

Alexander Agudelo
Carlos A. Parra
Juan F. Acosta
Bibiana Agudelo
Mónica Guevara
Andrés Alvarado
Mauricio Ávila
Isabella Herrera
Alejandro Moure
Miguel F. Porras
Camila Vásquez
Catalina Amaya
Lorena Andrade
Sergio Arboleda
Catalina Jiménez
Daniela González
Gina A. Arias
Liliana Galindo
Wilson J. Espíndola
Juan Carlos Suárez
José Alejandro Vela
Salvatore Marcenaro
Elsa B. González
Francisco J. Tenjo
Jorge A. Calderón
Javier A. Becerra
Luis E. Otero
Laura J. Parra
Juan David Rocha
María A. Troncoso

Medellín
María C. Múnera
Eddie Manotas
Adrián Santamaría
Camilo A. Bernal
Daniela Lopera
Juliana Arroyave C.
Daniel R. Durango
Laura Munera
María A. Buelvas
Cristian H. Ocampo
Sara López Chacón

Barranquilla
José J. Dangond
Iván D. Herrera

Bucaramanga
Javier F. Arellano
Viviana A. Salamanca

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2016/0005724

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “COMPOSICIÓN PESTICIDA A PARTIR DE EXTRACTOS DE TABACO Y AJÍ CHILE”

Solicitante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA

Nuestra Ref.: P2016/000231

RESPUESTA AL OFICIO No. 574, NOTIFICADO EL 20 DE ENERO DE 2017
(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 objeta el resumen de la invención, indicando que éste es demasiado corto y se debe allegar de acuerdo con el Artículo 31 de la Decisión 486.

b- Al respecto me permito señalar que el resumen de la presente solicitud de patente se ajusta a lo establecido en el Artículo 31 de la Decisión 486, pues corresponde a una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. Particularmente, el resumen indica que la invención se refiere a una composición pesticida que comprende extractos naturales de ají chile y tabaco incorporados en un vehículo aceptable que exhibe propiedades biocidas contra plagas tales como *Dysmicoccus Brevipes*, *Dysmicoccus neobrevipes*, *Solenopsis sp*, *Pheidole sp* y *Iridomyrmex sp*, principales causantes del deterioro de cultivos cítricos y de café.

Así, el resumen indica una síntesis del proceso de la invención y cumple con lo establecido en el Artículo 31 de la Decisión 486.

2. a- La Examinadora sostiene que la Descripción no divulga la invención de manera suficientemente completa para que persona normalmente versada en la materia técnica

correspondiente pueda ejecutarla, puesto que las expresiones: “*extracto de ají chile*”, “*extracto tabaco*”, “*vehículo aceptable*”, “*aditivos*”, “*reguladores de pH*”, “*agentes humectantes*”, “*modificadores reológicas*”, “*emulsionantes*”, “*antiespumantes*”, “*estabilizantes*”, “*agentes de dispersión*”, no permiten identificar claramente los componentes porque definen los componentes por su función o actividad; que al momento de llevar a cabo la invención no es posible y por lo tanto sugiere aclarar dichas expresiones y mencionar cuales son los componentes de la composición.

De igual forma, la Examinadora objeta la claridad del Capítulo Reivindicatorio por las siguientes razones:

- las Reivindicaciones 1, 4 a 5 y 7 a 9 reclaman una composición, no son concisas porque define sus componentes con las expresiones: “*extracto de ají chile*”, “*extracto tabaco*”, “*vehículo aceptable*”, “*aditivos*”, “*reguladores de pH*”, “*agentes humectantes*”, “*modificadores reológicas*”, “*emulsionantes*”, “*antiespumantes*”, “*estabilizantes*”, “*agentes de dispersión*”; que no son concisas porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por un compuesto específico, lo que origina un número indefinido de composiciones que no encuentran, en su totalidad, soporte en la descripción. Se recuerda, que una composición debe incluir sus componentes definidos de manera específica por su nombre o fórmula química y sus proporciones; en consecuencia, se requiere la caracterización de la composición de esta manera. Se sugiere tener en cuenta estas consideraciones para las reivindicaciones.
- la Reivindicación 1 no es clara porque menciona las expresiones “*ají chile*” y “*extracto de tabaco*”, hacen alusión a diferentes especies, pero se debe especificar el género y la familia de las mismas; puesto que existen diferentes variedades con las cuales posiblemente no se obtenga la actividad deseada.
- la Reivindicación 2 no es clara porque utilizan el término “*adicionalmente*”, indicando componentes adicionales a los ya citados, en este sentido si dichos componentes, hacen parte de las características esenciales de la composición, estos componentes deben incluirse en la reivindicación 1 independiente, que debe contener las características esenciales de la invención. Se requiere al solicitante adecuar las reivindicaciones mencionadas.
- la Reivindicación 10 reclama una composición caracterizada por la actividad que exhibe sobre específicas proporciones de insectos, sin embargo, esta no es una

característica para definir una composición. Se recuerda que una composición se caracteriza por sus componentes y proporciones. Por lo tanto, se requiere al solicitante eliminar el contenido de esta reivindicación.

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

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

² Ibídem, Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10

³ Ídem. Sección 5.3

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 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.

3. 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