

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0000620
Asunto: Solicitud de patente para: REVESTIMIENTO APUNTALANTE PARA RECUPERACIÓN DE METALES
Solicitante: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.
Fecha de solicitud: 23 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 1411, notificado por fijación en lista el 13 de febrero de 2018.

I. EN CUANTO A LA CLARIDAD Y CONCISIÓN DEL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

I.1. El Examinador señala que las reivindicaciones carecen de claridad y concisión a la luz de las siguientes objeciones:

i. Las reivindicaciones 1 a 7 no son claras porque no se mencionan las proporciones en que se encuentran cada uno de sus componentes.

ii. La reivindicación 8 no es clara porque no se mencionan las condiciones necesarias en cada una de las etapas.

iii. El Capítulo Reivindicatorio no es conciso cuando emplean los términos *“partícula de apulante de núcleo sólido”, “resina polimérica”, “óxidos de metal”, “polímero portador”* en la definición de los componentes, porque definen los componentes por su función o actividad, pero no por una estructura química o nombre de cada compuesto o componente específico, lo que hace que se obtengan un número indefinido de revestimientos y artículos revestidos que no encuentran soporte en la Descripción.

iv. En el Capítulo Reivindicatorio se menciona los términos “*al menos uno*” y “*mayor de*”, precediendo una característica no es limitativa, porque hace opcional a las características técnicas y no permite delimitar el alcance de la reivindicación.

1.2. Respecto a las objeciones i a iv, me permito respetuosamente mencionar que, de acuerdo con el 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 objeciones.

En este sentido me permito resaltar que según lo establecido en el Artículo 39 de la Decisión Andina 486 en este momento del trámite la Solicitante está obligada a subsanar las deficiencias con respecto a lo establecido en los Artículos 26 y 27 de la Decisión; es decir, que cumpla con el suministro de los documentos allí señalados. Tomando en consideración que mi representada ha aportado los documentos pertinentes considerados en dichos Artículos 26 y 27 de la Decisión, se considera entonces que es posible continuar con el trámite de la solicitud, tal como lo establece dicha Decisión, sin necesidad de modificar las reivindicaciones en respuesta a las objeciones en cuestión.

En lo referente a la objeción ii, cabe señalar además, respecto a las condiciones específicas del proceso como la temperatura, la presión, el flujo y otras condiciones de operación del proceso reclamado, que el inventor está en derecho de reclamar protección sobre todo el concepto inventivo, el cual, en el presente caso, corresponde al método independientemente de las condiciones específicas de cada etapa. Es más, la Solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la

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.

patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho la Solicitante.

En relación con las expresiones “*al menos uno*” y “*mayor de*”, quisiera mencionar adicionalmente 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. Más aún, me permito respetuosamente mencionar que un inventor está en el derecho de reclamar la totalidad del concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste siempre y cuando se cumpla el requisito de unidad de invención y no haya arte previo que afecte su patentabilidad. 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.

I.3. 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.

II. 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.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908