

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO	
RAD: 16-82059- -4	FECHA: 2016-06-21 11:05:24
DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES	EVE: 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
TRA: 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD	FOLIOS: 6
ACT: 430 REQUERSOLICITA	

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotá, D.C.,

Abogado(a)/Señor(a)
JOHN FREDY CASTRO MONDRAGON

Asunto: Radicación: 16-82059- -4
Trámite: 3
Evento: 1
Actuación: 430
Oficio: 7631
Folios: 6

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, aplicable a las patentes de modelo de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que:

1. Título

El título no corresponde a un objeto protegido por la modalidad de modelo de utilidad, puesto que reclama “*Extracción de café (...)*”, además la expresión “*utilizando bolsa de té como método de filtración*”, corresponde a la reivindicación del uso de un producto ya conocido, lo que implica la reivindicación de un segundo uso, objetos que no son patentables en Colombia. Se sugiere modificar por una expresión que represente claramente el objeto que se pretende proteger.

2. Descripción (Art. 28 D486)

Con el ánimo de que la descripción cumpla con ciertos requisitos de forma, que tienden a mejorar la claridad de la misma, se sugiere trasladar la información presentada con las figuras a la descripción, en un acápite de “Descripción detallada de las figuras”, por ejemplo:

Descripción de las figuras: “Figura 1 muestra (...); Figura 2 vista parcial de (...)”.

Descripción detallada de las figuras: Haciendo referencia a los dibujos, el nombre del elemento debe estar seguido del número de referencia por ejemplo “la máquina de empaquetar (10) comprende dos rodillos accionados por un motor (11) para soportar y

hacer girar el rollo (13)".

Y presentar las figuras cumpliendo los siguientes lineamientos:

Las gráficas, figuras y dibujos de acuerdo con la Decisión 486, deberán ser elaborados siguiendo las reglas del dibujo técnico con tinta negra indeleble, numeradas individual y consecutivamente, y presentadas exclusivamente en papel tamaño oficio por una sola cara. Se requiere que las figuras o dibujos contengan números de referencia para designar cada uno de las piezas, en cortes o vistas de manera que se muestren todos los detalles de la invención para ser descritos en la descripción. En los casos en que así se requiera, se sugiere aportar nuevos dibujos que muestren el dispositivo en corte, enumerando las partes con números de referencia y mostrando todos los aspectos importantes. Preferiblemente, los dibujos no deberán contener rótulos, cuadros, membretes o cotas, o leyendas en idiomas extranjeros, sólo los números de referencia para designar cada compuesto o radical pieza, los cuales deben corresponder con lo definido en la descripción.

3. No son Modelos de Utilidad (Art. 81 y 82 D486)

Para fines de aclarar al solicitante las características que definen un modelo de utilidad, se cita su definición de acuerdo con el artículo 81 de la Decisión 486 *"Se considera un modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía"*.

En virtud de lo anterior, un método de extracción, como el reclamado en la reivindicación 1, no se considera un objeto susceptible de protección bajo la modalidad de modelo de utilidad. Ahora bien, al considerar que el objeto presentado, a lo largo de la descripción, es la bolsa filtro de papel, ésta sí podría protegerse como un modelo de utilidad, teniendo en cuenta que no se reclaman materiales de la misma bolsa o de otras partes de la misma, y que el contener un producto, como en este caso, café, no le da la novedad a la bolsa reclamada.

Cabe aclarar, que si el objeto de interés es un método o si se considera como una característica técnica esencial de la bolsa, el(los) material(es) con la que fue elaborada, el solicitante tiene la posibilidad de pedir el cambio de modalidad a patente de invención, amparado en el artículo 83 de la Decisión 486, claro está, cuando considere que esta modificación está a favor de sus intereses. En esta toma de decisión, debe tener en cuenta los siguientes puntos:

- Las patentes de invención, deben cumplir además, el requisito de nivel inventivo al que se refiere el artículo 18 de la Decisión 486.
- La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez, de acuerdo con el artículo 35 de la Decisión 486.
- Para hacer efectivo el cambio de modalidad, deberá hacer el pago de la tasa diferencial; esto es cuando se pasa de modelo de utilidad a patente de invención.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 4, Pág. 67 y 68, Radicado 16-082059-0003-0000.

Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

- La reivindicación 1 tiene por objeto un método, sin embargo, no muestra una secuencia de etapas técnicas por medio de las cuales se transforme una materia en un producto. Es así como los “pasos” se limitan a suministrar una serie de elementos (Bolsa filtro de papel, agua caliente y recipiente) pero no se reivindican las etapas técnicas con sus condiciones técnicas. Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invención por sus características esenciales, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada. Es oportuno reiterar, que un método no hace parte de los objetos que puedan ser protegidos mediante un modelo de utilidad. Así las cosas, si esta reivindicación se conserva, pero no se cambia la modalidad, esta no podría ser objeto de estudio de patentabilidad.
- Las reivindicaciones 2 a 4, presentan como preámbulo *“Bolsa Filtro de papel, según reivindicación (...)”*, lo cual indica que son reivindicaciones dependientes, sin embargo, se debe tener en cuenta que las reivindicaciones dependientes han de presentar el mismo preámbulo de la cláusula de la cual depende, lo que no cumple en este caso, dado que la reivindicación 1, presenta como preámbulo *“Método de extracción de (...)”*. Se sugiere hacer las correcciones pertinentes.
- En la reivindicación 2 la expresión *“caracterizada por contener café”*, no se considera una característica técnica esencial de la bolsa, dado que el contener uno u otro producto, no le da la novedad a la invención. Se sugiere, hacer las modificaciones pertinentes teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- Las reivindicaciones 1 a 4 presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: *“bolsa filtro de papel”*, *“agua caliente”*, *“aleta superior”*, *“una base expandible”*, *“un hilo sujetador”*, *“identificación de logo y marca”* y *“envoltura exterior individual”*, los cuales aunque corresponden a términos ampliamente conocidos, abarcan una extensa gama de posibilidades; sugiriendo de forma imprecisa que la protección se extiende a otras posibles variaciones, se propone realizar las modificaciones respectivas utilizando términos que describan de forma menos general o identificar cada parte reclamada con el número de referencia de las figuras.
- En las reivindicaciones 1 y 2 las expresiones: *“para preparación de la taza de café”*, *“que se dobla para asegurar el contenido de la bolsa”*, *“que permite espacio suficiente para el café molido y que tiene la posibilidad de expandirse totalmente para sostenerse sin necesidad de un soporte adicional”*, corresponden a características funcionales, las cuales aunque explican la relación que hay entre diversas características estructurales y pueden estar incluidas en las reivindicaciones, no definen la invención; de tal manera no se tendrían en cuenta para el estudio de patentabilidad.
- Se le sugiere a la solicitante que coloque frente al elemento reclamado en las reivindicaciones, el número de referencia de las figuras, guardando correspondencia con el capítulo descriptivo, con el objetivo de comprender mejor la invención al momento de hacer el análisis y distinguir los elementos de dicha invención.

Con el fin de indicar algunas sugerencias que el solicitante puede tener en cuenta al momento de modificar el capítulo reivindicatorio se aclara que dado que las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada. Por lo tanto, la definición de las reivindicaciones debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- a) Las reivindicaciones deben definir el objeto cuya protección se solicita; ser claras y concisas y sustentarse enteramente en la descripción.
- b) La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, indicando sus características técnicas, dándole el alcance de la protección. Las reivindicaciones deberán delimitar claramente la invención respecto al estado de la técnica o tecnología anterior, de modo que se observe en forma concisa lo nuevo que se está aportando a la tecnología y todo aquello que lo hace diferente de lo ya existente.
- c) En la redacción de las reivindicaciones, se aconseja iniciar con la reivindicación menos limitativa, es decir más amplia, que contenga el menor número de características técnicas posibles pero si suficientes para cumplir con el requisito de novedad, e incluir, una a una, dichas características limitativas en las reivindicaciones posteriores, que en cualquier caso serán dependientes de la primera. El grado de importancia de las características técnicas de la invención a los efectos de redacción de las reivindicaciones deberá determinarse en función del estado técnica más próxima a la invención. De esta forma podrá determinarse que características deberán incluirse necesariamente en la reivindicación principal y cuales podrán formar parte de las reivindicaciones dependientes.
- d) Cada reivindicación consta de un preámbulo y una parte caracterizadora. El preámbulo normalmente coincide con el título de la invención y sirve de introducción informativa sobre el objeto que va a ser protegido. Contiene la información técnica conocida en el estado de la técnica del objeto que se pretende proteger. La parte caracterizadora, que suele seguir al preámbulo precedida por la frase “caracterizado por “, recoge las características técnicas que van a ser protegidas y que constituyen la novedad frente al objeto conocido del estado de la técnica.
- e) Las reivindicaciones pueden ser independiente o dependientes. Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones dependientes son definiciones particulares de la invención. En su redacción, las reivindicaciones dependientes hacen referencia en el preámbulo de la reivindicación principal de la cual dependen y definen en su parte caracterizadora, las características técnicas particulares que se desean proteger.
- f) En la redacción y estructura de las reivindicaciones se debe:
- Evitar inconsistencias entre la descripción y las reivindicaciones.
 - Evitar en la medida de lo posible caracteres funcionales, es decir, la definición de un producto por la funcionalidad del mismo.
 - Evitar incluir en las reivindicaciones referencia a los dibujos o figuras de la descripción técnica.
 - Exponer las “características técnicas de la invención “. Esto significa que no deben contener declaraciones refiriéndose, por ejemplo, a las ventajas comerciales, resultados a obtener, usos u otras consideraciones no técnicas.

En caso que una solicitud incluya dibujos, las características técnicas mencionadas en las reivindicaciones podrán ir seguidas de signos de referencia, relativos a las partes correspondientes de esas características en los dibujos, si facilitan la comprensión de las reivindicaciones. Los signos de referencia se colocaran entre paréntesis.

- g) Una forma de presentar una reivindicación es hacerlo en dos partes: preámbulo (puede ser el título de la solicitud) y parte caracterizante. En este caso la estructura es la siguiente:

El preámbulo indicara primero cual es la materia de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y seguidamente las características técnicas necesarias o elementos necesarios para definir la invención pero que combinadas forman parte del estado de la técnica. Esto último solo se aplica a las reivindicaciones independientes.

La parte caracterizante define las características que en combinación con el preámbulo se desean proteger, es decir las características que la invención añade al estado de la técnica.

Ver ejemplos de redacción de las reivindicaciones para una solicitud de patente (¹).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, en concordancia con el artículo 85 de la misma Decisión, se le requiere para que dentro del término de un (1) mes siguiente a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante para un (1) mes y presentarla por escrito.

1 http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única No. 10 de 2001.



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior oficio fue notificado por fijación en lista, de fecha 2016-06-28

Elaboró: Alba Rocio Lemus Quiroga