

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

Oficio N° 8929

Ref. Expediente N° 16171893

Señor(a)
ADRIANO DE MATTOS GONCALVES DE SILVA
JJMARCASS@YAHOO.ES

Asunto: MODELO DE UTILIDAD

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

1. Poder (Art. 26 D 486)

La solicitud allega el poder otorgado a los abogados "John Jairo Zapata Gonzales" y/o "Luz Myriam Romero Gutiérrez", sin embargo, en dicho documento no se citan los números de las tarjetas profesionales de dichos abogados, se solicita adjuntarlos.

2. Pago de Tasas - Patente de Modelo Utilidad (Art. 89 D486, Numeral 1.2.2.2. del Capítulo I del Título X de la Circular Única)

Teniendo en cuenta que el capítulo reivindicatorio presentado excede diez reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por cada reivindicación adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de tasas vigente para la fecha de presentación de la solicitud, so pena de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente trámite administrativo.

3. Descripción (Art. 28 D486)

Se sugiere reorganizar el capítulo descriptivo. La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Así mismo, deberá indicar:

- a) el sector tecnológico donde se aplica la invención
- b) la tecnología anterior que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología.
- c) incluye una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada, exponiendo diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior.
- d) una reseña a los dibujos (si es el caso).

Oficio N° 8929

Ref. Expediente N° 16171893

e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.

f) indica como la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención

En la descripción se menciona que se "*da a conocer un sistema articulable*", se le recuerda que los sistemas no son aceptables bajo la patente de modelo de utilidad (art.81 de la Decisión 486), se sugiere realizar las modificaciones del caso.

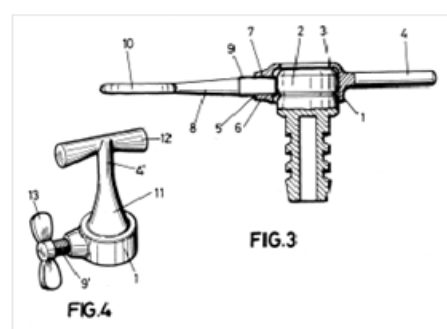
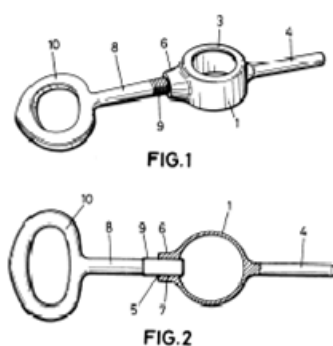
4. Figuras

Se debe aportar un nuevo pliego de figuras éstas deberán ser elaboradas 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 contengan números de referencia para designar cada una de las piezas o elementos mecánicos o eléctricos, en cortes o vistas de manera que se muestren todos los detalles de la invención para ser descritos. Preferiblemente, las figuras no deberán contener rótulos, cuadros, membretes o cotas, o leyendas en idiomas extranjeros, sólo los números de referencia para designar cada pieza o elemento mecánico o eléctrico, los cuales deben corresponder con lo definido en la descripción.

A continuación, se presenta un ejemplo de los dibujos para una solicitud de patente:

Cada uno de los elementos es referenciado o enlistado por orden numérico acompañado de la definición de cada uno o la referencia a la que hace con dicha indicación.

EJEMPLO DE LAS FIGURAS O DIBUJOS



5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

El solicitante no utiliza la estructura correcta en las reivindicaciones. Cada reivindicación debe presentarse de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas

