

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

RE: Solicitud de Patente de Invención No. **NC2017/0003888**
Solicitante **CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA**
Oficio **642**

Yo, **ANDRES MARQUEZ ACOSTA**, identificado como aparece al pie de mi firma, con domicilio en la Carrera 43A No. 5A – 113, Torre Sur, Piso 14, Medellín, Antioquia, obrando como apoderado de **CORPORACION UNIVERSITARIA DE LA COSTA** domiciliada en Barranquilla, Atlántico, solicitante de la patente en cuestión, en respuesta al oficio No. 642 notificado por comunicación del 23 de enero de 2020, me permito manifestar:

1. Modificaciones a la solicitud

Considerando las disposiciones del artículo 34 de la Decisión 486 para que el solicitante pueda modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, me permito adjuntar a este memorial nuevo capítulo reivindicatorio que consta de ocho (08) reivindicaciones, en las cuales se realizaron las siguientes modificaciones:

- Se incluyen 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.

Con relación a las modificaciones anteriormente mencionadas, el solicitante manifiesta que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se realizaron con el fin de superar las objeciones de claridad, planteadas por el examinador en el oficio para el cual se está presentando respuesta.

Adicionalmente, no se adjunta el pago de ninguna tasa correspondiente a modificación o reivindicaciones adicionales, ya que el pliego reivindicatorio incluye un número de reivindicaciones igual al pagado por el solicitante inicialmente.

2. Dibujos y secuencias (Art. 28 Decisión 486)

Se aporta un pliego de dibujos que cumple con los requisitos de claridad necesarios, siguiendo las reglas de dibujo técnico numerados individual y consecutivamente y que además contiene números de referencia para designar cada una de las piezas o elementos mecánicos y eléctricos que se mencionan, enseñando los detalles de la invención.

Con relación al pliego de dibujos aportado, el solicitante manifiesta que el mismo no amplía de ninguna manera la materia objeto de la solicitud en estudio y se presenta con el fin de superar las objeciones de claridad, planteadas por el examinador en el oficio para el cual se está presentando respuesta.

3. Cumplimiento de los requisitos de patentabilidad

a. Claridad de las reivindicaciones

Con relación a la claridad de las reivindicaciones de la solicitud, definida en el artículo 30 de la Decisión 486, me permito indicar que mediante las modificaciones realizadas en el capítulo reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones planteadas por el examinador en el oficio 642, tomando en consideración el hecho que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 definen un dispositivo electrónico detector y bloqueador de fluctuaciones del sistema eléctrico residencial y eliminador de voltaje pasivo o Stand By, por medio únicamente de la inclusión de sus características técnicas y elementos que lo hacen diferente de los existentes en el estado del arte.

Ahora bien, el examinador ha indicado en su concepto técnico que *“La Reivindicación 1 corresponde a una lista de partes ya que menciona una serie de elementos, pero no describe claramente cuál es la relación existente entre los mismos. Con respecto a lo anterior es importante recordar que el Manual de la OMPI de redacción de solicitudes de*

patente indica que “(...) Una reivindicación no puede ser simplemente una lista de las partes: éstas deben estar conectadas entre sí de alguna forma, ya que la mayoría de las oficinas de patentes no aprobarán intencionalmente reivindicaciones que sean simples enumeraciones de partes (...)” (Pág. 76). Se recomienda reescribir la reivindicación mencionada teniendo en cuenta las características esenciales de la solicitud que permiten resolver el problema técnico planteado a través de la materia para la que se busca la protección.”, a lo cual el solicitante muy respetuosamente llama la atención del examinador, teniendo en cuenta que en este caso presenta objeciones a la claridad del capítulo reivindicatorio por no incluir la forma como interactúan los elementos que conforman el producto a proteger, sin embargo, se ha observado que la práctica implementada por la Superintendencia de Industria y Comercio en los últimos años consiste en objetar la claridad de las reivindicaciones cuando se incluyen expresiones o frases de explicación de la interacción entre elementos como “funcionalidades”, “resultados a obtener” y demás, que deben ser eliminados, teniendo entonces capítulos reivindicatorios que únicamente incluyen los elementos que configuran el producto. Por este motivo, solicitamos amablemente que se aclare la forma en que se analizan las reivindicaciones y la materia allí definida, tanto para la presente solicitud como para todas las solicitudes en trámite, con el fin de unificar los criterios y evitar futuras objeciones o inconvenientes, teniendo en cuenta que en la mayoría de oportunidades, expresiones como “Que interactúan con los demás elementos”, “Que aloja los elementos con la ayuda de un elemento de bloqueo”, “que gira para encajar con la carcasa”, deben ser suprimidas de los capítulos reivindicatorios, por afectar la claridad.

Así las cosas, nos permitimos manifestar que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 superan cada una de las objeciones del examinador, ya que las mismas son claras para el experto en la materia y en ningún momento dicho experto tendría alguna duda con respecto al alcance de la invención ni los elementos que forman parte del dispositivo que se desea proteger. Además, es importante tener en cuenta que la Decisión 486 simplemente indica que “Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción”, lo cual es aplicable en el presente caso porque la invención se define de forma completa por medio de términos claros y concisos, conocidos por el experto en la materia.

