

CAVELIER

ABOGADOS

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

EDIFICIO SISKI
CARRERA 4
BOGOTÁ 8

Teléfono: (57-1) 347 3611
11 8650
0 4814
5 7743

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 06-083416-00012-0000

Fecha: 2011-11-24 18:03:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

Señor Director
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Trámite : 002
Evento : 001
Actuación : 444

Referencia : Expediente No. 06083416
Asunto : Solicitud de patente para: "Un conector de cable coaxial que comprende un cuerpo de conexión, un manguito de bloqueo y una patilla anular".
Solicitante : THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.
Fecha de solicitud: 23 de Agosto de 2006.

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. 11554 notificado por fijación en lista del 22 de Julio de 2011. Mediante memorial radicado el 11 de octubre de 2011 solicité un plazo de treinta (30) días para dar respuesta a este oficio.

2. Mediante oficio No. 11554 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

3. De la solicitud de patente:

Su Despacho concluye que el capítulo reivindicatorio no cumple con los requisitos de claridad y concisión establecidos en el artículo 30 de la Decisión 486. Su Despacho enuncia:

- "La reivindicación 1 presenta como características técnicas el uso u efectos del mismo de los componentes del conector. Así por ejemplo, especificar que la estría 4b sujeta fuertemente en la dirección radial, corresponde al resultado alcanzado, no a características técnicas del conector".
- "La reivindicación 5 no es clara. Primero se habla de una cámara (30), pero luego se especifica como "dicha cámara anular (72)".

Debe aclararse que característica es la que se pretende especificar en esta reivindicación".

- "Las reivindicaciones 9 a 13 no son aceptables por cuanto reclaman exactamente la misma materia especificada en las reivindicaciones 4, 7 y 8. Esto afecta la concisión del pliego".

Con respecto a lo señalado por su Despacho mi representada desea señalar 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 constituido por 15 reivindicaciones como sustituto del anteriormente presentado. 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 la reivindicación 1 no ha sido incluida la característica relacionada con el hecho que la estría trasera sujeta fuertemente en la dirección radial. Para este fin, la expresión: "dicho segundo diámetro externo es mayor que dicho primer diámetro externo de tal forma que dicha estría trasera (40b) sujeta fuertemente en la dirección radial contra la superficie de acoplamiento de manguito interior (23) con respecto a dicha estría delantera (40a) cuando dicho manguito de bloqueo (18) se mueve desde la primera posición a la segunda posición" no ha sido incluida en el nuevo pliego reivindicatorio. De modo que, la nueva reivindicación 1 no incluye características relacionadas con el uso u efectos de los componentes del conector y por tanto, la objeción formulada a este respecto se debe tener por superada.
- En la reivindicación 5, la expresión "dicha cámara anular (72)" ha sido reemplazada por "dicha cámara anular (30)" y por lo tanto, la objeción formulada a este respecto también se debe tener por superada.
- Con respecto a la objeción realizada por el Señor Examinador en relación con que las reivindicaciones 9 a 13 no son aceptables por cuanto reclaman exactamente la misma materia especificada en las reivindicaciones 4, 7 y 8, mi representada respetuosamente desea poner de presente a su Despacho que no comparte la opinión del Examinador, toda vez que a pesar de que dichas reivindicaciones comparten características técnicas comunes entre sí, cada una de estas reivindicaciones proporciona diferentes alcances.

- De otro lado, se han incluido las nuevas reivindicaciones 14 y 15, las cuales se encuentran debidamente sustentadas en las figuras 4 a 7 del pliego descriptivo.

Así entonces, con las anteriores aclaraciones y las modificaciones realizadas al capítulo reivindicatorio, es claro que quedan subsanadas las objeciones que por claridad hizo su Despacho, ya que ahora, dicho pliego permite determinar el alcance de la protección reivindicada 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 los documentos US6530807 (D1) y US6817896 (D2) afectan el nivel inventivo de la presente solicitud de patente. Su Despacho enuncia:

- "Sería obvio para el técnico medio en la materia cuando quisiera resolver el problema planteado, utilizar el mismo conector para cable coaxial de la anterioridad D1 junto con la disposición del manquito 18 que enseña el documento D2, para generar de esta manera el conector reclamado en el pliego reivindicatorio".

