

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2018/0001131

Solicitud de Patente de Invención Titulada: “METODOLOGÍA PARA BIOMODULAR LA PRODUCCIÓN DE NANOCARBONATO DE CALCIO MEDIANTE EL USO DE ÁCIDOS ORGÁNICOS COMO ADITIVOS”

Solicitante: UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA & BIOFENIX S.A.S

Nuestra Ref.: P2018/000027

RESPUESTA AL OFICIO No. 1698, NOTIFICADO EL 16 DE FEBRERO DE 2018
(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el Oficio emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 (en adelante, Decisión 486), en los siguientes términos:

1. a. En primer lugar, con el ánimo de brindar mayor claridad y facilitar el trámite, me permito modificar el Capítulo Descriptivo, incluyendo en la página 5, línea 7 la materia reclamada en la Reivindicación 4 originalmente presentada, por lo cual se anexa la Hoja Sustituta 5.

b. Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Descriptivo cumple a cabalidad con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

2. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones respecto a la presente solicitud:
- el Capítulo Descriptivo no divulga la invención de manera suficientemente completa para que una persona normalmente versada en la materia técnica pueda ejecutarla o reproducirla, debido a las modificaciones posibles que se pueden generar al determinar de manera general componentes como fuente de carbono, nitrógeno, fosforo, minerales;
 - lo indicado en las reivindicaciones no se encuentra contenido en el Capítulo Descriptivo. El Examinador sugiere incorporar la materia de las reivindicaciones inicialmente presentadas al Capítulo Descriptivo para dar sustento;
 - en la Reivindicación 1 no son claras las características esenciales del método, como lo es la bacteria en la cual se puede implementar y las condiciones necesarias para la obtención del carbonato de calcio;
 - las Reivindicaciones 1 y 2 no son concisas porque abordan de manera general el concepto de inóculo bacteriano, cultivo modificado, condiciones de crecimiento, fuente de carbono y fuente de proteína;
 - la Reivindicación 9 no es clara porque caracteriza el carbonato de calcio por el método de obtención y no por su composición.

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con los requerimientos sustantivos establecidos en la Decisión 486, tales como la claridad del Capítulo Reivindicatorio y el soporte de éste en el Capítulo Descriptivo, que se realice en la etapa del examen de forma (de acuerdo con lo previsto en el artículo 38 de la Decisión 486) es irregular. Lo anterior, considerando que dicho examen de forma, solamente pretende la verificación de requerimientos **formales** específicos, como su nombre lo indica, listados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud, el cual, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, sí permite el análisis de requerimientos tales como 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 definido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde se establece con respecto al examen de forma 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 éste 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, si bien, con el fin de facilitar el trámite proporciono **voluntariamente** una Hoja Sustituta 5, la cual adjunto al presente memorial, considero que las objeciones elevadas por el Examinador respecto a la claridad y soporte de las reivindicaciones en esta etapa del trámite son injustificados y se extralimitan según las disposiciones legales aplicables pues la claridad y soporte, 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 Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) examine si la invención es patentable, tal como lo prevé el Artículo 44 de la Decisión 486, al indicar 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 se ha pagado la tasa para realizar dicho examen,** respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos relacionados con la claridad y soporte de las reivindicaciones en respuesta al presente examen de forma; por el

¹ Manual Andino de Patentes. Sección 5.3.

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

contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los artículos 26, 27 y 38 de la Decisión 486.

No obstante, sin perjuicio de lo anterior, y como lo indiqué anteriormente, el Capítulo Descriptivo se modifica con base en la Hoja Sustituta 5, la cual cuenta con la adición de la característica de la Reivindicación 4 tal como fue presentada, sin que esto suponga una adición de materia, tal como se explicó en el numeral 1 del presente memorial. Por todo lo anterior, considero superadas las objeciones del Examinador 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:

- Hoja Sustituta 5.