Sumado a lo anterior, consideramos importante resaltar el hecho que el INSTRUCTIVO DE EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD emitido por esa Superintendencia (Código PI02-I06, Versión Inicial, Páginas 35 y 36) establece que *“Cuando el examinador lee las reivindicaciones debe comprender cuál es el objeto que se pretende proteger para que pueda determinar cuáles son las características técnicas esenciales que lo definen, dado que estas servirán de base para la comparación con el estado de la técnica y así determinar si esas características constituyen la solución al problema técnico. (...) El examinador debe saber que las reivindicaciones deben ser claras y concisas y deben estar enteramente sustentadas por la descripción. Asimismo, que las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes; una reivindicación es independiente cuando define la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior y una reivindicación es dependiente cuando define la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”*, lo cual es aplicable para el presente caso, por lo que las reivindicaciones se deben considerar como claras y concisas, ya que el examinador ha entendido o comprendido el objeto que se desea proteger e incluso estuvo en capacidad de determinar el alcance de la protección buscada definida en las reivindicaciones, ya que pudo realizar un examen detallado de los requisitos de patentabilidad, como se indicará más adelante en el presente documento.

En consecuencia, el solicitante establece que las nuevas reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el requisito de claridad tal como se encuentra definido en el artículo 30 de la Decisión 486 y definen materia que es clara para una persona versada en la materia.

b. Cambio de Modalidad

Como primera medida, teniendo en cuenta las disposiciones del artículo 35 de la Decisión 486, el cual establece que *“El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita”*, el solicitante desea cambiar la modalidad de protección de la presente solicitud, es decir, se desea realizar el cambio de patente de invención a patente

de modelo de utilidad, teniendo en cuenta que lo definido en las reivindicaciones se ajusta a la definición de dicho modelo de utilidad de acuerdo con lo definido en el artículo 81 de la misma Decisión.

Así mismo, teniendo en cuenta el costo de las tasas oficiales de una solicitud de patente de modelo de utilidad y las tasas oficiales de una patente de invención como fueron pagadas cuando se presentó inicialmente la solicitud, no es necesario el pago de ninguna tasa por diferencia ni por modificación.

c. Nivel inventivo

Con relación al cumplimiento del requisito de nivel inventivo, el examinador indicó en el Oficio No. 642 que las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud carecen de dicho requisito a la luz del documento D1 (KR101395352), donde dicha anterioridad enseña “*un aparato que ahorra energía de reserva utilizando energía solar. Con más detalle, la presente invención se refiere a un aparato que ahorra energía en espera usando energía solar en el que se aplica un dispositivo de corte de energía en espera a una toma de corriente utilizada en un hogar, la energía requerida para cortar la energía en espera se puede usar fácilmente a través de energía solar la energía y la secuencia de tiempo y las funciones de configuración del usuario son más mejoradas. La presente invención incluye un sistema fotovoltaico que incluye un convertidor de CC para suministrar energía a una carga externa; una unidad de transmisión de relé conectada eléctricamente con el sistema fotovoltaico, y conectada con una línea de alimentación principal para controlar la conducción de la alimentación principal; una unidad de detección para detectar la corriente que fluye a través de la línea de alimentación principal y amplificar la corriente; una unidad amplificadora para amplificar la corriente detectada por la unidad detectora; y una unidad de control conectada eléctricamente al sistema fotovoltaico para almacenar patrones de consumo de energía de la carga, que sirve como patrón de consumo de energía de referencia, en una ROM en forma de programa, para crear patrones de una señal de corriente detectada por la unidad de detección, y comparar el patrón de la señal actual con el patrón de consumo de energía de referencia, controlando así el funcionamiento de la unidad de transmisión de relé (Resumen)”*.

Sin embargo, teniendo en cuenta lo indicado en el **literal b.** del presente memorial y el cambio de modalidad realizado, la presente solicitud corresponde entonces a un modelo de utilidad, el cual por definición de acuerdo con la Decisión 486, únicamente debe dar cumplimiento al requisito de novedad sin ser relevante el de nivel inventivo, teniendo en cuenta la naturaleza de la invención.

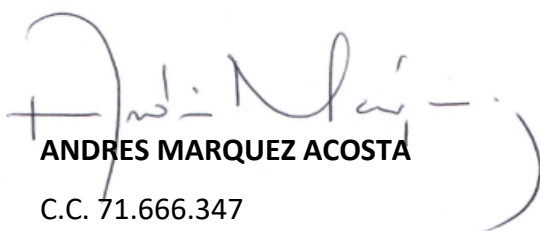
Así las cosas, es importante resaltar el hecho que la presente solicitud cumple con el requisito de novedad, tal como ha sido reconocido por el examinador, específicamente en el numeral 5 del Oficio No. 642, donde se establece una tabla de comparación entre la reivindicación independiente 1 y el documento D1, concluyendo que existen diferencias entre dicha anterioridad D1 que es considerado como “el estado de la técnica cercano a la invención” y la materia definida en la cláusula independiente 1.

Asimismo, el numeral 6 del Oficio No. 642 indica que el único requisito de patentabilidad afectado por el documento D1, es el de nivel inventivo para las reivindicaciones 1 a 8, sin embargo, se reconoce el cumplimiento de los requisitos de novedad para las antiguas reivindicaciones 1 a 8.

En conclusión, me permito establecer que, gracias a las modificaciones realizadas y los argumentos expuestos anteriormente, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y novedad respecto al dispositivo electrónico detector y bloqueador de fluctuaciones del sistema eléctrico residencial y eliminador de voltaje pasivo o Stand By expuesto en las nuevas reivindicaciones 1 a 8 que se anexan a este memorial.

Por lo tanto, solicito a ese despacho reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la solicitud de mi mandante.

Señor Superintendente,



ANDRES MARQUEZ ACOSTA

C.C. 71.666.347

TP 156.659