Con respecto a lo señalado por su Despacho, deseamos 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

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 lo 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.

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

² Ibídem.

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:

La presente solicitud de patente se refiere a un cable coaxial, el cual comprende un cuerpo de conexión (12) que está fabricado de material plástico e incluye un extremo trasero receptor del manguito (22), el cual define una superficie de acoplamiento de manguito interior (23), entre otras limitaciones.

De modo que, en la presente solicitud se describe un cable coaxial que esta hecho de material plástico. Sin embargo, ninguno de los documentos citados por el Señor Examinador enseña o sugiere dicha característica técnica.

En la acción oficial pendiente, el Examinador se refiere a la figura 2 tanto del documento D1 como de D2. No obstante, D1 revela que el cuerpo 12 de la figura 2 es un miembro cilíndrico elongado conductor usualmente formado por un metal, preferentemente latón (Ver columna 3, líneas 23 a 25 de D1). De otro lado, D2 también revela que el cuerpo 12 de la figura 2 es un miembro cilíndrico elongado conductor usualmente formado por un metal, preferentemente latón (Ver columna 3, líneas 5 a 7) mas sin embargo no enseña o sugiere un cuerpo de conexión de material plástico, tal como SI lo hace la presente solicitud de patente.

Así entonces, teniendo en cuenta que el problema planteado en la presente solicitud es la necesidad de fabricación y producción de conectores coaxiales en plástico por cuanto las características de moldeo complejas, como las cavidades y ranuras de acoplamiento dentro del diámetro interno del cuerpo de conexión no son prácticas debido a que tales características impiden la abertura del molde y que el conector de cable coaxial de la presente invención responde a dicha necesidad y que las enseñanzas de las anterioridades citadas por su Despacho no llevan a un técnico versado en la materia a resolver el problema acá planteado y a obtener la presente invención ya que no enseñan o sugieren las características técnicas esenciales relacionadas con la misma (i.e. cuerpo de conexión de material plástico) tal como SI lo hace la presente solicitud de patente, es claro que a partir de dichos documentos no era posible para un técnico medio obtener de manera obvia y/o evidente la materia de invención acá reivindicada. Lo anterior si se tiene en cuenta que para el estudio de nivel inventivo el Examinador no puede adoptar la posición de un inventor y que además no puede partir de la solución dada sino simplemente de lo que expresamente revelen el o los documentos más cercanos del estado del arte, que en el presente caso son D1 y D2.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continúe con su tramitación.

6. Anexos:

- Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 15 reivindicaciones.
- Formulario para modificaciones.
- Recibo por \$27.000 pesos por concepto de una reivindicación en exceso de la décima correspondiente a la solicitud inicial. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la modificación radicada ante su Despacho el 14 de mayo de 2010 se realizó el pago de 4 reivindicaciones en exceso de la décima.

Señor Director,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. N° 35.456.344
T.P.A. No. 23.555

COLO-11115-801-002-0

67 MGM\MGM\ID-205217\WPC11115

No. M-2011-205217\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: THOMAS & BETTS INTERNACIONAL, INC.

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

Dirección: 501 Silverside Road, Suite 67,
Wilmington,
Delaware 19809,
Estados Unidos de América

Domicilio: Wilmington,
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 PAEZ

Dirección: Carrera 4ª No. 72-35

Teléfono: 347 36 11 **Fax:** 217 92 11

E-mail: cavelier@cavelier.com

IDENTIFICACION

C.C. ☒ NIT ☐
C.E. ☐ Otro ☐

Número: 35.456.344 TP 23.555

4

Número de expediente: 06.083.416

5

Descripción de la corrección o modificación solicitada:

Presento nuevo capítulo reivindicatorio compuesto por 15 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. 11-110751 **Fecha:** 11 de noviembre de 2011

7

Anexos

- ☐ Comprobante de pago de la tasa por \$118.000, por concepto de modificaciones.
- ☒ Comprobante de pago por una reivindicación adicional después de la décima reivindicación por \$27.000.00.
- ☐ Poderes, si fuere el caso
- ☐ Documento que acredita la existencia y representación legal de las partes, cuando sean personas jurídicas.
- ☐ Copia auténtica de la sustitución que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personería para continuar con el trámite del asunto de la referencia.

