

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 12-66048- -4	FECHA: 2013-04-17 09:13:41
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD	FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
MONICA ALEJANDRA VALENCIA LOPEZ

Asunto: Radicación: 12-66048- -4
Trámite: 3
Evento: 1
Actuación: 519
Oficio: 6821
Folios: 5

Patente de Invención				Patente de Modelo de Utilidad	X
Vía Nacional	X				
Vía PCT (Fase Nacional)		Capítulo I		Capítulo II	
No. Solicitud Internacional					
Fecha de Presentación Internacional					

1. Documentos estudiados

Descripción:	Folios 4, 5 ,8 y 9	23/Abril/2012
Reivindicaciones:	Folios 6 y 7	23/Abril/2012
Dibujos:	Folios 10 a 21	23/Abril/2012
	Folios 35 y 36	03/Julio/2012

2. Objeto de la invención

En el presente documento se aplicará lo establecido en la Circular Única en su Título X, con respecto a que cuando la solicitud contenga más de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486.

Título de la solicitud: “Cubiertas plásticas antisépticas multibeneficios para machete, peinilla, machetilla y rula” (Fl. 1).

El problema planteado en esta solicitud consiste en lograr una cubierta para machete, peinilla, machetilla y rula, que permita su esterilización, con el fin de prevenir la propagación de plagas en los cultivos en los que ésta se utilice.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio propone una cubierta para machete, peinilla, machetilla y rula que consta de unos orificios en su entrada, que permiten el ingreso de la sustancia de limpieza a la funda. Por otro lado, también contiene refuerzos en la misma entrada, que guían al machete en su ingreso a la cubierta y lo mantienen en la funda el tiempo que se requiera. También, evitan que la hoja del machete rompa la cubierta, ya que impide su contacto con la misma.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP): B 26 B 29/02.

3. De la Solicitud de Patente

Titulo

El término “*multibeneficios*” no refleja el objeto de la solicitud. En este caso, el título “Cubierta plástica antisépticas para machete, peinilla, machetilla y rula” es suficiente para que se entienda de forma clara dicho objeto. De acuerdo con lo anterior, se sugiere al solicitante eliminar el término “*multibeneficios*”.

Por otro lado, en la solicitud el solicitante expone solamente una cubierta, por lo cual se sugiere que el título no se defina en plural, sino se defina en singular.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capítulo reivindicatorio no es claro porque:

- 1- De la forma como está planteado el capítulo reivindicatorio se entiende que el solicitante quiere proteger cada componente del producto reclamado por separado, ya que cada uno está definido en una reivindicación independiente diferente, Así:
- Ranura (Reivindicación 3).
 - Refuerzo de forma trapezoidal (Reivindicación 5).
 - Orificios (Reivindicación 6)
 - Refuerzo (Reivindicación 8).

Sin embargo, de la descripción se deduce que el objeto de la solicitud está relacionado con la cubierta completa y no con cada uno de sus componentes por separado. Por lo tanto, se sugiere presentar en **una sola** reivindicación independiente, exponiendo todos los elementos estructurales (tangibles) del producto reclamado. De igual forma, es importante que en la redacción de esta reivindicación, el solicitante exponga la interacción estructural que hay entre los componentes de la invención. A continuación se presenta un ejemplo guía que el solicitante puede utilizar para la redacción de la reivindicación independiente:

“Cubierta plástica antisépticas para machete, peinilla, machetilla y rula caracterizada porque consta de una funda (?) en cuya entrada, en su superficie interior, se disponen cuatro refuerzos, dos en forma de U (?) y dos en forma trapezoidal (?). Los refuerzos en forma de U (?) se disponen en los extremos laterales de la entrada, mientras que los refuerzos trapezoidales en disponen en las superficies interiores laterales de la misma. La cubierta también consta de una reata (?) que se ensambla en la superficie exterior de la entrada de la cubierta”.

En el ejemplo anterior el signo (?) refleja los números de referencia que deben acompañar a cada una de las características técnicas que se incluyan en la solicitud. Estos números de referencia ayudan a identificar fácilmente las características incluidas en los dibujos, por lo cual, ayudan a aclarar cuál es la configuración del producto reclamado. Por lo tanto, también se sugiere al solicitante que defina dichos números de

referencia, y los incluya en toda la solicitud. Es decir, en la descripción, las reivindicaciones y los dibujos. En los anexos 1 y 2 se muestran ejemplos y aclaraciones sobre como presentar la solicitud. Allí también encontrará la forma en que los números de referencia se utilizan.

