

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

Oficio N° 16809

Ref. Expediente N° NC2017/0011920

Señor(a)
JORGE EDUARDO GOMEZ SALAZAR

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. No se consideran modelos de utilidad (Art. 82 D 486)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 9 incluye un proceso, el cual no puede ser protegido por un modelo de utilidad, dado que un proceso no corresponde a los elementos de un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, etc., lo anterior de acuerdo con el artículo 81 D486.

Si el interés es proteger mediante un modelo de utilidad el equipo purificador, lo relativo al proceso debe ser eliminado del capítulo reivindicatorio. De otra parte, si el interés es proteger el equipo y el proceso de purificación, es posible solicitar el cambio de modalidad a Patente de invención haciendo el pago de la tasa diferencial. Es importante tener en cuenta que el cambio de modalidad sólo puede hacerse por una única vez.

2. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Reivindicaciones 1 a 9, Radicado NC2017/0011920 del 23 de noviembre de 2017. Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad y concisión:

- La estructura de las reivindicaciones no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen. Se recomienda presentar cada reivindicación conservando 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.) e indica 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 por el enlace gramatical “caracterizado por”.
- Las reivindicaciones 1 a 9, no son claras puesto que en su preámbulo enuncian “Equipo purificador de aire (...)” y “un proceso de oxidación avanzada para sanitizar recintos cerrados”, lo cual no es permitido puesto que están combinando dos objetos; un producto y un proceso los cuales tienen diferentes características esenciales. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de

Oficio N° 16809

Ref. Expediente N° NC2017/0011920

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

- El capítulo reivindicatorio no es claro, ya que presenta 9 reivindicaciones donde en cada una de éstas reclaman un elemento diferente de la invención. Lo anterior se fundamenta en que el capítulo descriptivo ilustra que todos los elementos de las reivindicaciones independientes hacen parte de la misma invención. De acuerdo con lo anterior, el solicitante debe replantear el capítulo reivindicatorio, de manera que en la reivindicación independiente se incluyan las características esenciales de la invención que el solicitante desea proteger, y en las reivindicaciones dependientes se describan características particulares de algún elemento de la reivindicación independiente. Las reivindicaciones dependientes se distinguen porque en su preámbulo hacen referencia a alguna reivindicación que la precede, de la siguiente manera por ejemplo: “Equipo purificador de aire de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por...”
- Se presentan como características técnicas esenciales términos generales, tales como: “una unidad móvil” (reiv. 1 a 9), “un mecanismo interno” (reiv. 1 a 9), “propios ductos” (reiv. 1, 2), “un sistema de sensores” (reiv. 1), “sistema de control digital” (reiv. 1, 3), “sensores” (reiv. 3, 4), “una pantalla táctil” (reiv. 5), “sistema de almacenamiento de información” (reiv. 6), “un módulo de tiempo” (reiv. 7), “un sistema de ventilación” (reiv. 8), “sistema de aire acondicionado” (reiv. 9) “mecanismo para controlar la temperatura” (reiv. 9), 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, identificando claramente los elementos reclamados.
- Las expresiones: “para la producción del plasma de peróxido de hidrógeno” (reiv.1 a 9), “aplicar un sistema activo de desinfección de aire y superficies” (reiv. 1), “para el monitoreo de temperatura y humedad relativa de ambiente” (reiv. 1), “para el control de operaciones del equipo” (reiv. 1), “diseñados para su aplicación en recintos cerrados y se les pueda hacer limpieza, desinfección interna y mantenimiento rutinario permanente” (reiv. 2), “que se encarga de recibir, procesar y almacenar la información enviada por los sensores de temperatura y humedad relativa; controlar un sistema de almacenamiento de información; prendido y apagado de motor y generador de plasma, y leer el módulo de tiempo (Fecha y hora)” (reiv. 3), “para medir la temperatura y humedad relativa del ambiente, que envían la información al sistema de control para ser procesada, almacenada y visualizada” (reiv. 4), “para visualizar información de sensores (humedad relativa y temperatura), control eléctrico de motor y generador de plasma, fecha y hora” (reiv.

¹Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 16809

Ref. Expediente N° NC2017/0011920

5), *“que se encarga de almacenar la información requerida, información guardada para que pueda ser leída en cualquier tipo de dispositivo y se generen registros de las actividades”* (reiv. 6), *“que permite obtener la hora y la fecha en tiempo real, con alta precisión, para verificar el tiempo de uso del equipo, fecha y hora exacta de las lecturas”* (reiv. 7), 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. Se sugiere incluir las características estructurales que permitan el logro de la funcionalidad.

- El capítulo reivindicatorio no es conciso puesto que contiene 9 reivindicaciones independientes que repiten materia, de tal manera presentan el mismo alcance. Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención y mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio de la concisión de las nuevas reivindicaciones tanto independientes como dependientes.
- Se sugiere incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

De acuerdo con lo anterior, se sugiere presentar un pliego reivindicatorio 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.

Oficio N° 16809

Ref. Expediente N° NC2017/0011920

- 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.

Ver ejemplos de redacción de las reivindicaciones para una solicitud de patente^[2].

Aparte de lo anterior, y teniendo en cuenta que la solicitud se presentó como modelo de utilidad, se recomienda no presentar como materia objeto de protección: sistemas, procesos/métodos o incluir materiales.

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.

² http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf

Oficio N° 16809

Ref. Expediente N° NC2017/0011920

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