

SEÑORA DIRECTORA
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Asunto:	Solicitud No.:	NC2024/0016769
	Oficio No.:	10117
	Referencia:	Respuesta examen de patentabilidad

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de apoderado de la sociedad solicitante **UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA**, doy respuesta al **Oficio No. 10117**, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

1. ARGUMENTOS CON RESPECTO A LA CLARIDAD DE LA SOLICITUD

El examinador indica que *“en la reivindicación 1, la expresión: “en donde el cabezal (3) puede seleccionarse del grupo de herramientas que comprende una brocha (3A), un rodillo (3B), una espátula (3C), una cuchilla (3D), y un pincel (3E)” se considera que no es limitativo, porque presenta una serie de herramientas que son opcionales y se seleccionan de acuerdo a la tarea que se va a llevar a cabo, por lo tanto, no limita el alcance de la reivindicación. Se sugiere incluir las características opcionales o preferentes en una reivindicación dependiente”*.

Al respecto, el solicitante está en desacuerdo debido a que esta forma de redacción de las reivindicaciones es de pleno conocimiento para las personas medianamente versadas en redacción de patentes. Más concretamente, el formato se conoce como Markush, y está ampliamente documentado, por ejemplo, en el numeral 9.5.3 del Manual Andino para el Examen de Patentes y la sección Anexo patente tipo Markush de la Guía para el Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad:

“9.5.3 Práctica “Markush”

Si los posibles grupos inventivos resuelven el mismo problema técnico objetivo y tienen características técnicas esenciales en común, estas son el único concepto inventivo común a todos los grupos inventivos y en tal caso se concluirá que hay unidad de invención entre las invenciones examinadas.

Si las posibles invenciones no tienen características técnicas esenciales en común, es decir no hay ninguna característica (o elemento) técnica nueva e inventiva que sea común, se concluirá que no hay unidad de invención.”

(Numeral 9.5.3 del Manual Andino para el Examen de Patentes)

“ANEXO PATENTE TIPO MARKUSH

A. “¿Qué es una solicitud de patente tipo Markush”?

Es una Solicitud que comprende varias alternativas del invento, en una sola reivindicación.

La condición indispensable de las alternativas es que sean de una naturaleza similar, es decir, que tengan una actividad común y un núcleo estructural común. Este tipo de Patentes se presenta en los campos químico y mecánico.”

(Anexo patente tipo Markush de la Guía para el Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad)

Ahora bien, teniendo en cuenta que el dispositivo multifuncional para pintura de la presente invención es una herramienta mecánica para realizar tareas específicas mediante un movimiento o acción manual, es evidente que, de acuerdo con la *Guía para el Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* de su Despacho, este tipo de práctica es permitida en la redacción de las reivindicaciones.

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que la expresión objetada sí es limitativa, pues describe un grupo de herramientas específicas que pueden seleccionarse, pero no da la opción de incluir una herramienta que no esté mencionada en dicho grupo. Es así como el alcance de la reivindicación está completamente claro para la persona versada en la materia.

En este sentido, la reivindicación 1 tiene el formato Markush reclamando diferentes tipos de cabezales bien definidos, que comparten un concepto inventivo y núcleo estructural, de modo que las herramientas no son opcionales y no deben incluirse en reivindicaciones dependientes

como indica el examinador. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el solicitante pide amablemente el retiro de la objeción.

2. ESTADO DE LA TÉCNICA

El examinador ha determinado como estado de la técnica más cercano a la invención el documento titulado “*Paintbrush with a snap connection*” (US2020260854) y el documento titulado “*Paintbrush with interchangeable bristle head*” (US2005198759) de ahora en adelante conocidos como D1 y D2.

3. ARGUMENTOS A FAVOR DE LA NOVEDAD DE LA SOLICITUD

3.1. La reivindicación 1 reclama:

“Un dispositivo multifuncional para pintura (1) que comprende un mango (2), y un cabezal (3), en donde el mango (2) en su extremo distal tiene una guía deslizante (4) y en su extremo proximal tiene la punta aplanada (5); en donde el cabezal (3) en su extremo proximal tiene una ranura de riel (6), en donde el cabezal (3) puede seleccionarse del grupo de herramientas que comprende una brocha (3A), un rodillo (3B), una espátula (3C), una cuchilla (3D), y un pincel (3E). en donde la guía (4) del mango (2) se acopla en la ranura (6) del cabezal (3).”