Oficio N° 8929

Ref. Expediente N° 16171893

por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

- El capítulo reivindicatorio no es claro, ya que no presenta de forma adecuada y concisa las características técnicas esenciales de la invención, toda vez que se encuentra redactado en términos de ventajas o efectos, entre las cuales se citan algunos apartes: *"tiene como finalidad dar a conocer un sistema plegable graduable para garajes de vehículos de diferentes medidas, que permite la conformación graduable para diferentes tipos de espacios según la intención del diseñador..."* (r.1), *"...que pueden identificarse de la misma manera para tener una mejor ubicación al momento del armado."* (r.2), *"empleado en secuencia numérica o alfabética en secuencia a ambos lados de los perfiles de techo los cuales actúan como parte básica para dar posibilidad de rigidez"* (r.6), *"...La invención requiere el uso de algunos accesorios ya conocidos en el mercado como el accesorio (cantonera), pero utilizado para lograr que los perfiles, pies y codos tengan una mayor estabilidad y sujeción al suelo de la base de la estructura..."* (r.7), *"Esta técnica desarrollada por el autor de este modelo, facilita tanto el montaje como desmontaje, en caso de una futura sustitución de la misma. Los velcros están presentes por toda la base de la estructura, tanto en la lona como alrededor de la estructura, es decir, desde los primeros perfiles laterales y de techo, como los últimos perfiles"* (r.6) (...) *"La estructura está hecha completamente de aluminio, tiene dos conjuntos de perfiles asegurados entre sí por piezas articulables denominadas pies, que está dispuesta de forma bilateral a una distancia específica, dependiendo del modelo y se unen por otro conjunto de perfiles, dispuestas perpendicularmente con respecto a los perfiles laterales, a través de codos identificados en sus estrenos, facilitando así el montaje."*(r.10). Se solicita modificar el capítulo reivindicatorio según la información contenida en los párrafos anteriores.
- Presentan funcionalidades al mencionar: *"...se fijan los pies a una prensa fija para perforar las partes con broca de 5 mm de manera unificada y precisa, siempre de dos en dos, siendo la primera con la segunda, la segunda con la tercera, y así sucesivamente hasta el final de estos, para perforar las partes de manera simultánea y precisa, porque los perfiles como los pies llevan una perforación común donde va un tornillo que permitirá unirlos en forma precisa logrando colaborar con la rigidez y estabilidad de la estructura..."* (r.3), *"...se debe perforar las partes de manera simultánea y precisa, porque los perfiles como los codos llevan una perforación común donde va un tornillo que permitirá unirlos en forma precisa logrando colaborar con la rigidez y estabilidad de la estructura, luego de ser introducido cada codo en su correspondiente número de perfil de techo, es decir, al colocar el perfil en la base de apoyo junto con el codo, debe coincidir el agujero en los dos componentes (codo y perfil) para colocar el tornillo..."* (r.4), *"...los cuales actúan como parte básica para dar posibilidad de movilidad a los extremos de los perfiles laterales que tiene un orificio por donde se fija el pie en su base..."* (r.5), si bien pueden acompañar las reivindicaciones, no se consideran como características técnicas ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por la forma o constitución del mismo y las partes que lo componen.

Oficio N° 8929

Ref. Expediente N° 16171893

- En las reivindicaciones 1 y 2, se menciona el términos “*sistema*”, sin embargo, los sistemas no son aceptados dentro del concepto de modelo de utilidad bajo el artículo 81 de la Decisión 486, por tanto, se sugiere reemplazarlo.
- El capítulo reivindicatorio se encuentra mal numerado, tiene una secuencia ascendente hasta el número 7, posteriormente pasa nuevamente al número 6 hasta llegar al número 10. Por lo cual, el número total de reivindicaciones presentadas son 12.
- Hacen referencia a la descripción o a los dibujos, según las expresiones “*de la Figura 1*” (r.1), “*figura 4 y 5*” (r.2), “*figura 12*” (r.3, 8, 10), “*figura 13*” (r.4), “*figura 7 y 8*” (r.5, 9, 10), “*figura 13*” (r.6, 9, 10), “*figura 9*” (r.6, 7), “*figura 3*” (r.7), “*figura 11*” (r.7, 8, 9), lo cual no es permitido. Se sugiere eliminar la referencia a la descripción, a los dibujos o a las tablas.
- El capítulo reivindicatorio no es conciso ya que solo presenta reivindicaciones independientes, lo cual hace difícil definir cuál es el objeto que se busca proteger.
- El capítulo reivindicatorio que tiene por objeto un producto, presenta características de método, al mencionar, por ej: “*se introduce un extremo del codo en el agujero del perfil de techo que debe estar identificado previamente por las letras A o B, ya que se debe perforar las partes de manera simultánea y precisa, porque los perfiles como los codos llevan una perforación común donde va un tornillo que permitirá unirlos en forma precisa logrando colaborar con la rigidez y estabilidad de la estructura, luego de ser introducido cada codo en su correspondiente número de perfil de techo, es decir, al colocar el perfil en la base de apoyo junto con el codo, debe coincidir el agujero en los dos componentes (codo y perfil) para colocar el tornillo*” (r.4), lo cual no es permitido, las reivindicaciones de producto y de proceso se reivindican de forma independiente, de igual manera se le recuerda que los métodos no se protegen mediante patente de modelo de utilidad.

Teniendo claro que el capítulo reivindicatorio se conforma por las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente, es decir, en el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada. Por lo tanto, se debe modificar el capítulo reivindicatorio, ya que no es claro, 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.

Oficio N° 8929

Ref. Expediente N° 16171893

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 colocarán entre paréntesis.

Tenga en cuenta no ampliar la materia inicialmente presentada.

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

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

Oficio N° 8929

Ref. Expediente N° 16171893

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.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 31 de agosto de 2016.

Atentamente,



DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA XIMENA BENAVIDES SALAZAR
Revisado: SONIA ANDREA DIAZ PIRAZAN
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