

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

Oficio N° 2000

Ref. Expediente N° NC2017/0001056

Señor(a)
JUAN ANTONIO URTAZA GUERRA

Asunto: PATENTE DE INVENCION

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como apoderado.

2. Análisis de la Prioridad (Art. 9 D486)

Se requiere presentar antes de dieciséis meses contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca, copia certificada, por la autoridad que la expidió, de la solicitud cuya prioridad se invoca, y certificado de su fecha de presentación, expedido por la misma autoridad.

3. Título

El título no corresponde totalmente con la materia de la solicitud; porque no hace referencia al método para elaborar el calzado plástico, que se encuentra dentro del alcance de las reivindicaciones presentadas, se sugiere hacer la corrección necesaria.

4. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

- Las reivindicaciones 1 a 3 aunque reclaman un producto, presentan características en términos de condiciones o particularidades de un proceso, tales como “*un cuerpo moldeado por inyección a presión*” (reiv. 1), “*moldeado en conjunto con el forro interior formando una sola pieza*” (reiv. 1), “*una válvula de llenado (1) que se coloca entre (...)*” (reiv. 2), “*al segundo forro se le practica una perforación (...)*” (reiv. 2), “*porque el material polimérico (4) no traspasa el forro de tela*” (reiv. 3), de esta manera no es claro el objeto que se pretende proteger. Al respecto, no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de procedimiento/método son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en el pliego reivindicatorio. Sobre las mismas, el Tribunal Andino de Justicia ha dicho lo siguiente:

“El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, el objeto de la invención de procedimiento se encuentra conformado por

Oficio N° 2000

Ref. Expediente N° NC2017/0001056

“una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado”. (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)¹.

- Se presenta el término “*adecuada*” (reiv. 4), el cual es impreciso, por lo cual no permite distinguir la invención del estado de la técnica. Se sugiere eliminarlos o sustituirlos por términos precisos o rangos concretos, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “*de plástico*” (reiv. 1), “*de tela*” (reiv. 1), “*el material polimérico*” (reiv. 3, 4), “*materiales tejidos y no tejidos*” (reiv. 3), “*de conformidad con el uso pretendido*” (reiv. 4), “*Seleccionar condiciones de operación*” (reiv.4), “*Elaborar un paso de material polimérico*” (reiv. 4), “*agregar accesorios*” (reiv. 4), “*una serie de salientes*” (reiv. 5), 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, definir claramente los rangos y/o restringir los componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado.
- La expresión “*opcionalmente*” (reiv. 4) no es limitativa, porque no restringe el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- La reivindicación 4 tiene por objeto un método, sin embargo muestra la secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar sus condiciones técnicas tales como: temperatura, tiempo, presión, flujos, entre otras, las cuales definirían completamente la invención. 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.
- Las expresiones “*proveyéndole hermeticidad hacia el interior del calzado*” (reiv. 1), “*el material polimérico (4) no traspasa el forro de tela o textil (3) quedando atrapado entre el forro (5) y el forro (3)*” (reiv. 3), “*para que el mismo traspase el segundo calcetín (5) y pase a través del orificio (1C) de la válvula de llenado y no traspase el primer calcetín (3)*” (reiv. 4) corresponden a efectos esperados y no definen el producto o el método, puesto que la reivindicación incluiría no sólo la solución propuesta por el solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. Se sugiere reemplazar por las características esenciales o estructurales, que contribuyen a la obtención de ese efecto, teniendo en cuenta no modificar o ampliar la materia ya divulgada.
- Las expresiones: “*que soporten las condiciones de operación de material polimérico*” (reiv. 3), “*para que el flujo (F) de material (4) pueda fluir hacia el espacio generado entre el forro interior y el forro exterior*” (reiv. 5), 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.

¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 2000

Ref. Expediente N° NC2017/0001056

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos (2) meses siguientes 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.

Atentamente,



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: ALBA ROCÍO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