

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL - INPI
División Técnica del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes - DTPCT
Rua Mayrink Veiga nº 9, 6º piso
CP: 20090-910, Centro - Río de Janeiro/RJ

ENEL TECNOLOGÍA DE REDES S.A.
Pedido de Patente - WIPO - No. PCT/BR2020/050308
S/Ref.: entrada de borne para cable
N/Ref.: PE3064

Anderson Ribeiro*
Cláudio Roberto Barbosa*
Diego Preza Monaco
Eduardo Colonna Rosman
Elisabeth Kasznar Fekete*
Fabio de Araujo Ottoni Ferreira
Fernanda Magalhaes
Filipe da Cunha Leonardos
Flávia Tremura Polli Rodrigues*
Gabriel Francisco Leonardos
Gustavo Coutinho M. Bacalhau
Gustavo José Ferreira Barbosa
João Luis d'Orey Facco Vianna
Liz Starling
Nancy Satiko Caigawa*
Patrícia de Oliveira Lopes
Priscila Mayumi Kashiwabara*
Rafael Lacaz Amaral
Ronaldo M. Varella Gomes***
Rosane Tavares
Tatiana Almeida Silveira

Estimados Señores,

Nos referimos a la Opinión Escrita de la Autoridad responsable de la Investigación Internacional expedida el 08 de octubre de 2020.

De acuerdo con el Artículo 34 y Regla 66.2 del PCT, la Solicitante respetuosamente presenta a continuación los argumentos y esclarecimientos que demuestran los méritos del presente pedido, así como enmiendas que buscan mejor definir y precisar la materia reivindicada tornándola más clara y destacándola ante el estado de la técnica, representado por los documentos FR2818022A1 (en lo adelante **D1**), US2019199011A1 (en lo adelante **D2**), DE29822203U1 (en lo adelante **D3**) y US9246256B2 (en lo adelante **D4**).

De las enmiendas en el presente pedido

En lo que se refiere a las enmiendas realizadas, la Solicitante informa que la reivindicación independiente 1 fue reescrita para evidenciar mejor las características distintivas reivindicadas por el presente pedido en comparación a los documentos D1 a D4.

Con la intención de homogeneizar el pleito de las reivindicaciones con lo descrito en el informe descriptivo, este último también fue enmendado.

Por fin, el resumen del presente pedido también fue enmendado para adecuarse mejor a las modificaciones realizadas en la reivindicación independiente.

De los argumentos para patentabilidad

Primeramente, la Solicitante resalta que la Digna Pericia reconoció la novedad del presente pedido en vista de las anterioridades D1 a D4, puntuando que ninguna de las anterioridades de hecho revela un objeto tal cual lo pleiteado en las reivindicaciones 1 a 7. No obstante, el Examinador alega que el presente pedido carece de actividad inventiva en vista del estado de la técnica, representado por medio de los documentos D1 a D4.

No obstante, se llama la atención para el hecho de que el presente pedido reivindica como su prioridad el pedido BR202019016911-2, que trata de un pedido

Alexandre Magno de Lima
Aline Melissa da Silva Forrester
Ana Carolina Lima do Nascimento
Carolina Regina de Freitas Alves
Cynthia Penna Vieira
Gisela Ribeiro Glissmann
Livia Honório de Figueiredo
Maria Claudia B. A. Souza
Paula Goncalves Barbosa
Péricles Madureira de Pinho Neto
Phillip Francisco de Azevedo Monteiro
Regis de Oliveira Schneider
Tarso Mesquita Machado
Viviane Ananias Moreira

* Oficina de São Paulo
*** Socio-administrador

de modelo de utilidad y no de un pedido de invención. Por tanto, el presente pedido PCT busca, en realidad, pleitear un modelo de utilidad, cuyo requerimiento en las fases nacionales de los Estados designados está previsto por medio del Artículo 43 del PCT:

“Relativamente a cualquier Estado designado o electo cuya legislación prevea la concesión de certificados de autor de invención, de certificados de utilidad, de modelos de utilidad, de patentes o certificados de adición, de certificados de autor de invención adicionales o de certificados de utilidad adicionales, el solicitante podrá indicar, como es prescrito en el Reglamento de Ejecución, que su pedido internacional tiene como objetivo la concesión, en lo que se refiere a este Estado, de un certificado de autor de invención, de un certificado de utilidad, o de un modelo de utilidad y no de una patente, o la concesión de una patente o certificado de adición, de un certificado de autor de invención adicional o de un certificado de utilidad adicional; los efectos derivados de esta indicación serán determinados por la elección efectuada por el solicitante. Para los fines de este Artículo y de cualquier Regla que se le refiera, el Artículo 2.ii) no será aplicable.”

