

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CAF
BOI SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Teléfono: (57-1) 347 3611
Telefax: (57-1) 211 8650
(57-1) 700 4814
305) 675 7743

Señora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria :
E. S. D.



No. 05-102640- -00004-0000

Fecha: 2010-12-13 16:24:55 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

Trámite : 011
Evento : 378
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 05102640
Asunto : Solicitud de patente: "DISPOSITIVOS, MÉTODOS Y SISTEMAS DE CONFIGURACIÓN DE UN CONJUNTO DE CERRADURA PARA LLAVES".
Solicitante : NEWFREY LLC
Clase : E05B 027/004

1. Yo, Luz Clemencia de PAÉZ, mayor de edad, domiciliada en Bogotá, D.C., identificada con la Cédula de ciudadanía N° 35.456.344 de Usaquén, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 9866 notificado por fijación en lista del 6 de Agosto de 2010. Mediante memorial radicado el 28 de octubre de 2010 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante el Oficio No. 9866 se puso en conocimiento del solicitante el informe del examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la siguiente manera:

3. De la solicitud de patente.

De acuerdo con el Señor Examinador, la presente solicitud de patente no cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

Con el fin de atender las anteriores observaciones y de acuerdo con el artículo 34 de la Decisión 486, se presenta un nuevo capítulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente presentado conformado por 10 reivindicaciones. De tal manera que, las objeciones formuladas a este respecto quedan superadas respectivamente con las modificaciones realizadas de la siguiente manera:

- Se ha revisado la redacción del capítulo reivindicatorio, de acuerdo con las sugerencias del Señor Examinador, con el fin de hacer claridad sobre la materia que se solicita proteger y sobre el alcance de la misma.
- En particular, en este nuevo capítulo reivindicatorio se han incluido los números de referencia de los elementos del sistema de reconfiguración de cerradura acá reivindicado, de acuerdo con las enseñanzas del pliego descriptivo y las figuras de la presente solicitud de patente. Lo anterior, con el fin de aclarar e identificar de manera concreta aquellos elementos esenciales y novedosos del sistema de reconfiguración de cerradura de la presente invención y que lo hacen diferente frente al estado de la técnica.
- Adicionalmente, en la nueva reivindicación 1 (y sus dependientes) se separa lo que corresponde al estado de la técnica de lo novedoso o parte caracterizante de la invención por medio de la expresión "caracterizado por", con el fin de hacer claridad sobre las características esenciales que hacen la presente invención diferente de lo ya existente en el estado del arte.
- Las reivindicaciones 11 a 31 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio, de tal manera que las objeciones formuladas este respecto se deben tener por superadas.

Así entonces, teniendo en cuenta las modificaciones efectuadas al capítulo reivindicatorio consideramos que quedarían subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho ya que ahora, el nuevo capítulo reivindicatorio permite determinar el alcance de la protección reivindicada de manera concreta y compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486. Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una modificación adicional sea necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el artículo 45 inciso 2. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de nuestra parte cualquier complementación o aclaración.

4. Nivel inventivo.

Su Despacho concluye que el nivel inventivo de la presente invención se ve afectado por los documentos US6119495 (D1) y US4996856 (D2). Su Despacho enuncia:

- "La solicitud como esta reivindicada se considera obvia, porque para una persona versada en la materia que tenga que solucionar el problema y conozca el estado de la técnica haría la combinación de D1 (estado de la técnica más cercano), junto con

D2, en donde se llegaría al contenido de la reivindicación independiente No.1".

Con respecto a lo señalado por su Despacho, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

De acuerdo con el artículo 18 de la Decisión 486:

"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica".

De lo anterior, es claro que para determinar si una invención es inventiva o no, el examinador debe determinar si la misma se deriva de manera obvia a partir del estado de la técnica.

El estado de la técnica es el conjunto de conocimientos técnicos dentro del campo de la invención que hayan sido publicados por cualquier medio, antes de la fecha de solicitud de la invención o de la prioridad reivindicada. A pesar de que esta búsqueda de anterioridades se realiza a posteriori, es decir, tomando como punto de partida la invención y la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, al realizar la evaluación de nivel inventivo el examinador debe ponerse en el lugar del inventor al momento de realizar la invención junto con los conocimientos técnicos existentes al momento de la solicitud con el fin de entender el esfuerzo y análisis que dicho inventor requirió para resolver el problema técnico planteado. Lo anterior, por cuanto si la invención es analizada con los avances tecnológicos hoy conocidos y adicionalmente se toma como punto de partida la forma como efectivamente se solucionó el problema técnico, la invención en todos los casos le resultará obvia y evidente.

