

Señor Director

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0001169

Asunto: Solicitud de modelo de utilidad para: INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE RESISTIVIDAD DEL SUELO Y RESISTENCIA DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA DE FRECUENCIA VARIABLE CON COMPENSACIÓN CAPACITIVA AUTOMÁTICA

Solicitante: DEMO INGENIERIA LTDA

Fecha de Solicitud: 02 de febrero de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

Yo, ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi condición de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy respuesta al Oficio No. 1245, notificado por fijación en lista de fecha 09 de febrero de 2018.

I. MODIFICACIONES AL CAPÍTULO REIVINDICATORIO

Con el fin de atender las observaciones realizadas por el Examinador de manera preliminar al examen de patentabilidad, el Solicitante decide aportar un nuevo Capítulo Reivindicatorio conformado por 17 reivindicaciones en las que se han incluido entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos.

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Código Postal 110221 - Tel. (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 42 A No. 1 - 25 - Torre 4 - Oficina 303 - Código Postal 050021 - Tel: (57-4) 520 4760 - COLOMBIA
BARRANQUILLA - Calle 64 No. 50-22 - Código Postal 080002 - Barrio El Prado - Tel. (57-5) 3 51 64 40 - COLOMBIA

II. EN CUANTO AL CAPÍTULO DESCRIPTIVO

A pesar de que el Examinador no elevó ningún comentario en relación al Capítulo Descriptivo de la presente solicitud, se anexa a este memorial un Capítulo Descriptivo actualizado y un Pliego de Figuras actualizado en donde se han incluido entre paréntesis los números de referencia de cada uno de los componentes que hacen parte de la invención.

Las nuevas Figuras 1 y 3 exhiben de manera más detallada los componentes que constituyen la invención, y muestran explícitamente el inductómetro (210), el banco de condensadores (220), el relé (230) y el interruptor (232) que hacen parte de compensador capacitivo (200). Esta adición está soportada en el Capítulo Descriptivo, Párrafos [00010] y [00036].

Esta modificación se ajusta al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituye una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

III. EN CUANTO A LA CESIÓN

3.1. El Examinador indica que la solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho de todos y cada uno de los inventores al solicitante.

3.2. Atendiendo a la amable observación del Examinador, el solicitante procede a allegar el documento de cesión correspondiente.

IV. EN CUANTO AL PAGO POR REIVINDICACIONES EXCEDENTES

4.1. El Examinador indica que de acuerdo con la tasa pagada por el solicitante, el examen de patentabilidad se realizará únicamente sobre las primeras 10 reivindicaciones.

4.2. En respuesta a la amable observación del Examinador, el solicitante procede a cancelar la tasa correspondiente a 7 reivindicaciones adicionales con el fin de que el examen de patentabilidad se realice sobre todo el pliego reivindicatorio.

V. EN CUANTO A LA CLARIDAD

5.1. El Examinador considera que el Capítulo Reivindicatorio no es claro ni conciso por las siguientes razones:

- i. Los términos “(...) *un conjunto*” en la Reivindicación 2; es relativo e impreciso, por lo cual no define la invención.
- ii. Las siguientes frases, “(...) *un controlador*” en las Reivindicaciones 1, 5 y 6, “(...) *un dispositivo de almacenamiento*” en la Reivindicación 9; “(...) *interfaz*” en la reivindicación 7; “(...) *un dispositivo de visualización*” en la Reivindicación 8, son frases de carácter general que sugieren de forma imprecisa que la protección se extiende a posibles variaciones o modificaciones.
- iii. El término “(...) *sistema*” en la Reivindicación 5 no es permitido en las reivindicaciones de modelos de utilidad, toda vez que los sistemas no se encuentran contemplados dentro de la definición de modelos de utilidad presente en el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
- iv. Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis () los números de referencia de cada uno de los elementos que hacen parte de la invención de acuerdo con la numeración empleada en los dibujos, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

5.2. Atendiendo la amable sugerencia del Examinador acerca de incluir entre paréntesis los números de referencia de los elementos que hacen parte de la invención, me permito hacer un respetuoso llamado a la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto en donde se ha hecho la corrección pertinente como lo mencioné en el punto I del presente memorial. Adicionalmente, y con el propósito de atender la observación del Examinador, se allega a este memorial un nuevo Capítulo Descriptivo y un nuevo Pliego de Figuras que incluyen dichos números de referencia.

5.3. En relación con el término “*un conjunto*”, quisiera señalar que perfectamente es claro para la persona medianamente versada en la materia que dicha expresión hace

referencia a los requerimientos mínimos que se deben cumplir para que la invención sea reproducida y ejecutada. Particularmente, es perfectamente claro y entendible para toda persona del oficio normalmente versada en la materia que un *“banco de condensadores”* está constituido por más de un condensador, es decir, un conjunto de éstos. Adicionalmente, el solicitante está en derecho de reclamar protección sobre la totalidad del concepto inventivo desarrollado que, en el presente caso, hace alusión a un banco de condensadores conectados en paralelo, independientemente del número de condensadores. Así las cosas, considero que el término objetado por el Examinador sí define de manera precisa la invención.

5.4. Con respecto a las frases de carácter general, quisiera señalar nuevamente que el inventor está en derecho de reclamar protección sobre la totalidad del concepto inventivo desarrollado, el cual, en el presente caso, corresponde al dispositivo y al instrumento descritos, respectivamente, en las Reivindicaciones 1 y 5. Dicho concepto inventivo es independiente del tipo de controlador, dispositivo de almacenamiento, interfaz de ingreso de parámetros de operación, y dispositivo de visualización usados. Más aún, el solicitante no está en obligación de incluir elementos no esenciales de la invención en las reivindicaciones, sino únicamente aquellas características que los distingan del arte previo. Incluir detalles adicionales únicamente limitaría el alcance de la protección de la patente y restringiría injustificadamente el alcance de la protección sobre la cual tiene derecho el solicitante.

5.5. En respuesta a la objeción relacionada con el término *“sistema”*, y a cómo éste no es permitido en las reivindicaciones de modelos de utilidad, me permito respetuosamente aclarar que el Examinador ha tomado este término fuera de contexto ya que la Reivindicación 5 se refiere a *“un instrumento para medir resistividad del suelo y resistencia de sistemas de puesta a tierra”*. Así las cosas, en ningún momento se está reivindicando un sistema, de manera que la objeción del Examinador es infundada.

5.6. Con base en lo anterior, considero que el Capítulo Reivindicatorio Modificado cumple con todos los requisitos de claridad y concisión, ajustándose así a los lineamientos del Artículo 30 de la Decisión 486, ya que cualquier persona medianamente versada en la materia está en completa capacidad de reproducir la invención sin ambigüedad alguna.

VI. PETICIÓN

Teniendo en cuenta que la presente solicitud cumple con los requisitos de los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 de 2000 y considerando que se ha dado respuesta a cada una de las observaciones de la Dirección de Nuevas Creaciones con respecto a otros aspectos que tienen que ver con la patentabilidad de la invención, solicito a su Despacho continuar con el trámite administrativo correspondiente.

VII. ANEXOS

1. Documento de cesión de los inventores al solicitante.
2. Capítulo Reivindicatorio Modificado compuesto por 17 reivindicaciones.
3. Comprobante de pago en línea correspondiente a 7 reivindicaciones adicionales.
4. Capítulo Descriptivo actualizado.
5. Pliego de Figuras actualizado.

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-23548-0821-0001-6

SSR\SSR\ID-299781\WPC23548

No. M-2018-299781\SSR