

Señor Director

NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2018/0003014

Asunto: Solicitud de patente para: ELEMENTO DE DESGASTE PARA
EQUIPOS DE TRABAJO DE TIERRA

Solicitante: ESCO CORPORATION

Fecha de solicitud: 21 de marzo de 2018

RESPUESTA A EXAMEN PRELIMINAR

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 3645, notificado por fijación en lista el 03 de abril 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, aporto un Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 45 reivindicaciones en las que se han incluido las siguientes modificaciones:

1. Las características técnicas esenciales de las Reivindicaciones 2 a 4 fueron incluidas en la Reivindicación 1.
2. Las características técnicas esenciales de la Reivindicación 13 fueron incluidas en una nueva Reivindicación 45 la cual está soportada en la Reivindicación 1.
3. Las características técnicas esenciales de la Reivindicación 35 fueron incluidas en la Reivindicación 34 (nueva Reivindicación 30)
4. Todas las reivindicaciones, así como sus relaciones de dependencia, han sido reenumeradas con base en los cambios anteriormente descritos.

INNOVACIÓN PARA LOS NEGOCIOS

5. 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, con el fin de hacer más fácil y sencilla la comprensión de la materia reivindicada.

Estas modificaciones se ajustan al Artículo 34 de la Decisión 486 de 2000, ya que no constituyen una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

II. EN CUANTO AL PAGO DE TASA ADICIONAL POR EL NÚMERO DE REIVINDICACIONES

Presento junto con este memorial el pago en línea por concepto de tasa adicional para el estudio de 35 reivindicaciones adicionales.

III. EN CUANTO A LAS OBJECIONES DE SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

1. Respecto a los resultados a alcanzar, deseo aclarar que éstos son permitidos de acuerdo con la Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad (Guía de la SIC) siempre y cuando la invención se encuentre debidamente definida por sus características estructurales esenciales.¹ En el presente caso, la unidad de desgaste para equipo de trabajo de tierra está caracterizada estructuralmente por un elemento de desgaste, una superficie de desgaste, un retenedor y un elemento de ajuste y por consiguiente estas características son aceptables de acuerdo con la misma Guía de la SIC. Así las cosas, los resultados a los que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que son alcanzados por dichas características estructurales.

2. En relación con las características funcionales objetadas por el Examinador, quisiera señalar que, de acuerdo con la Guía de la SIC, las expresiones referentes a características funcionales son aceptadas, pues explican la función que cumple la invención. En el presente caso, la invención está definida por sus características estructurales en la Reivindicación 1. Las expresiones mencionadas por el Examinador no solo permiten entender la interacción entre las características estructurales de la invención, sino también

¹ Superintendencia de Industria y Comercio, *Guía para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad* (Bogotá, Colombia, 2014). Sección 2.6.5.8

aclarar que ciertas partes de ésta tienen un rol definido en la invención. Por ejemplo, expresiones como *“una herramienta que permite la rotación del retenedor independientemente del perno”* explican que la formación incluida en el retenedor está constituida de tal manera que la rotación del retenedor no está ligada a la del perno. Por lo tanto, las expresiones a las que se refiere el Examinador no solo son aceptables, sino que permiten entender con mayor claridad la invención.

3. Con respecto a las objeciones relacionadas con incluir entre paréntesis () los números de referencia de los elementos que hacen parte de la invención, respetuosamente me permito llamar la atención del Examinador acerca del Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, en donde se ha realizado la corrección correspondiente.

IV. 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.

V. ANEXOS

1. Capítulo Reivindicatorio modificado conformado por 45 reivindicaciones;
2. Pago en línea por concepto de tasa por 35 reivindicaciones adicionales;

Señor Director,

ANDRÉS RINCÓN USCÁTEGUI

C.C. 79.780.910 de Bogotá

T.P. 114.908

COLO-01195-0841-0033-1
DKC\DKC\ID-301074\WPCL1195
No. M-2018-301074\DKC