

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

Oficio N° 14255 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0012577

Señor  
**JUAN CARLOS CÁRDENAS MEZA**

Como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 85 de la misma Decisión, la Dirección de Nuevas Creaciones encuentra que la solicitud no cumple con la totalidad de los requisitos de forma, por lo tanto, se le requiere lo siguiente:

**1. Descripción**

Revisado el capítulo descriptivo de la solicitud y conforme a lo establecido en el literal b) artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina encuentra que el capítulo descriptivo aportado presenta falencias que podrían ser mejoradas. Por tanto, se recomienda presentar una descripción de la invención que se atenga a los elementos incluidos en el artículo 28 de la citada Decisión y que, además, su texto sea presentado en un color neutral, tal como negro, evitando usar distintos colores en la fuente del documento.

Sin embargo, debe tener en cuenta que no se permitirá ningún tipo de ampliación de la materia que se busca proteger de conformidad con el artículo 34 de la citada Decisión, por lo que en caso de agregar nuevos elementos en la descripción, estos no serán tenidos en cuenta en el posterior examen de patentabilidad. Esto anterior puede ser evitado si limita las modificaciones a lo que se le ha exigido; es decir, la inclusión de las breves reseñas de cada figura de la solicitud.

**2. Reivindicaciones**

En atención a lo establecido por el literal c) artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, esta Oficina evidenció que el capítulo reivindicatorio allegado no permite dar cumplimiento a la norma citada en precedencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 30 de la Decisión 486. Por tanto, se requiere allegar un nuevo capítulo reivindicatorio que se atenga a lo prescrito en las precitadas normas y dé cuenta de las recomendaciones que se anexan al presente documento.

Adicionalmente, deberá tener en cuenta lo establecido en el numeral 1.2.2.1.1. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio:

“(…)

*Cuando la solicitud se realice por medios electrónicos en la Oficina Virtual de Propiedad Industrial, el capítulo reivindicatorio deberá adjuntarse en un archivo independiente en formato DOC o DOCX (Word). En uno u otro caso, el archivo deberá contener únicamente las reivindicaciones, sin contener membretes o cualquier dato de contacto del solicitante o su apoderado u otra información que no se corresponda estrictamente al contenido de las reivindicaciones presentadas.”*

Así mismo, le informamos que de acuerdo al artículo 81 de la decisión 486,



Oficio N° 14255 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0012577

*“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto 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”*

Se aclara también que no podrán ser objeto de patentes de modelo de utilidad los procedimientos, procesos, métodos, sustancias, composiciones, materiales, sistemas ni materias excluidas de protección por las patentes de invención.

En virtud del artículo 35 de la Decisión 486 usted puede solicitar la conversión de una patente de modelo de utilidad a una patente de invención, si así lo estima necesario, en cualquier momento del trámite, siempre y cuando se haga el pago de la tasa correspondiente.

De igual manera, para facilitarle la tarea de redacción y elaboración de la solicitud, se adjunta al presente documento unas recomendaciones, de carácter informativo, para que sean tenidas en cuenta.

Se le advierte que, si modifica los documentos de la descripción, las reivindicaciones o los dibujos de la solicitud, ya sea como respuesta a este requerimiento o de manera voluntaria, deberá cancelar la tasa correspondiente por modificaciones hechas a la solicitud en trámite, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.2.2.8. del Título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de un (1) 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, deberá tener presente que de conformidad con el numeral 1.2.2.8. de la norma *ibidem*, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación a solicitudes en trámite, de conformidad con el valor establecido en la resolución de tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede recurso alguno en actuación administrativa.



Edna Marcela Ramirez Orozco  
**DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES**



Oficio N° 14255 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0012577

### **Anexo 1** Recomendaciones para redactar el capítulo reivindicatorio

A continuación se dan algunas **recomendaciones**, de carácter informativo, para la presentación del capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.

Se recomienda presentar el capítulo reivindicatorio en una hoja aparte de la descripción.

Se le sugiere al solicitante presentar una cláusula principal que defina de manera clara y precisa lo que desea proteger con cláusulas seguidas que particularicen o amplíen el objeto a proteger, se recomienda tener en cuenta las siguientes observaciones y recomendaciones así:

- Las reivindicaciones son las características técnicas esenciales de una invención, para las cuales se reclama la protección legal mediante la solicitud de patente o modelo de utilidad. En el caso de una patente concedida, las reivindicaciones aprobadas determinan el alcance de la protección legal otorgada.
  - Las reivindicaciones deben:
    - a) Definir el objeto cuya protección solicita.
    - b) Ser claras y concisas, y
    - c) Sustentarse enteramente en la descripción.
  - La esencia o razón de ser de una reivindicación consiste en definir la invención, **indicando sus características técnicas**, dándole el alcance de 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.
  - 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 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 de la técnica más próximo a la invención. De esta forma, podrá determinarse qué características deberán incluirse necesariamente en la reivindicación principal y cuáles podrán formar parte de las reivindicaciones dependientes.
- 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



Oficio N° 14255 de 19 de noviembre de 2020

Ref. Expediente N° NC2020/0012577

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.

- Las reivindicaciones pueden ser independientes o dependientes. Las reivindicaciones independientes deben contener todas las características esenciales que definen la invención, mientras que las reivindicaciones dependientes definen realizaciones 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.

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 referencias 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 u otras consideraciones no técnicas.

En caso de 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.

Por último, se le recuerda al solicitante que todas las modificaciones que realice deben estar soportadas en la descripción presentada inicialmente.