3.2. Al formular la objeción de novedad de la reivindicación 1, el examinador afirma que D1 menciona que “*Los pinceles incluyen, por ejemplo, pinceles para encalar, pinceles planos, pinceles redondos, pinceles de aro y cepillos para techos, así como diversos pinceles para fines especiales, como cepillos para radiadores y cepillos para fachadas. (Párr. [0003])*”. Dicho esto, se debe tener en cuenta que el documento del estado del arte menciona pinceles en general, pero no un cabezal que puede seleccionarse del grupo de herramientas que comprende una brocha, un rodillo, una espátula, una cuchilla y un pincel, como lo hace la reivindicación 1 de la presente invención.

- 3.3. Con respecto a D2, el examinador indica que este documento menciona que *“la brocha puede incluir varios cabezales de cerdas, que estos pueden tener tamaños similares o diferentes, y que pueden venderse por separado del mango. (Párr. [0024])”*. Sin embargo, el documento D2 no especifica, ni directa ni implícitamente, que el cabezal pueda seleccionarse entre un grupo más amplio de herramientas como una brocha, un rodillo, una espátula, una cuchilla o un pincel, tal como lo requiere la reivindicación 1 de la presente solicitud.
- 3.4. En este sentido, D2 presenta una divulgación genérica y limitada respecto al tipo de cabezales (restringidos a variantes de cerdas), y no sugiere la intercambiabilidad entre diferentes tipos de herramientas que difieren funcional y estructuralmente, como es el caso del grupo definido en la reivindicación.
- 3.5. Este punto es respaldado por Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de su Despacho, que establece que *“la divulgación de una expresión general del estado de la técnica no anula la novedad de un elemento particular que se reivindica”*. Esta orientación se basa en el principio de que una descripción genérica en el estado de la técnica no revela, de manera directa e inequívoca, las características técnicas específicas de una realización más particular.
- 3.6. Aplicando este principio al presente caso, el hecho de que D2 mencione cabezales intercambiables de cerdas no implica que divulgue, ni permita derivar de forma inmediata y no ambigua, la existencia de un dispositivo que permita seleccionar entre herramientas tan diversas como un rodillo, una espátula o una cuchilla. Esta selección va más allá del contenido técnico explícitamente divulgado en D2.
- 3.7. De acuerdo con la Guía para Examen de Patente de Invención y Modelo de Utilidad señala en el numeral 5.6.4 que *“Un objeto reivindicado carece de novedad cuando se puede derivar directamente y sin ambigüedad de un documento que incluye características que son implícitas para la persona versada a partir de lo que se mencionan expresamente en el documento.”*
- 3.8. Por lo tanto, el Solicitante amablemente desea señalar que los elementos, que se han indicado como diferenciadores en este documento, en ningún momento son mencionados

directamente o descritos en el estado del arte citado por sus características, lo cual no permite derivar la materia de esta solicitud a partir de D1 o D2.

- 3.9.** De este modo, ninguno de los documentos citados comprende todas y cada una de las características técnicas reivindicadas en la presente solicitud, por lo que esta es novedosa con respecto a D1 y D2.

4. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que se ha dado respuesta a todas las observaciones realizadas por su Despacho, demostrando que la solicitud es clara, concisa y novedosa, amablemente se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

5. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaría de su Despacho; en mis oficinas de abogado ubicadas en la Calle 67 No. 7 – 35, oficina 1204, teléfono 3192900, fax 3210295, Bogotá D.C., Colombia, o; al correo electrónico patentes@gomezpinzon.com.

Atentamente,

MAURICIO JARAMILLO C.

C.C. 80.421.942 de Bogotá

T.P. 74.555 del C.S.J.

CXP