Adicionalmente, nos gustaría traer a la luz la “PCT Newsletter 04/2018: Practical Advice” (disponible en https://www.wipo.int/pct/en/newslett/practical_advice/pa_042018.html), de abril del 2018, al respecto de pedidos de naturaleza diferentes de la “patente de invención”. Se destaca un fragmento de la newsletter al respecto de los requisitos de patentabilidad en lo que se refiere a los modelos de utilidad:

“[El] Los requisitos para adquirir protección de modelo de utilidad son generalmente menos rigurosos que para patentes - a pesar de que el requisito de “novedad” deba siempre ser cumplido, este requisito puede ser aplicado solamente a nivel local en el caso de modelos de utilidad. Además de esto, el requisito de “actividad inventiva” (o “no obviedad”) puede ser mucho menor o totalmente ausente en el caso de modelos de utilidad. La protección del modelo de utilidad es, por tanto, posible para innovaciones de carácter un tanto incremental que pueden no cumplir los criterios de patentabilidad” (traducido).

Por tanto, se entiende que a pesar de la Opinión Escrita, datada del 08 de octubre de 2020, reconocer que el presente pedido trata de un modelo de utilidad, el análisis de los requisitos de patentabilidad presentada fue hecha con base en los criterios más rígidos para patentes de invención en detrimento a los criterios más blandos para modelos de utilidad.

De todos modos, se someten los esclarecimientos siguientes así como las enmiendas en anexo para evidenciar mejor las características distintivas del presente modelo de utilidad además de sus ventajas y mejorías en comparación con los objetos revelados en los documentos D1 a D4.

Para lista referencia, se reproduce a continuación la nueva reivindicación 1 del presente pedido y la figura 1, conforme fue depositada.

1. Bloque de conexión eléctrica (1), comprendiendo:

por lo menos una porción de conexión (2), en que por lo menos una porción de conexión (2) comprende por lo menos una disposición de entrada (3),

en que por lo menos una disposición de entrada (3) comprende:

una abertura superior (3.1), dos paredes laterales (3.3), una parte inferior (3.4) y una pared frontal (3.5);

un orificio (3.2) que atraviesa la pared frontal (3.5) y se extiende para el interior del bloque de conexión (1);

caracterizado por el hecho de que las dos paredes laterales (3.3) se extienden de la abertura superior (3.1) hasta la parte inferior (3.4) para reducir la abertura superior (3.1) en el sentido del orificio (3.2).

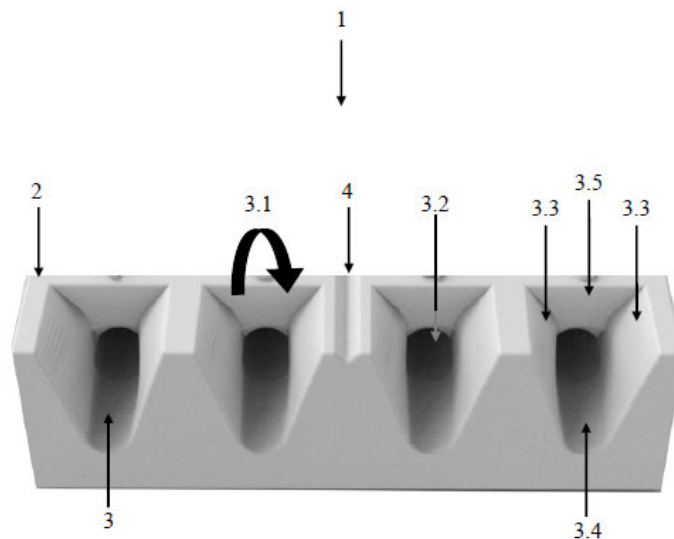


Figura 1 - Figura 1 del presente pedido

Incluso a partir de una comparación rápida entre las figuras 1 a 5 presentadas, queda clara la distinción entre el presente modelo de utilidad y el estado de la técnica. La primera y más obvia distinción siendo que durante el uso, todos los objetos de los documentos D1 a D4 tienen sus entradas para inserción de los cables totalmente cubiertas, dejando solamente un orificio frontal disponible, mientras que el objeto del presente modelo de utilidad posee su parte superior (3.1) abierta.