De otro lado, se debe tener en cuenta el alcance de las palabras obvio y evidente, y cómo estas deben ser tenidas en cuenta al momento que el técnico medio hace el examen de nivel inventivo.

Según la jurisprudencia del Tribunal, es obvio "aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad"". ¹

Por otro lado, el Tribunal define aquello que es evidente como "la certeza clara y manifiesta de lo que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda". ²

¹ Proceso No. 192-IP-2005. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

² Ibídem.

Así entonces, es posible concluir que para ser pertinentes en la evaluación de nivel inventivo de la presente invención, los documentos citados deberían revelar sugerencias y enseñanzas claras para el técnico en la materia que lo lleven a obtenerla. Para este fin, el Señor Examinador debe examinar si, de conformidad con dichos documentos (el estado de la técnica más próximo), una persona versada en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados obtenidos por dicha invención.

En tal sentido consideramos oportuna la cita del tratadista GOMEZ SEGADE, mencionada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en la sentencia proferida, dentro del Proceso No. 26-IP-99, el 23 de julio de 1999:

"Tal y como lo establece GOMEZ SEGADE (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen "un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica", actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica."

Teniendo en cuenta el anterior, podemos concluir que una invención no se considera obvia u evidente y por tanto cumple con el requisito de nivel inventivo cuando la misma haya resultado a través de estudio y experimentación (investigación) y constituya un adelanto tecnológico, materializado en un resultado inesperado (mejorado) y además no evidente para alguien del oficio.

Ahora bien, con el fin de demostrar que los argumentos esgrimidos por el Señor Examinador no resultan de recibo en el presente caso, toda vez que sus conclusiones no son adecuadas frente a la metodología que debe adelantarse para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente, mi representada desea poner de presente lo siguiente:

A diferencia de la presente solicitud de patente, las cerraduras reveladas en los documentos D1 y D2 no presentan una herramienta de alineamiento de cremalleras que comprende una pluralidad de dientes alargados dimensionados en sentido longitudinal para reubicar en una primera posición predeterminada las cremalleras. En efecto, vale la pena resaltar que los documentos D1 y D2 no revelan una herramienta de alineamiento de cremalleras en absoluto.

A pesar de que D2 divulga una llave 9 con una pluralidad de pernos 91, se aclara a su Despacho que en dicho documento la longitud de los pernos es diferente (Ver Figuras 2-4). De modo que, no hay enseñanza o sugerencia alguna en dicho documento que motive a una persona versada en la materia a usar pernos de igual longitud. De hecho, en el caso dado que todos los pernos 91 tuvieran el mismo tamaño, sería más fácil

de manipular la cerradura lo cual reduciría drásticamente su seguridad. Por lo tanto, es claro que este documento antes que tener una enseñanza o sugerencia que permitiera a un técnico medio obtener la presente invención, lo alejaría de la misma y por ende no resulta relevante para efectos de estudiar su patentabilidad.

Así entonces, es claro que la combinación de los documentos D1 y D2 en los términos sugeridos por su Despacho no resulta obvia para una persona versada en la materia técnica correspondiente, ya que (i) dicha combinación no se definió como posible en los documentos D1 y D2 citados por su Despacho y (ii) el sistema de reconfiguración de cerradura acá reivindicado no resulta de la yuxtaposición de las características de las cerraduras reveladas en dichos documentos toda vez que no enseñan y/o sugieren emplear una herramienta de alineamiento de cremalleras y/o pernos de igual tamaño, tal como SI lo hace la presente solicitud de patente.

4. Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que la presente solicitud de patente es inventiva frente al estado de la técnica y por tanto, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

5. Anexos.

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 10 reivindicaciones.
- Formulario de modificaciones.

