

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

Oficio N° 17023

Ref. Expediente N° NC2017/0009530

Señor(a)  
Juan Guillermo García Garay

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. Título**

Teniendo en cuenta que según el artículo 82 de la Decisión 486, por Modelo de Utilidad se protege 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, entonces “Un sistema” no se considera un objeto amparado por esta modalidad, de tal manera se sugiere cambiar el título por Aparato o Equipo.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 a 10 que hacen referencia a un Sistema, no se consideran objeto que pueda ser protegido por la modalidad de modelo de utilidad, lo anterior de acuerdo con el artículo 81 D486.

Aparte de lo anterior, los procesos tampoco se consideran objeto a proteger mediante esta modalidad, y teniendo en cuenta que las expresiones “*en la etapa de esterilización se emplea, como agente permeabilizador de membranas celulares, peróxidos como el H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>*” (reiv. 1), “*las etapas de filtración y esterilización con reactor ultravioleta (UV). Caracterizado porque se puede disminuir la velocidad con una válvula para aumentar la dosis en el reactor*” (reiv. 8), “*cuyo proceso comprende las etapas de filtración y esterilización con reactor ultravioleta (UV). Caracterizado porque en la etapa de filtración se retiran las partículas y organismos plantónicos con materiales porosos de 10-50 micrómetros*” (reiv. 10), hacen referencia a procesos o etapas de un proceso no pueden aceptarse para ser protegidos por modelo de utilidad.

Se sugiere cambiar el objeto reclamado por Aparato o Equipo y caracterizarlo por sus partes estructurales esenciales, eliminando todas aquellas expresiones relacionadas con el proceso. Por otra parte, si es de interés para el solicitante el Sistema y el proceso de tratamiento de aguas, se sugiere cambiar la modalidad a patente de invención, teniendo en cuenta que se debe pagar la tasa diferencial y que el cambio de modalidad se puede hacer por una única vez a lo largo de todo el trámite.

**3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)**

Reivindicaciones 1 a 10, Radicado NC2017/0009530 del 20 de septiembre de 2017. Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad y concisión:

Oficio N° 17023

Ref. Expediente N° NC2017/0009530

- 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”.
- El capítulo reivindicatorio no es claro, ya que presenta 4 reivindicaciones independientes (1, 2, 8 y 10) en las cuales se reclaman elementos diferentes de la 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: “Aparato para el tratamiento de agua de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado por...”
- Las reivindicaciones 1 y 3 a 10 que tienen como objeto un sistema no son claras porque presentan como características la siguientes expresiones “*porque en la etapa de esterilización se emplea, como agente permeabilizador de membranas celulares, peróxidos como el H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>*” (reiv. 1), “*porque en la etapa de esterilización se emplea, como fuente de radicales hidroxilo semiconductores como el TiO<sub>2</sub> en el Reactor UV*” (reiv. 3), “*porque en la etapa de esterilización se emplea, como agente desinfectante la acción combinada de radicales hidroxilo provenientes del TiO<sub>2</sub> y del peróxido*” (reiv. 4), “*porque trata simultáneamente a microorganismos, zooplancton y fitoplancton*” (reiv. 5), “*porque el catalizador se encuentra soportado en las paredes del reactor*” (reiv. 6), “*porque un precalentamiento a temperaturas entre 25-60°C produce un mejoramiento en el efecto de esterilización*” (reiv. 7), “*porque se puede disminuir la velocidad con una válvula para aumentar la dosis en el reactor*” (reiv. 8), “*porque es escalable y puede usarse en puerto o a bordo de los barcos*” (reiv. 9), “*cuyo proceso comprende las etapas de filtración y esterilización con reactor ultravioleta (UV). Caracterizado porque en la etapa de filtración se retiran las partículas y organismos plántónicos con materiales porosos de 10-50 micrómetros*” (reiv. 10), las cuales no definen un sistema sino etapas o condiciones de proceso, y dado que un sistema se define como un conjunto de dispositivos relacionados entre sí, entonces dichas expresiones no se consideran características que lo definan. De esta manera no es claro el objeto de la invención. Al respecto debe tenerse en cuenta 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 “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida*

Oficio N° 17023

Ref. Expediente N° NC2017/0009530

*o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o un resultado". (Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit)<sup>1</sup>*

- Las expresiones: *"para hacer fluir el agua dentro del sistema"* (reiv. 2), *"que permita las variaciones en cuanto del flujo"* (reiv. 2), *"para retirar las partículas y organismos planctónicos de tamaños mayores a 10 micras"* (reiv. 2), *"por permeabilizar membranas celulares en el agua y así aumentar el efecto de la esterilización"* (reiv. 2), *"para evaluar la dosis operación del sistema"* (reiv. 2), *"para aumentar la esterilización"* (reiv. 2), 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.
- La expresión *"opcional"* (reiv. 1) no es limitativa y por lo tanto, no restringe el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente.
- Las expresiones *"trata simultáneamente a microorganismos, zooplancton y fitoplancton"* (reiv. 5), *"produce un mejoramiento en el efecto de esterilización"* (reiv. 7), *"se puede disminuir la velocidad con una válvula para aumentar la dosis en el reactor"* (reiv. 8), corresponden a efectos esperados y no definen un sistema ni el proceso, 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, que contribuyen a la obtención de ese efecto.
- En la reivindicación 9 la expresión *"porque es escalable y puede usarse en puerto o a bordo de los barcos"* no se considera una característica esencial sino una ventaja, se sugiere retirar del capítulo reivindicatorio.
- El capítulo reivindicatorio no es conciso porque contiene varias reivindicaciones independientes que no definen el objeto a proteger y repiten materia
- El preámbulo del capítulo reivindicatorio utiliza el término "Sistema" para referirse a la materia objeto de la patente de modelo de utilidad, sin embargo, este término no se encuentra comprendido dentro de la definición de un modelo de utilidad de acuerdo al art. 81, el cual indica que se consideran patentables vía modelo de utilidad a las herramientas, artefactos, instrumentos, mecanismos u otros objetos que sean nuevos y que tengan una ventaja que antes no tenían. Además la materia contenida en las reivindicaciones que hace referencia a etapas o condiciones de proceso, tampoco se considera materia que se pueda proteger por un modelo de utilidad.
- Se sugiere al solicitante 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.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, se debe modificar el capítulo reivindicatorio, teniendo en cuenta 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:

---

<sup>1</sup>Proceso 129-IP-2007

Oficio N° 17023

Ref. Expediente N° NC2017/0009530

- 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

Oficio N° 17023

Ref. Expediente N° NC2017/0009530

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 (2).

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.

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

2 [http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia\\_patentes.pdf](http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf)