

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2017/0011775

Asunto: Solicitud de patente para: COMPOSICIÓN PARA USO COMO
 AGENTE INTENSIFICADOR DE LA RESISTENCIA DEL PAPEL

Solicitante: KEMIRA OYJ

Fecha de solicitud: 20 de noviembre de 2017

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio 16688 notificado por fijación en lista el 24 de noviembre de 2017.

I. EN CUANTO A LA TASA POR REIVINDICACIONES ADICIONALES

1. El Examinador solicita el pago de la tasa correspondiente por las reivindicaciones por encima de la décima.

2. Presento junto con este escrito el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 11 reivindicaciones adicionales.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

II. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- (i) Los términos: *“suspensión de pulpa”* (Reivindicación 1, 2), *“polímero”*, *“agente degradador”* (Reivindicación 1, 2), *“polímero aniónico o catiónico”* (Reivindicación 5), *“acrilamida que contiene polímero”* (Reivindicación 6), *“homopolímeros, copolímeros, terpolímeros de acrilamida”* (Reivindicación 7), *“segundo polímero”* (Reivindicación 10) son generales y proponen de forma imprecisa la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
- (ii) Presentan funcionalidades como características técnicas esenciales de la invención al mencionar: *“tiene una respuesta de degradación diferente a dicho agente de degradación en comparación con el primer polímero”* (Reivindicación 10), las cuales no se aceptan como características técnicas ya que no definen especialmente la estructura de la invención.
- (iii) La Reivindicación 1 que tiene por objeto un método, se encuentra mal definida ya que aunque enseña una secuencia de pasos, no divulga las condiciones técnicas por medio de las cuales deba llevarse a cabo dicho método, es decir, no divulga la secuencia de etapas técnicas que inciden sobre una materia que se encaminan a la obtención de una cosa o resultado.
- (iv) Los términos: *“al menos”* (Reivindicación 1), *“mayor que”* (Reivindicación 1, 2), son imprecisos, por lo cual no permiten distinguir la invención del estado de la técnica.

2. En relación con las objeciones (i) y (iii) me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo al Manual de la Comunidad Andina, el examen de forma consiste en la verificación de cumplimiento de requisitos de la solicitud, en donde *“no se analizan la claridad ni concisión de las reivindicaciones. Basta con que el examinador de forma*

reconozca algo que parezca un capítulo reivindicatorio (...)".¹ En el presente caso, teniendo en cuenta que no hay arte previo citado y que la solicitud se encuentra en un examen preliminar, no existe ningún requerimiento legal que obligue al solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, el solicitante no se ve obligado a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas objeciones.

3. En cuanto a la objeción referente a la inclusión de características funcionales, me permito respetuosamente mencionar que dichas características son aceptables si la invención ha sido definida también por sus características estructurales.² En este caso, las características funcionales citadas por el Examinador describen la interacción entre las diferentes piezas de la invención. Más aún, dichas características funcionales no solo son aceptables, sino también permiten entender con mayor claridad la invención. Consecuentemente, considero superada la objeción en cuestión.

4. En relación con los términos "*al menos*" y "*mayor que*" quisiera señalar que es claro para la persona medianamente versada en la materia que dichas expresiones hacen referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada.

5. Con base en todo lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio modificado adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona del oficio normalmente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

III. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de

¹ Oficina Internacional de la OMPI, *Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina* (Quito, Ecuador, 2004). Capítulo II, Sección 5, p. 26.

² Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2012). Sección 2.6.5.4.

las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

IV. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio Modificado.
2. Recibo de pago correspondiente a 11 reivindicaciones adicionales.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-16200-0841-0002-7

SAR\SAR\ID-299487\WPC16200

No. M-2018-299487\SAR