De esta forma, una primera ventaja del presente modelo de utilidad en relación al estado de la técnica es que no es necesario desmontar o retirar la cobertura superior y/o externa de los bloques de conexión para realizar operaciones de instalación, sustitución y/o mantenimiento de los conductores conectados al bloque.

Una segunda distinción clara y relevante es la angulación de las paredes laterales (3.3) mostradas en la figura 1 anterior. Ninguno de los documentos D1 a D4 presenta tal inclinación en sus paredes laterales. Muy por el contrario, todos presentan sus paredes laterales perpendiculares al plano inferior y sus curvas, cuando están presentes, se dan solamente en la parte frontal de estas paredes y

no en la parte superior, conforme puede ser visto, por ejemplo, en las señales de referencia 51a y 52a de la figura 1 de D1, reproducida enseguida.

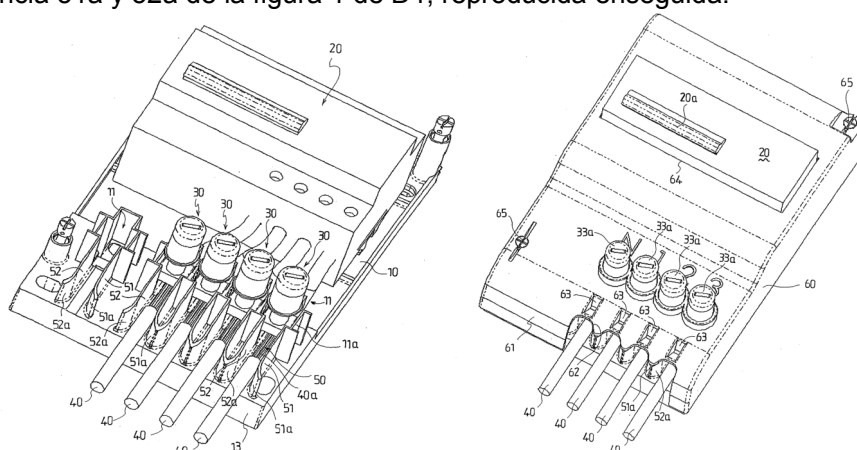


Figura 2 - Figuras 1 (izquierda) y 4 (derecha) de D1.

Tal formato de las paredes laterales del objeto conforme el presente pedido en conjunto con la abertura superior crean una canaleta cónica que hace que la inserción de cables en el orificio (3.2) sea facilitada y con menor oportunidad de error, dado que la canaleta guía los cables (incluso aquellos cuyos alambres no están perfectamente alineados) hasta la parte inferior (3.4). Siendo la parte inferior (3.4) una extensión del orificio (3.2) y la canaleta alineando todos los alambres del cable basta entonces que el operador empuje el cable para adentro del orificio sin ningún esfuerzo extra para alinear y agrupar los alambres del cable (ver párrafos [005], [0025] a [0028] del informe descriptivo del presente pedido).

Por tanto, al menos por las dos características distintivas descritas anteriormente es posible notar evidentes mejoras y ventajas en relación al estado de la técnica.

Por consiguiente, considerados los argumentos anteriores, se somete que el presente modelo de utilidad cumple el requisito de novedad así como demuestra evidente mejoría funcional en vista de los documentos D1 a D4, analizados solos o en combinación entre si.

A la luz de lo expuesto, la Solicitante cree que la elegibilidad de la presente invención haya sido esclarecida en el presente pedido para la emisión de un Informe Preliminar Internacional de Patentabilidad favorable.

Atentamente,

Felipe Florentino Lisbôa

Tarso Mesquita Machado

KASZNAR LEONARDOS

Propiedad Intelectual