

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0000199
Asunto: Solicitud de patente para: MÉTODOS DE PROCESAMIENTO
 DE FRUTO DE CACAO Y PRODUCTOS DE CACAO OBTENIDOS
 MEDIANTE LOS MISMOS
Solicitante: ODC LIZENZ AG
Fecha de solicitud: 11 de enero de 2018

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 456, notificado por fijación en lista el 16 de enero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones en las que se eliminó el término “*aproximadamente*” de la Reivindicación 10.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL PODER Y LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL SOLICITANTE

1. El Examinador solicita el poder otorgado del solicitante al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

“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

2. Presento junto con este memorial el poder que me faculta para actuar en representación de la Solicitante, en el cual además se certifica su existencia y representación legal.

III. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

1. El Examinador solicita el pago correspondiente por las reivindicaciones adicionales a la décima.
2. Presento junto con este memorial el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 5 reivindicaciones adicionales.

IV. EN CUANTO A LA CLARIDAD

1. El Examinador argumenta que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:
 - (i) Las Reivindicaciones 1, 3, 8 y 9 no son claras porque presentan términos generales tales como: *“tratamiento térmico”, “separar”, “solidos”* (Reiv. 1), *“neutralizar”, “retirar”* (Reiv. 3), *“volumen de la solución etanólica”* (Reiv. 8), *“extraen”* (Reiv. 9) los cuales aunque corresponden a términos conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones o modificaciones.
 - (ii) Las Reivindicaciones 1, 8 y 10 no son claras porque presentan términos relativos y/o imprecisos tales como: *“inferior”, “al menos”* (Reiv. 1), *“suficiente”* (Reiv. 8), *“no superiores”, “aproximadamente”* (Reiv. 10) utilizados para definir el rango de varias características del producto deben eliminarse. Estos términos no permiten establecer un intervalo puntual para cada una de las características técnicas, no siendo estas precisas y por lo tanto no claras, ya que no permiten una comparación con el estado de la técnica.
 - (iii) La expresión *“o”, “y/o”* encontrada en las Reivindicaciones 1 y 3 precediendo una característica no limitativo es, porque hace opcional a la característica y no limita el alcance la reivindicación.

2. En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Examinador sobre el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, del cual se eliminó el término “*aproximadamente*” por lo que considero superada dicha objeción, tal como lo mencioné en el numeral I del presente memorial.

3. Respecto a las observaciones de amplitud, 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 a la Solicitante a limitar la materia reclamada. Por lo tanto, la Solicitante no se ve obligada a responder la objeción en cuestión en esta etapa de examen de la solicitud y se abstiene de realizar modificaciones en respuesta a dichas objeción.

4. En relación con los términos : “*inferior*”, “*al menos*” y “*no superiores*”, respetuosamente deseo aclararle al Examinador que éstos son perfectamente claros para cualquier persona medianamente versada en la materia, ya que indican los requerimientos mínimos para que la invención pueda ser reproducida o ejecutada.

5. Respecto al término “*suficiente*” de la Reivindicación 8, hago un llamado respetuoso a la atención del Examinador sobre el contexto en el que está dicho término. A saber, debe entenderse que dicho término es alusivo a la cantidad de agua necesaria para cubrir los granos de cocoa. Adicionalmente, deseo recordarle al Examinador que el solicitante tiene el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado; y que incluir características no esenciales a las reivindicaciones limitaría injustamente el alcance de la invención a la cual éste tiene derecho de reclamar.

6. En cuanto a los términos “*y/o*”, y “*o*”, deseo recalcar que en el contexto de la invención indica que es alternativo emplear una u otra modalidad de la invención. En otras palabras, es claro para cualquier persona medianamente versada en la materia que, en el contexto de la invención, los conectores anteriormente mencionados se refieren a que se debe seleccionar entre las opciones enlistadas en cada una de las reivindicaciones que contienen dicho conector.

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.

7. 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.

V. 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 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.

VI. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 15 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de tasa por 5 reivindicaciones adicionales;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-24073-0841-0001-0

SAR\SAR\ID-300108\WPC24073

No. M-2018-300108\SAR