

Bogotá D.C., jueves, 21 de marzo de 2024

Señora Directora

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia

Expediente No. **NC2022/0012997**

Asunto

Solicitud de patente para

«**Lavador vertical automático de café**»

1. Yo, MARIO ANDRÉS ORTEGA MENDOZA, obrando como apoderado del trámite del asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 111 notificado el 5 de enero .
2. Mediante oficio No. 111 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Reivindicaciones (1)

Señala el Oficio que:

"La reivindicación 1 hace referencia a una lista de partes sin que se establezca una relación funcional entre estos. Se sugiere incluir dicha relación funcional o la descripción de la interrelación entre las partes mencionadas, con el fin de tener un claro entendimiento del objeto que se reclama, teniendo en cuenta lo mencionado en el artículo 34 de la Decisión 486, de tal forma que no se incurra en ampliación de materia."

En atención al requerimiento hecho, respetuosamente nos permitimos disentir de lo establecido en el Oficio 111.

En primer lugar, conviene relacionar lo dicho en la Decisión 486 de 2.000:

"Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

"Artículo 51.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción."

De manera respetuosa, debemos mencionar que ni la legislación ni la jurisprudencia señalan que «no se pueda hacer una lista de partes». Lo que sí exige la legislación es que las reivindicaciones sean (i) claras, (ii) concisas y (iii) enteramente sustentadas en la descripción. El porqué de la exigencia de la entera sustentación en la descripción se explica en el Artículo 51 de la misma Decisión 486 de 2.000:

"Artículo 51.- El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas."

Por consiguiente, no resulta válido señalar que, porque un capítulo reivindicatorio lista partes, las reivindicaciones carecen de claridad, dado que tanto los dibujos como la descripción deben ser vistas y analizadas para entender la interrelación de dichas partes. Así las cosas, resulta totalmente válida el enunciar una reivindicación con una lista de partes siempre y cuando tenga descripción y/o dibujos que la respalden.

En segundo lugar, el *Manual Andino de Patentes* de agosto de 2022 –guía fundamental para las Oficinas de Patentes de la CAN— señala que:

"Del Artículo 30 de la Decisión 486 se derivan tres requisitos fundamentales de las reivindicaciones: que sean claras, concisas y que tengan sustento en la descripción, de tal forma que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- se pueda determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

Estos requisitos se aplican a cada reivindicación individualmente, así como al conjunto de todas."

Queremos llamar la atención que la presente solicitud de patente sí relaciona la interrelación que tienen las partes como se muestra en el capítulo reivindicatorio estudiado por la Oficina. Si se observa el punto b) se entiende que es un ducto de alimentación al lavador que debe permitir la conducción a la unidad de carga (como también se observa claramente en los dibujos). También el punto d) describe la interacción de los cilindros que hacen parte de la unidad de carga de café. De la misma manera, se indica cómo la unidad centrífuga tiene varias secciones y se describe su interacción. Etc. Por tanto, la presente invención sí describe la interacción de partes del aparato.

A pesar de lo anterior, y con el ánimo de que se haga expedito el trámite de la solicitud, nos permitimos anexar un nuevo capítulo reivindicatorio donde las partes del aparato ahora poseen más características funcionales y son más evidentes sus relaciones funcionales. Debemos llamar la atención que este nuevo capítulo de ninguna manera amplía la materia contenida en la solicitud inicial y solamente busca cumplir el requerimiento hecho, requerimiento con el que no estamos de acuerdo como ya hemos dicho. En tal sentido nos acogemos a lo dicho en la Decisión 486 de 2.000 de la Comunidad Andina:

"Artículo 34. El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material."

2.2. Reivindicaciones (2)

Señala el Oficio que:

"Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 2 y 3, el dispositivo reclamado se caracteriza solamente por los parámetros cuando la descripción deja en claro que la invención se puede definir por sus características estructurales. Así las cosas, es necesario incluir dichas características técnicas."

En relación con este requerimiento, respetuosamente señalamos que nos encontramos en total desacuerdo con lo exigido, toda vez que contraviene la legislación y jurisprudencia vigente como demostraremos a continuación.

En primer lugar, y contrario a lo afirmado en el Oficio 111, el dispositivo NO se reclama solamente por parámetros. El Manual Andino de Patentes, ya citado, señala que

"Una reivindicación dependiente es aquella que hace referencia a una reivindicación anterior y contiene todas las características de aquella (si es posible se indica este hecho al principio de la reivindicación). En una reivindicación dependiente la expresión "caracterizado por" debe entenderse como "caracterizado además por". Es decir, si la reivindicación 3 depende de la 2 y esta de la 1, la reivindicación 3 es la suma de las características de la 1 más la 2 más la 3, ya que por sí sola no tendría significado."

