

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re.: Expediente No. NC2017/0004936
Solicitud de Patente de Invención titulada: “DISPOSITIVO DE INFUSIÓN”.
Solicitante: CAFÉ NUNA S.A.S.
Nuestra Ref.: P2017/000120

RESPUESTA AL OFICIO No. 7379, NOTIFICADO EL 22 DE MAYO 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 legal previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado** que remplaza en su totalidad el Capítulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud. Así, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto comprende los siguientes cambios:

- se modifica la auto-dependencia de la Reivindicación 6, de tal forma que ahora depende de la Reivindicación 5;
- se reemplaza la expresión “más de” por “al menos” en las Reivindicaciones 7 y 8.

Valga anotar que la modificación efectuada al Capítulo Reivindicatorio 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 original.

2 a- El Examinador señala que se debe realizar el respectivo pago por Reivindicaciones adicionales por encima de la décima reivindicación.

b- Al respecto, me permito adjuntar al presente memorial el respectivo comprobante de pago correspondiente a tres (3) reivindicaciones adicionales, por lo que considero superada la anterior objeción. De esta manera, solicito respetuosamente a la SIC que todas las reivindicaciones sean tenidas en cuenta al momento de realizar el examen de fondo.

3. a- El Examinador eleva las siguientes objeciones en relación con el Capítulo Reivindicatorio:

- El Capítulo Reivindicatorio no es claro debido a que se presentan inconsistencias en la dependencia de las reivindicaciones, particularmente en la Reivindicación 6 que depende de sí misma;
- El término "(...) *más de un(a)*" en las Reivindicaciones 7 y 8 es relativo e impreciso y no permite diferenciar la invención del estado de la técnica, por lo cual no define la invención;

b- i) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capítulo Reivindicatorio en la etapa del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente pretende la verificación de requerimientos específicos listados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, y no un análisis de fondo de la solicitud 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 la solicitud **contenga** una o más reivindicaciones, **independientemente** del contenido técnico o extensión de las mismas.

Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde establece con respecto al Examen de Forma que *“En el examen de forma, el Examinador de forma **no realiza un examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprensión de la descripción; es esencial sin embargo que el documento sea***

suficientemente legible”¹. 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

Es más, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece 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”³ (énfasis fuera de texto). Por lo tanto considero que este requerimiento en esta etapa del trámite es injustificado y se extralimita según las disposiciones legales aplicables y por el contrario señalo que la claridad, la concisión y unidad de invención 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.

ii) Vale la pena resaltar además 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”.

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 pronunciarse sobre aspectos relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, sólo está en la obligación de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Artículos 38 y 39 de la Decisión 486.

¹ Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5.2

² Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Sección 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.

³ Ídem. Sección 5.3.

iii) Sin embargo, y solo con el ánimo de facilitar el trámite, se cambia la auto-dependencia de la Reivindicación 6, de tal forma que ahora depende de la Reivindicación 5. Adicionalmente, se reemplaza la expresión “*más de*” por “*al menos*” en las Reivindicaciones 7 y 8. Así, considero superadas las objeciones en relación con las Reivindicaciones 6-8.

3. 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: - Capítulo Reivindicatorio Modificado
 - Recibo de pago de tasa de reivindicaciones adicionales.

CAPÍTULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Examen de Forma)

1. Un dispositivo de infusión que comprende:
 - un primer recinto (1), con una perforación (5) en la parte inferior;
 - un filtro (2) dispuesto al interior del primer recinto (1);
 - un segundo recinto (3) con un agujero (6) en la parte inferior y un elemento de conducción de gases (7) en uno de sus lados, el segundo recinto (3) se aloja en el primer recinto (1) sobre el filtro (2) ; y
 - una tapa (4) operacionalmente dispuesta sobre el segundo recinto (3).
2. El dispositivo de la Reivindicación 1 donde el filtro (2) tiene pliegues en sus lados y se ajusta a la forma del primer recinto (1) formando un receptáculo que cubre la parte inferior del primer recinto (1).
3. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el segundo recinto (3) en uno de sus costados tiene una marca indicadora de volumen.
4. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el elemento de conducción de gases (7) se selecciona del grupo compuesto por canal, conducto o combinaciones de los mismos.
5. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el primer recinto (1) comprende una primera región (8) de sección cilíndrica, una segunda región (10) de sección cilíndrica de diámetro mayor que el de la primera región (8) unida a la primera región (8) formando un escalón (9); y donde la primera región (8) aloja el filtro (2) y la segunda región (10) aloja el segundo recinto (3) soportándolo en la parte interna del escalón (9).
6. El dispositivo de la Reivindicación 5, donde el escalón (9) en su parte exterior se apoya sobre un recipiente (11).

7. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el primer recinto (1) tiene al menos una perforación (5).
8. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el segundo recinto (3) tiene al menos un agujero (6).
9. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde las perforaciones (5) del primer recinto (1) tienen un diámetro de entre 1cm y 4cm, y los agujeros (6) del segundo recinto (3) tienen un diámetro de entre 0,8mm y 1,5mm.
10. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el volumen del primer recinto (1) es de entre $0,00013\text{m}^3$ y $0,0078\text{m}^3$.
11. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde el volumen del segundo recinto (3) es de entre $0,000065\text{m}^3$ y $0,00039\text{m}^3$.
12. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde los agujeros (6) del segundo recinto (3) son tres y su diámetro es de 1mm; el segundo recinto (3) tiene un volumen de $0,00013\text{m}^3$ y el flujo del líquido que sale del segundo recinto (3) es de entre $4,34 \text{ e-}7\text{m}^3/\text{s}$ y $6,54\text{e-}7 \text{ m}^3/\text{s}$.
13. El dispositivo de la Reivindicación 1, donde la perforación (5) del primer recinto (1) tiene un diámetro de 3,5cm; el primer recinto (1) tiene un volumen de $0,00026\text{m}^3$ y el flujo del líquido que sale del primer recinto (1) es de entre $4\text{e-}7\text{m}^3/\text{s}$ y $6\text{e-}7\text{m}^3/\text{s}$.