Señora Directora,


LUZ CLEMENCIA DE PAÉZ

C.C. N° 35.456.344

T.P.A. No. 23.555

COLO-13698-841-002-5

 MGM\MGM\ID-183619\WPC13698

No. M-2010-183619\MGM



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Espacio reservado para el adhesivo de radicación

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

1

SOLICITUD DE:



Corrección de Error Material



Modificación a una solicitud

2

SOLICITANTE

Nombre: NEWFREY LLC

Sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América.

Dirección: Drummond Plaza Office Park,
1423 Kirkwood Highway,
Newark,
Delaware 19711,
Estados Unidos de América

Domicilio: Newark,
Delaware,
Estados Unidos de América

Teléfono: 546 09 70 **Fax:** 249 40 70
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☐ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: _____

3

REPRESENTANTE O APODERADO

Nombre: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ

Dirección: Carrera 4ª. No. 72-35

Teléfono: 347 36 11

Fax: 211 86 50

E-mail: clientes@cavelier.com

Domicilio: Bogotá, Colombia.

IDENTIFICACIÓN

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Cual _____

Número 35.456.344 T. P. 23.555

4

Número de expediente: 05.102.640

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 10 reivindicaciones con el fin de superar las objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

6

Comprobante de pago No. _____ **Fecha:** _____

7

Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$114.000, por concepto de modificaciones.
- ☐ Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicación por
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ FIRMA: Luz Clemencia de Páez

C.C. 85.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

MGM

Reivindicaciones:

1. Un sistema de reconfiguración de cerradura para llave **caracterizado por** un cilindro de cerradura 350 que comprende:

Una caja del cilindro 330;

Un conjunto de cilindro insertable 320 dispuesto en dicha caja del cilindro 330 y que comprende una pluralidad de pernos 244 y una pluralidad de cremalleras 340 que se corresponden individualmente para reubicar dicha pluralidad de pernos 244; y

Una abertura receptora de herramienta de alineamiento de cremalleras 332 definida por dicho cilindro de cerradura; y

Una herramienta de alineamiento de cremalleras 310 que comprende:

Una placa base 312; y

Una pluralidad de dientes alargados espaciados 314, cada diente de dicha pluralidad de dientes comprende un primer extremo longitudinal adaptado para engranarse con una cremallera correspondiente de dicha pluralidad de cremalleras, cada diente de dicha pluralidad de dientes dimensionado en sentido longitudinal para reubicar en una primera posición predeterminada dicha cremallera correspondiente de una pluralidad de cremalleras, donde dicha primera posición predeterminada es común a cada una las cremalleras de dicha pluralidad de cremalleras, cada diente de dicha pluralidad de dientes comprende un segundo extremo longitudinal conectado a dicha placa base.

Donde dicha herramienta de alineamiento de cremalleras esta adaptada para retener un conjunto portador 42 que comprende dicha pluralidad de cremalleras en una posición desengranada donde dicha pluralidad de cremalleras está desengranada de dicha pluralidad de pernos.

2. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada una de dicha pluralidad de dientes tiene una longitud esencialmente idéntica.

3. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** una distancia de inserción de dicha pluralidad de dientes está restringida por un contacto de dicha placa base con dicho cilindro de cerradura.

4. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada cremallera de dicha pluralidad de cremalleras, un eje longitudinal de dicha cremallera es paralelo y no coaxial con respecto a un eje longitudinal del perno correspondiente a dicha cremallera.

5. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** dicho conjunto de cilindro insertable comprende además un conjunto portador desplazable paralelo a un eje longitudinal de la caja del cilindro, y dicho conjunto portador comprende dicha pluralidad de cremalleras.

6. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada perno comprende al menos un diente.

7. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada cremallera comprende al menos un diente.

8. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada cremallera comprende al menos un diente espaciado a una distancia determinada de un extremo de dicha cremallera.

9. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada cremallera comprende al menos un diente espaciado a una distancia determinada de un extremo de dicha cremallera, y dicha distancia depende de la marca de la cerradura.

10. El sistema de reconfiguración de cerradura de acuerdo con la reivindicación 1, **caracterizado porque** cada cremallera comprende al menos un diente espaciado a una distancia determinada de un extremo de dicha cremallera, y dicha distancia depende de la profundidad de la llave de un fabricante.

MGM\MGM\ID-183629\WPC13698