8

NOMBRE: LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

FIRMA:

Luz Clemencia De Paez

C.C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

MGM

REIVINDICACIONES

1. Un conector de cable coaxial (10) que comprende un cuerpo de conexión (12), un manguito de bloqueo (18), el cual es movable axialmente, y una patilla anular (14) dispuesta dentro de dicho cuerpo de conexión (12), caracterizado porque:

dicho cuerpo de conexión (12) está fabricado de material plástico e incluye un extremo trasero receptor del manguito (22), el cual define una superficie de acoplamiento de manguito interior (23); y

dicho manguito de bloqueo (18) se ubica en dicho extremo trasero receptor del manguito (22) de dicho cuerpo de conexión (12), dicho manguito de bloqueo tiene una estría delantera (40a) y una trasera (40b) formadas sobre una superficie externa del mismo, las cuales acoplan por fricción dicha superficie de acoplamiento del manguito interior (23) de dicho cuerpo de conexión (12), dicha estría delantera (40a) tiene primer diámetro externo y dicha estría trasera (40b) tiene un segundo diámetro externo.

2. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 1, caracterizado porque dicho manguito (18) está fabricado de plástico.

3. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 1, caracterizado porque dicho manguito de bloqueo (18) incluye un extremo trasero receptor de cable (36) y un extremo opuesto delantero de inserción de conector (38), dicho extremo delantero de inserción de conector (38) se forma con al menos un dedo flexible (52) para el agarre de un cable insertado en dicho manguito (18).

4. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 1, caracterizado porque la patilla (14) incluye una lengüeta (28) que se proyecta hacia fuera radialmente dispuesta en un extremo trasero de la misma; y dicho manguito de bloqueo (18) incluye la porción de desnivel (49a) dirigida hacia adentro; dicha porción de desnivel (49a) se posiciona axialmente adelante de dicha lengüeta de patilla (28) cuando dicho manguito (18) se mueve a la posición de bloqueo delantera en dicho cuerpo de conexión (12).

5. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 4, caracterizado porque la cámara anular (30) se forma entre dicha lengüeta de patilla (28) y dicha porción de desnivel (49) dirigida hacia adentro de dicho manguito (18), dicha cámara anular (30) tiene un límite delantero definido por dicha

porción de desnivel de manguito (49a) y un límite trasero definido por dicha lengüeta de patilla (28).

6. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 4, caracterizado porque dicha patilla (14a) incluye adicionalmente una segunda lengüeta (74) que se proyecta radialmente hacia afuera dispuesta adelante de dicha primera lengüeta (28), dicha porción de desnivel (49a) de dicho manguito (18) se posiciona axialmente entre dichas primera (28) y segunda (74) lengüetas de patilla cuando dicho manguito (18) se mueve a dicha posición de bloqueo delantera.

7. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 5, caracterizado porque dicha patilla (14a) incluye adicionalmente una porción de base rebordeada (24) dispuesta en el extremo delantero del mismo y una lengüeta de bloqueo del cuerpo de conexión (76) que sobresale radialmente hacia fuera, dispuesta entre dicha porción de base delantera (24) y dicha lengüeta (28) de extremo trasero, dicha lengüeta de bloqueo (76) se acopla con la superficie interna de dicho cuerpo de conexión para asegurar dicha patilla a dicho cuerpo.

8. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 7, caracterizado porque dicho cuerpo de conexión (12) incluye una cavidad (78) formada en dicha superficie interna para recibir de forma segura dicha lengüeta de bloqueo (76).

9. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 1, caracterizado porque dicha patilla (14a) incluye la lengüeta que sobresale radialmente hacia fuera (28) dispuesta en el extremo trasero del mismo, y la segunda lengüeta (74) que sobresale radialmente hacia fuera dispuesta adelante de dicha primera lengüeta.

10. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 9, caracterizado porque dicha patilla (14a) incluye además la porción de base rebordeada (24) dispuesta en un extremo delantero del mismo y la lengüeta de bloqueo del cuerpo de conexión (76) que sobresale radialmente hacia afuera dispuesta entre dicha porción de base delantera (24) y dicha lengüeta de extremo trasero (28), dicha lengüeta de bloqueo (76) se acopla a la superficie interna de dicho cuerpo de conexión (12) para asegurar dicha patilla a dicho cuerpo.

11. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 10, caracterizado porque dicho cuerpo de conexión (12) incluye la cavidad (78) formada en dicha superficie interna para recibir de forma segura dicha lengüeta de bloqueo (76).

12. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 1, caracterizado porque dicha patilla (14a) incluye la lengüeta (28) que sobresale radialmente hacia afuera dispuesta en el extremo trasero del mismo, la porción de base rebordeada (24) dispuesta en el extremo delantero del mismo y la lengüeta de bloqueo (76) de cuerpo de conexión que sobresale radialmente hacia afuera dispuesta entre dicha porción de base delantera (24) y dicha lengüeta (28) de extremo trasero, dicha lengüeta de bloqueo (76) se acopla a la superficie interna de dicho cuerpo de conexión (12) para asegurar dicha patilla a dicho cuerpo.

13. El conector de cable coaxial (10) como se define en la Reivindicación 12, caracterizado porque dicho cuerpo de conexión (12) incluye la cavidad (78) formada en dicha superficie interna para recibir de forma segura dicha lengüeta de bloqueo.

14. El conector de cable coaxial (10) como se define en la reivindicación 1, caracterizado porque el cuerpo de conexión (12) define una cámara anular (30) e incluye una primera porción con un primer diámetro constante y una segunda porción con un segundo diámetro constante que es mayor que el primer diámetro constante, en donde la estría delantera (40a) y la estría trasera (40b) se acoplan a la segunda porción del cuerpo de conexión (12).

15. El conector de cable coaxial (10) como se define en la reivindicación 1, caracterizado porque la estría delantera (40a) y la estría trasera (40b) comprenden superficies axiales elongadas configuradas para acoplar por fricción el cuerpo de conexión (12) para mantener el manguito de bloqueo en posición.

MGM\MGM\ID-205218\WPC11115

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
NIT : 800.176.089-2
- / -



RECIBO DE CAJA

No. 11 - 110751

Bogotá D.C., Noviembre 11 de 2011 - 17:14:37

RECIBIDO DE : CAVELIER ABOGADOS NI 860.041.367

*** Soporte del Pago ***

TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	VR. PAGO
CONSIGNACION	BANCO DE BOGOTA	062754387	431629914	11/11/2011	33.832.000.00

*** Conceptos Pagados ***

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	Vr. UNIDITARIO	Vr. CONCEPTO
1	50005-01-01 SOLICITUDES	1607 REIVINDICACION UNITARIA ADICIONAL A LAS 10 INICIALES	27.000.00	27.000.00
				\$27.000.00

SON: **VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

Responsable: _____

Recibo de Caja Aplicado al Expediente No. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
No. 06-083416- -00012-0000
Fecha: 2011-11-24 18:03:38 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 2 PATENTES Evs: 1 REGDEPOSITO
Act. 523 RESPUESTA Folios: 12

0010: 11115-801-002-0

Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogotá, D.C.- Colombia

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Línea: 018000-910165 Call Center: (571) 6513240

, Noviembre 11 de 2011 - 17:14:44