

P-11511

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. **16-112.211**

Solicitud de patente a nombre de **NORTON (WATERFORD) LIMITED**

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la sociedad **NORTON (WATERFORD) LIMITED**, domiciliada en Waterford, Irlanda, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. **8307** notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, relacionado con los requerimientos formales de la solicitud, atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Capítulo I o II (PCT)

De acuerdo con lo requerido, solicito a ese Despacho tener en cuenta que durante el trámite de la Solicitud Internacional No. **PCT/EP2014/073141**, correspondiente a la presente fase nacional, se solicitó la corrección de los nombres de los inventores así: Julian A. Blair, Simon Kaar y Daniel R. Buck. Al respecto, acompaño con este escrito las Formas PCT/IB/306 correspondientes a la anotación de dichos cambios. Cabe resaltar que el nombre correcto del tercer inventor es Daniel R. Buck y no Daniel K. Buck, tal y como se evidencia en el documento de cesión adjunto al presente memorial, en donde al pie de la firma del Sr. Daniel R. Buck, ha sido reemplazada a mano la letra K por una R (página 4 del documento en inglés).

En consecuencia, solicito tener en cuenta las copias de las mencionadas Formas PCT/IB/306 del 4 de mayo de 2016 y el documento de cesión firmado por el Sr. Daniel R. Buck.

2. Descripción

Se aclara al examinador que se presenta un nuevo capítulo descriptivo en el cual el número de referencia del elemento “*primeros boyos*” ha sido modificado por “*12a*” con el propósito de diferenciarlo del número de referencia utilizado para el elemento “*bisagras*”. Dicha modificación se realizó en la página 14, línea 11, así como en la Figura 4 de la descripción presentada inicialmente. De esta manera, el capítulo descriptivo ha sido modificado en conformidad con lo requerido.

3. Reivindicaciones

En relación con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de diecinueve (19) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado anteriormente. Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

- 3.1 Como primera medida, se aclara que se modificó el capítulo reivindicatorio con el fin de mejorar la claridad de la materia reclamada. Además, no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 8 y 13 a 15.
- 3.2 Se eliminaron las expresiones que correspondían a términos imprecisos.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo de superar las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su concepto técnico.

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo reivindicatorio tiene mayor número de cláusulas que el originalmente presentado, específicamente cuatro (4) reivindicaciones adicionales, y en esencia es el mismo objeto pero definido con mayor claridad.

4. Claridad del Capítulo Reivindicatorio

Respecto a las objeciones de claridad, el solicitante manifiesta que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

-
- 4.1 Como primera medida, se aclara que no se incluyen las antiguas reivindicaciones 2 a 8 y 13 a 15.

Adicionalmente, se aclara que se ha modificado la reivindicación 1 para describir que *“la leva de la abrazadera, el rodillo de la leva de la copa, o ambos, comprende un material plástico el cual incluye un aditivo de deslizamiento”*, lo cual se soporta en la información descrita en la antigua reivindicación 8. Asimismo, se informa que se han añadido las nuevas reivindicaciones 16 a 19, las cuales son soportadas en la información incluida en la descripción presentada inicialmente.

- 4.2 También, se aclara que han eliminado los términos *“al menos”* y *“al menos parcialmente”* los cuales son considerados como imprecisos. De este modo, la invención queda definida únicamente por sus características técnicas esenciales permitiendo su comparación con el estado de la técnica.

- 4.3 Por otra parte, su Despacho ha indicado que las antiguas reivindicaciones 1, 11 y 12 contienen expresiones consideradas como funcionalidades, ante lo cual mi mandante informa que no se considera necesario eliminar las expresiones objetadas ya que a pesar de que las características funcionales de la invención no contribuyen con la novedad y/o nivel inventivo de la misma, resultan ser indispensables para brindar claridad sobre el funcionamiento de cada uno de los elementos característicos esenciales que conforman la invención reclamada. La presencia de este tipo de características en el pliego reivindicatorio, es aceptada y por tanto respaldada por este mismo Despacho, tal y como se establece en la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelos de Utilidad, de la siguiente manera:

- Características técnicas funcionales:

Las características técnicas funcionales son los elementos que conforman las invenciones, descritos en términos de su uso o su función. No definen la invención, pero explican la relación que hay entre sus diversas características estructurales. Por ejemplo: aparato que tiene, además un “elemento para medir la presión”.

Las reivindicaciones deben incluir características estructurales y funcionales cuando para la persona del oficio normalmente versada en la materia no sea obvio el funcionamiento de los elementos característicos y la relación entre estos.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 19 se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486/00.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese Despacho en el oficio No. 8307 notificado por fijación en lista el 28 de junio de 2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y continuar con el trámite de la presente solicitud.

Señor Director,



CAROLINA DAZA MONTALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co

ANEXOS

- Nuevo capítulo descriptivo.
- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por diecinueve (19) reivindicaciones.
- Comprobante de pago tasa por cuatro (4) reivindicaciones adicionales.
- Copia notificación solicitud modificación nombre inventor – WO2015063100-IB306-499
- Copia notificación solicitud modificación nombre inventor – WO2015063100-IB306-500
- Copia notificación solicitud modificación nombre inventor – WO2015063100-IB306-693
- Documento cesión, soporte corrección nombre inventor Daniel R. Buck
- Traducción documento cesión, soporte corrección nombre inventor Daniel R. Buck