Página 54

Entonces, como lo señala el Manual, la expresión «caracterizado por» debe entenderse como «caracterizado además por» o dicho de otra forma el invento se caracteriza por todas las características de la reivindicación de la que se depende y además por esta otra característica de la reivindicación dependiente. Consecuentemente, si una reivindicación dependiente se caracteriza por un parámetro se debe entender que todas las características de la reivindicación de la cual se depende se incluyen y, además, se incluye un parámetro que complementa esa reivindicación de la cual se depende. Por tanto, la objeción hecha carece de respaldo jurídico.

En segundo lugar, el Manual señala lo siguiente:

"Las reivindicaciones dependientes pueden referirse a características particulares de un elemento de la reivindicación independiente, indistintamente de si dicho elemento se encuentra en el preámbulo o en la parte característica de la reivindicación independiente o pueda definir nuevos elementos. Una reivindicación dependiente es patentable si la reivindicación independiente de la cual se deriva es también patentable, aunque defina elementos ya conocidos del estado de la técnica. La patentabilidad se deriva de la reivindicación independiente."

De acuerdo con lo indicado en el Manual, cuando se reivindica un parámetro, en una reivindicación dependiente, es porque ese parámetro se refiere a una característica particular de un elemento de la reivindicación independiente. Algo totalmente válido. Consecuentemente, la objeción hecha es improcedente a la luz de la legislación vigente.

Atendiendo a lo anterior, de manera respetuosa debemos insistir con las reivindicaciones dependientes porque son permitidas en la legislación y doctrina colombiana.

2.3. Determinación del Estado de la Técnica y Examen de Patentabilidad

Señala el Oficio que consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los documentos D1 y D2 que anticipan el objeto de esta solicitud, afectándolo por nivel inventivo. En relación con dicha objeción y, en atención a lo relacionado en la Decisión 486 que señala:

"Artículo 35. El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita. (...)”

"Artículo 81. Se considera modelo de utilidad, a 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. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.”

En el presente caso, dado que se trata de un dispositivo, la modificación es totalmente procedente. En tal sentido, se solicita a Su Despacho que la presente solicitud de patente sea tramitada bajo la modalidad de Patente de Modelo de Utilidad.

Así las cosas, el estudio hecho de nivel inventivo no sería procedente para efectos de determinar la patentabilidad de una solicitud de Modelo de Utilidad. Por tanto, la presente solicitud merecería el privilegio solicitado.

3. Modificaciones y patentabilidad

En atención al requerimiento hecho:

3.1. Presentación de nuevo capítulo reivindicatorio

Nos permitimos, de acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, presentar un nuevo capítulo reivindicatorio que busca cumplir con la exigencia hecha en el Oficio 111 sobre las relaciones funcionales con el ánimo de hacer expedito el trámite, se modifica sin ampliar de ningún modo la materia contenida inicialmente en la solicitud. Reiteramos que, de ninguna manera, las modificaciones hechas corresponden a una ampliación de la materia contenida en la solicitud original. Por tanto, dichas modificaciones son procedentes.

3.2. Solicitud de conversión a patente de modelo de utilidad

De acuerdo con el Artículo 35 de la Decisión 486, nos permitimos solicitar que la presente solicitud de patente sea tramitada como patente de modelo de utilidad. Debe llamarse la atención que la solicitud de conversión solicitada es viable, dado que corresponde a una *nueva configuración o disposición de elementos, de un dispositivo que permite un mejor o diferente funcionamiento o utilización que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*

3.3. Patentabilidad de la solicitud

Tal y como lo establece el Tribunal Andino (v.gr. Interpretación Prejudicial 07-IP-2004) «(...) *el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana*». En tal sentido, señala el mismo Tribunal que [con la norma andina] «*se regulan todos aquellos requisitos o características que debe reunir la creación, como son: **novedad, forma definida y utilidad***».

Debe llamarse la atención que las reivindicaciones presentadas son iguales a las analizadas en el Oficio 111. En el mencionado Oficio se reconoce la novedad del dispositivo de la invención. En relación con la novedad del modelo de utilidad, el Tribunal

señala que «*se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma...*» (el subrayado es del Tribunal). Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención».

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente solicitud de patente de modelo de utilidad (que es en esencia igual a la evaluada en el Oficio 111) cumple los requisitos para que sea concedido el privilegio.

4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisión 486 de 2.000. Las objeciones formuladas en el Oficio 111 están superadas. Dado que el nuevo capítulo reivindicatorio se basa en las reivindicaciones originales, no existe impedimento alguno para que se conceda el privilegio solicitado para el nuevo memorial reivindicatorio.
5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

Cordialmente,


MARIO ANDRÉS ORTEGA M.
C.C. 13.540.378
T.P. 115.226.