De igual forma, al exponer cada elemento por separado, no se refleja la forma como están ensamblados entre sí y por lo tanto, en las reivindicaciones no se muestra de forma clara la invención en su totalidad. Por lo tanto, es importante que en la reivindicación nueva que se plantee, se refleje la conformación del producto, mostrando la interacción estructural que tienen sus elementos. Esto permitirá ubicar todos los elementos dentro de la invención. En el ejemplo expuesto anteriormente, se muestra de forma clara como se interrelacionan los elementos de la invención, además, en los ejemplos del anexo 1 se muestra como la redacción de las reivindicaciones refleja cómo están ensamblados los elementos que componen un producto.

Por otro lado, en el capítulo reivindicatorio actual tampoco se muestra la forma de cada uno de los elementos del producto reclamado. Por lo cual, decir, por ejemplo, solamente “*refuerzos*” no refleja la configuración de la invención. Es por esto que en el ejemplo anterior se especificaron la forma de los refuerzos al mencionar “dos en forma de U (?) y dos en forma trapezoidal (?)”. Por lo cual, se sugiere que en la nueva reivindicación se especifique la forma de los elementos que componen la invención.

- 2- La reivindicación 3 no cumple con lo establecido en el Artículo 30 de la Decisión 486, debido a que en la descripción detallada de la invención (Fl. 5) no se expone de forma explícita la “*ranura*” mencionada en esta reivindicación. Por lo cual, la reivindicación 3 carece de sustento. Además, el hecho de que esta característica no esté acompañada con su correspondiente número de referencia, hace que no sea fácilmente identificable en los dibujos. De acuerdo con lo anterior, se sugiere incluir dicha ranura en la descripción detallada de la invención con su correspondiente número de referencia, el cual debe guardar coherencia con lo presentado tanto en la descripción como en los dibujos.
- 3- La expresión “*controlador transparente del nivel de esterilizador*” (reivindicación 2) no es suficiente para comprender las características estructurales del controlador al que se refiere. Por lo cual, no es posible comparar esta característica con el estado de la técnica. De igual forma, en la figura 6 tampoco es posible identificar las características de este elemento. Solo se muestra una línea que recorre longitudinalmente la cubierta. Se sugiere al solicitante especificar la forma de dicho controlador. Es decir, si es una reglilla, si es una ventana longitudinal que permite observar el nivel del esterilizador, etc.
- 4- El término “*de mayor tamaño*” (reivindicación 6) es relativo por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Debido a que en ningún lugar de la solicitud se menciona específicamente el tamaño de los orificios, se sugiere al solicitante eliminar la expresión citada.
- 5- Los materiales no pueden ser objeto de protección vía modelo de utilidad, debido a que solo se protegen las características constructivas del producto. Por ende, utilizar expresiones que hacen referencia a materiales o a sus propiedades, como: “*elaborado en acero*” (reivindicación 5) o “*en aluminio*” (reivindicación 8) no pueden ser incluidas dentro de la reivindicación independiente como una característica esencial de la invención. Cabe agregar que se pueden incluir como características particulares en reivindicaciones dependientes, pero no afectan el examen de patentabilidad.
- 6- Los colores no son características patentables. En el Artículo 81 de la Decisión 486 claramente se especifica que un modelo de utilidad se define mediante la forma, disposición o configuración de los elementos de un elemento, artefacto u otro objeto. Es

decir, solo se protegen las características constructivas del producto reclamado. Los colores no se consideran características estructurales, por lo cual, no son susceptibles de patente. De acuerdo con lo anterior. Se sugiere al solicitante eliminar la reivindicación 10.

7- Las reivindicaciones 4 y 9, y las expresiones “por ser 100% antisépticas y esterilizables” (reivindicación 1), “elaborada específicamente para guiar el machete o peinilla hacia la parte más gruesa dentro de la funda a ambos lados sin que el filo dañe el borde de la misma, logrando más durabilidad” (reivindicación 2), “diseño este que facilita la entrada de la herramienta” (reivindicación 5), “por ser de alta durabilidad, altamente resistente al impacto, a la torsión, a la flexión y a la corrosión” (reivindicación 7), “para mayor durabilidad del plástico, protegiendo al mismo tiempo la cubierta herramienta de que no pierda el filo” (reivindicación 8); describen funciones, efectos, ventajas o resultados a alcanzar de la cubierta y sus elementos, los cuales no son aspectos patentables. El producto reclamado se debe definir técnicamente mediante sus características estructurales. Se sugiere al solicitante eliminar las reivindicaciones y expresiones citadas.

Descripción (Art 28 D 486)

Al igual que para las reivindicaciones, las características incluidas en la descripción deben estar acompañadas con su número de referencia, se debe especificar la forma de cada uno de los elementos de la cubierta y mostrar de forma clara la interacción estructural que hay entre ellos. Por lo tanto, se sugiere al solicitante seguir las recomendaciones expuestas en el anexo 2 y en las objeciones de las reivindicaciones.

Por otro lado, la descripción detallada de la invención incluye números, pero no es fácil identificar a que característica pertenecen. De igual manera, dichos números tampoco se utilizan en los dibujos ni en las reivindicaciones. Se sugiere al solicitante eliminar dichos números y definir los números de referencia de cada una de las características incluidas en la descripción, los cuales deben ser coherentes con los presentados en las reivindicaciones y en los dibujos.

4. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la solicitud de patente nacional: Abril 23 de 2012, y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 5'146.684	'Molded knife Sheath'	15/Septiembre/1992

El documento D1 ¹ divulga una cubierta para machete plástica, lo suficientemente resistente para resistir uso fuerte, pero al mismo tiempo lo suficientemente flexible para permitir la inserción del cuchillo a la cubierta, con una ranura que guía al machete y lo retiene dentro de la funda hasta el momento de su utilización (Col. 2, líneas 56 a 61).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El examen de patentabilidad que se muestra a continuación se realizó teniendo en cuenta las objeciones expuestas en el numeral 3 de este documento. Por lo cual, se tomó como base la reivindicación 3 que es la primera reivindicación que presenta una característica estructural: la ranura.

¹ <http://www.google.com/patents/US5146684?pg=PA1&dq=5146684&hl=en&sa=X&ei=QkBbUb2fA4S08QS2kiHgAw&ved=0CDQQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false>

Novedad (Art 16 D486)

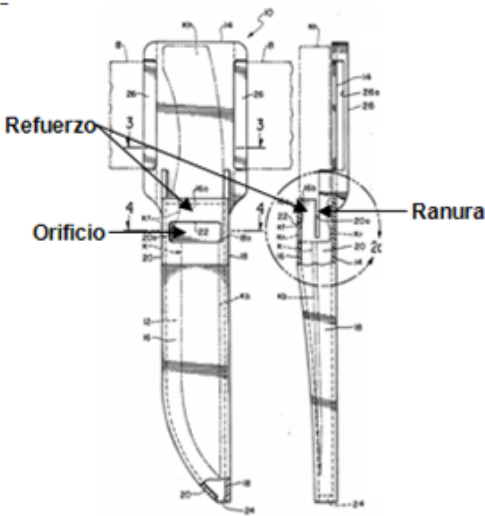
La reivindicación 3 consiste una cubierta *“caracterizada por tener una ranura elaborada específicamente para guiar el machete o peinilla hacia la parte más gruesa dentro de la funda a ambos lados sin que el filo dañe el borde de la misma, logrando más durabilidad”* (Fl. 6).

Comparación de las características técnicas **esenciales**, con las del Estado de la Técnica:

Características esenciales	D1
Cubierta caracterizada por:	Cubierta caracterizada por:
Ranura	Ranura (ver figura 1 de este documento).

Las características **esenciales** de la composición de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en D1. En consecuencia, de acuerdo la reivindicación está redactada de forma general, no refleja características novedosas. Lo mismo ocurre con los orificios (reivindicación 6), y el refuerzo (reivindicación 8) (Ver figura 1 de este documento).

Figura 1 del documento D1 US 5'146.684



Como se puede observar, el exponer cada elemento por separado, sin especificar su forma o la interacción con los demás componentes de la cubierta, hace que las reivindicaciones sean de carácter general y puedan ser afectadas fácilmente. La única característica que no pudo ser afectada es el refuerzo de forma trapezoidal, solo por el hecho de que el solicitante especificó que su forma es “trapezoidal”.

Sin embargo, en caso de que el solicitante redacte de forma correcta la nueva reivindicación, siguiendo las recomendaciones expuestas en el numeral 3 de este documento, las características que componen la cubierta podrían ser nuevas.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud están afectados así:

Item	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
D1	US 5'146.684	1 a 10	Novedad

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de treinta (30) días para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 2013-04-23

Elaboró: Monica Andrea Gutierrez Almonacid
Revisó: Rosa Patricia Tellez Chavarro