

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0012548

Solicitud de Patente de Invención titulada: “PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE GRANOS DE MAÍZ DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE PALOMITAS DE MAÍZ POR MEDIO DE APARATOS MICROONDAS Y PRODUCTO OBTENIDO”

Solicitante: DODE S.A.

Nuestra Ref.: P2017/000267

RESPUESTA AL OFICIO No. 17381, NOTIFICADO EL 14 DE DICIEMBRE 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 previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones acerca de la presente solicitud:

- **Título:** La Examinadora sugiere eliminar la frase “*Mejoras introducidas en la patente de invención P201231330*” del título de la invención, ya que este no es una característica técnica de la invención.
- **Resumen:** La Examinadora anota que debemos allegar un resumen, el cual consiste en una síntesis de la divulgación técnica contenida en la solicitud de patente, debe adecuarse el resumen a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.

- Reivindicaciones: La Examinadora eleva las siguientes objeciones respecto al Capítulo Reivindicatorio:
 - Las reivindicaciones no presentan una estructura donde se distinga un Preámbulo, enlace gramatical y parte característica, a su vez la Examinadora anota que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente;
 - Las Reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 presentan términos generales, tales como “aditivos” (Reiv. 1), “solución de recubrimiento en estado líquido” (Reiv. 2), “solución de recubrimiento en estado sólido” (Reiv.3), “solución de recubrimiento” (Reiv. 4, 5), “jarabe de fructuosa”, “glucosa líquida” (Reiv. 1), “sales”, “edulcorantes”, “acidulantes”, “picantes”, “amargantes”, “lacas alimentarias”, “colas alimentarias”, “colorantes”, “ligantes”, “aglutinantes” (Reiv. 9), “capas o recubrimiento distintos” (Reiv. 10), dichos términos sugieren una protección imprecisa y no limitante de la invención;
 - Las Reivindicaciones 1 y 10 presenta términos imprecisos tales como “uno o más” (Reiv. 1), “tantas veces” (Reiv. 10), dichos términos no permiten establecer intervalos puntuales para cada una de las características técnicas;
 - El preámbulo de las Reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 hace referencia a un procedimiento, pero se define como un producto “Un compuesto y uno o más aditivos”, La Examinadora sugiere se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales y estructurales;
 - La Reivindicación 1 y 9 presenta la expresión “o” la cual no limita el alcance de las reivindicaciones.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos, tales como la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) es irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos, valga la redundancia, **formales** listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud que se debe realizar 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 el Examinador verifique que la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del

contenido técnico o extensión de las mismas, un título, el petitorio, cesiones, poderes, entre otros.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma de las reivindicaciones 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*”¹ (énfasis fuera de texto). 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

Por lo tanto, considero que las objeciones elevadas por el Examinador respecto a la claridad y la patentabilidad de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificados y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y patentabilidad, 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.

De hecho, vale la pena resaltar que el Solicitante **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 del 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

¹ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

² Ibíd. Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28

pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad ni patentabilidad de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

ii) Sin embargo y sin perjuicio de lo anterior, solo con ánimo de facilitar el trámite, me permito modificar el título de la presente solicitud como sigue:

“PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE GRANOS DE MAIZ
DESTINADOS A LA OBTENCIÓN DE PALOMITAS DE MAIZ POR MEDIO DE
APARATOS MICROONDAS Y PRODUCTO OBTENIDO”

iii) Ahora bien, en respuesta al requerimiento del Examinador acerca del resumen, me permito anexar al presente memorial un resumen modificado en el cual ahora se mencionan el objeto de la invención y sus elementos característicos, por lo cual considero superada la objeción del Examinador en cuanto a este respecto.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador 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

Anexos:

- Resumen Modificado