880.086 y TP 219.094, Abogado titulado en ejercicio, obrando en calidad del solicitante UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER-UIS según poder anexo al trámite administrativo de la referencia.

Encontrándome dentro del término legal comparezco para responder el oficio de Requerimiento del Examen de Forma del expediente del asunto emanado de esa Oficina, con fundamento en el Artículo 38 de la Decisión 486 de 2.000 de C.A.N, en los siguientes términos:

• **Copia del contrato de acceso a recursos genéticos (Art. 26 D486, literal h)**

Anexo 1. Anexo copia del contrato a Recursos Genéticos y sus productos derivados No. 101 (RGE0145) de acuerdo con el Art. 26 de la D486, y a la resolución 1348 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo sostenible en el Art. 2.

Anexo 2. Copia de la resolución 812, del 4 de junio de 2014

Anexo 3. Se anexa la consulta a Minambiente sobre la solicitud de patente.

Anexo 4. Se anexa también, la respuesta del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de fecha 20 de febrero 2017, No. Reg. Salida DBD-8201-E2-2017-03084

En el sentido de informar que, si es para proteger la información del proceso mediante la solicitud de patente, se debe aportar la copia del Contrato a Recursos Genéticos y la resolución que la perfecciona.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

- **Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)**

Se adecua el RESUMEN teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

- **Descripción (Art. 28 D486)**

No es claro exactamente qué quiere decir el examinador con “reorganizar el capítulo descriptivo”. El capítulo descriptivo está estructurado de manera adecuada, siguiendo los parámetros establecidos por la práctica y la Decisión 486. Se le solicita al examinador aclarar exactamente que considera que se debe reorganizar en el capítulo descriptivo.

Por otro lado, se adjunta un capítulo descriptivo corregido que incluye documentos citados como parte de los antecedentes de la invención. Esta adición no constituye una extensión de la materia originalmente divulgada por cuanto no se está modificando la descripción de la invención sino el aparte relacionado con los antecedentes de la misma.

Se reorganiza el capítulo descriptivo.

Se anexa nuevo capítulo descriptivo.

- **Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

Se corrige la reivindicación 1 para caracterizar el proceso solo por el hecho que se lleva a cabo de manera continua.

La expresión “para recuperar otros compuestos” no es un resultado a alcanzar sino una característica funcional, las cuales son aceptadas por la Guía para el Examen de Patentes. Así mismo, esta característica funcional no forma parte del elemento característico de la reivindicación 1, que es el hecho que el proceso se lleva a cabo de manera continua, por lo tanto, no es correcto establecer que se está caracterizando la invención por un resultado a alcanzar.

Se eliminan las reivindicaciones 12 y 13 iniciales, por cuanto constituyen reivindicaciones de uso que no son patentables en Colombia.

En cuanto a las condiciones técnicas del método de la reivindicación 1, el solicitante aclara que dicha reivindicación contiene lo que se consideran las características esenciales de la invención y que las condiciones de los diferentes pasos del proceso se encuentran reclamadas en las reivindicaciones dependientes. También resulta conveniente explicar que los pasos del método de la reivindicación 1 son perfectamente claros para el técnico con habilidad ordinaria en la materia, quien no tendrá ningún problema para llevar a cabo la invención basándose en sus conocimientos y las enseñanzas de la descripción. Por último, el artículo 51 de la Decisión 486 establece claramente que el alcance de la solicitud lo da las reivindicaciones y que la descripción cumple la función de permitirle al técnico con habilidad ordinaria en la materia aclarar cualquier duda que pueda quedarle respecto a la divulgación de las reivindicaciones.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com

En cuanto a expresiones como “tamaño de partícula adecuado”, “material vegetal”, “un equipo de destilación”, “otros compuestos” no se entiende exactamente la motivación de la objeción hecha por el examinador. Es evidente que al solicitante le asiste el derecho de proteger su invención de la manera más completa posible. Si bien el título y la descripción hacen referencia a una especie de planta en específico, esto no significa que el proceso inventado no pueda aplicarse a otras especies de plantas con efectos similares. En otras palabras, es posible hacer variaciones a ciertos elementos de la invención como por ejemplo los materiales de partida, el tamaño de partícula de los mismos sin que ello signifique una desviación del espíritu de la invención. De igual forma, el experto con habilidad ordinaria en la materia entenderá que i) es posible variar algunas condiciones del proceso para obtener compuestos diferentes, o ii) si se emplea un material vegetal se obtendrán otros compuestos. Ninguna de estas diferencias implica que la invención como tal, en su esencia, sea diferente por lo que resultaría injustificado tener que limitar el alcance de la invención definiendo de manera específica un tipo de material vegetal, equipo de destilación o los compuestos resultantes cuando el proceso reclamado es el mismo independiente de estos elementos.

El mismo argumento se puede emplear para la objeción presentada a las expresiones “reducir”, “someter”, “separar” y “secar” ya que estas etapas son perfectamente claras para el experto con habilidad en la materia y reemplazarlas por términos más específicos y concretos constituye una reducción injustificada del alcance de la invención, máxime cuando en este momento aún no hay forma de anticipar las posibles objeciones que presenta la oficina de patentes a la novedad o el nivel inventivo de la solicitud.

De acuerdo con las reivindicaciones y aclaraciones aportadas, solicito dar por subsanado dicho requerimiento, y ordenar lo pertinente con el fin que el expediente en mención siga su curso normal.

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en la Oficina ubicada en la Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 230 MZ. 2 Parque Central Bavaria de la ciudad de Bogotá D.C. o al correo electrónico: tmtamayo@gmail.com.

Del señor Jefe,



ARIADNA CABARCAS MONTOYA,

CC No.CC 1.136.880.086 y TP 219.094 del C.S.J.



COLOMBIA:
Carrera 13-A No. 28-38 Bufete 230
Tel (571) 341 9841 / Fax (571) 243 5423
Parque Central Bavaria
Bogotá D.C. / Colombia / Sur América

USA:
COL 12010 TM Tamayo
10000 NW 25 Th St Unit 1L
33172-2204
MIAMI / FL, U.S.A.

E-mail: consultas@tmtamayo.net
ip@tmtamayo.com

Web: www.tmtamayo.com