

18

BRIGARD & CASTRO
PROPIEDAD INTELECTUAL

15091
As. ~~122.182~~

Calle 70 A No. 4 - 41
BOGOTÁ - COLOMBIA
TEL: (571) 744 22 00
FAX: (571) 742 22 00
www.bc.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-145221- -00016-0000

Fecha: 2015-01-05 15:44:09 Dep. 2000 DES. PROPIEDA
Tra. 12 MODELOIYII Eve: 379 FASENACIONALII
Act. 422 APELARECUR Folios: 47

Señor

DIRECTOR DIVISIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

JK

E. S. D.

REF: Expediente No. **13 145221**- solicitud de patente de Modelo de Utilidad a favor de **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V** Título: **SISTEMA MODULAR DE PANELES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES TERMOPLÁSTICOS PARA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS**

RECURSO DE REPOSICIÓN

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante, manifiesto a usted que debidamente notificado de la Resolución No. 69243 del 21 de noviembre de 2014, interpongo contra ella en debido término, **RECURSO DE REPOSICIÓN**, para que sea revocada en su totalidad, y en su lugar se **NIEGUE** el Privilegio de Patente, para el objeto de la solicitud en referencia.

Respaldo el RECURSO en los siguientes

HECHOS

La resolución No. 69423 arriba citada CONCEDE el Privilegio exclusivo de Patente de Modelo de Utilidad para el objeto de la solicitud de la referencia, considerando que el capítulo reivindicatorio cumple con el requisito de novedad.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Conceder la Patente de Modelo de Utilidad a la creación titulada **SISTEMA MODULAR DE PANELES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES TERMOPLÁSTICOS PARA CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS**

FUNDAMENTOS

Nos permitimos mostrar nuestro total desacuerdo frente a la decisión de conceder la Patente de Modelo de Utilidad mediante Resolución No. 69243 toda vez que la solicitud en cuestión no cumplía con el requisito de novedad ya que todas las características esenciales habían sido reveladas en su totalidad en el arte previo tal como expondremos a continuación:

ANTECEDENTES

El resumen de la presunta invención es del texto siguiente:

“El sistema está conformado por paneles y elementos termoplásticos huecos alargados de sección transversal rectilínea con troquelados laterales circulares distribuidos estratégicamente en forma lineal uniforme para permitir una comunicación interna e introducir elementos de refuerzo estructural entre paneles y los elementos, para ensamblar el sistema los paneles y los elementos se deslizan unos contra otros trabándose entre sí con gran precisión y así formar los muros verticales y la techumbre de la edificación.

Sistema modular constituido por un panel de forma sustancialmente regular comprende una pluralidad de costillas longitudinales y perpendiculares internas y que generan una pluralidad de cavidades internas sustancialmente rectangulares, comprendido dicho panel en un extremo lateral con una extensión de configuración en forma de gancho cuyas puntas se direccionan hacia la parte externa; el extremo lateral opuesto con una extensión de configuración en forma de contra-gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna en que se engarza al contorno extremo de dicho gancho del lado opuesto, las costillas

internas presentan troquelados circulares distribuidos en forma estratégica y lineal"

Teniendo en cuenta que mi representada **INMUEBLES FERROMARTÍ, S. A. DE C. V.**, cuenta con amplia información en el sentido de que la correspondiente Solicitud de Patente de Modelo de Utilidad que nos ocupa no cumple entre otros con lo dispuesto por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; Tratado sobre el Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Acuerdo de Cartagena, sobre la debida novedad, así como con nivel inventivo, se solicita que esta información sea recibida y considerada como documento de apoyo técnico para el examen de fondo que de dicha solicitud se realice por parte de esa autoridad.

En este sentido, es necesario tener en cuenta que para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva, se deberá considerar el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida; además, que para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas entre otros países, en el caso concreto Chile y Colombia, con anterioridad a esa fecha, que se encuentren ya tramitadas y otorgadas o concedidas, aunque la publicación de la solicitud de patente se realice con posterioridad a la misma.

En este orden de ideas, tales países determinan que para efectos de lo dispuesto en la ley de la materia, estarán incluidas en el estado de la técnica las solicitudes de patente en trámite y ya otorgadas o concedidas, presentadas ante la autoridad correspondiente con anterioridad en fecha y hora (prioridad reconocida) a aquellas sujetas a examen de fondo, de lo que se concluye que el titular de un derecho de patente que primero presente la solicitud respectiva, tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro de prioridad.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta, el informe del examen de fondo realizado por una oficina examinadora extranjera, lo cual debe ser considerado como un documento de apoyo técnico, para el efecto de determinar si la invención de modelo de utilidad, cuya patente se solicita, es nueva, si implica una actividad inventiva y si es susceptible de aplicación anterior, razón por la cual debe considerarse en este caso toda la información que esta **promovente** aporta al efecto.

Así las cosas, y como quedó indicado la solicitud de patente de modelo de utilidad que nos ocupa, consigna en su resumen, entendido éste como un enunciado breve y conciso de su desarrollo técnico, en donde el resumen comprende una síntesis basada en la descripción, reivindicaciones y dibujos, indicando el sector técnico al que pertenecen la invención, permitiendo una comprensión del problema técnico, de la esencia de la solución del mismo mediante la invención y del uso o usos principales de la misma.

De esta manera, el resumen publicado al efecto es el siguiente:

"El sistema está conformado por paneles y elementos termoplásticos huecos alargados de sección transversal rectilínea con troquelados laterales circulares distribuidos estratégicamente en forma lineal uniforme para permitir una comunicación interna e introducir elementos de refuerzo estructural entre paneles y los elementos, para ensamblar el sistema los paneles y los elementos se deslizan unos contra otros trabándose entre sí con gran precisión y así formar los muros verticales y la techumbre de la edificación.

Sistema modular constituido por un panel de forma sustancialmente regular comprende una pluralidad de costillas longitudinales y perpendiculares internas y que generan una pluralidad de cavidades internas sustancialmente rectangulares, comprendido dicho panel en un extremo lateral con una extensión de configuración en forma de gancho cuyas puntas se direcciona hacia la parte externa; el extremo lateral opuesto con una extensión de configuración en forma de contra-gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna en que se engarza al contorno extremo de dicho gancho del lado opuesto, las costillas internas presentan troquelados circulares distribuidos en forma estratégica y lineal."

Con base en tales consideraciones previas, mi representada procede a la siguiente:

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN:

La información que la **promovente** de este escrito aporta sobre dicha solicitud de patente y los documentos de apoyo técnico, son los siguientes:

1. Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., en su calidad de solicitante por ser receptor de los derechos cedidos y transferidos por el inventor MANUEL ENRIQUE REQUEJO PRESA, con fecha legal de 1º de julio del 2010 (01.07.10), presentó en Chile ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI), Solicitud de Patente de Sistema Modular para Edificación Progresiva, a la que recayó el número 711-10 ó 711-2010, la cual se encuentra resuelta con el otorgamiento de la Patente de Invención con número de registro 49.630, de fecha 12 de diciembre de 2013.

2. Dentro del trámite de la solicitud de patente de invención presentada por la promotora en Chile a la que se refiere el numeral precedente, se presentó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INAPI) el 13 de septiembre del 2011, por parte del perito examinador, un Primer Informe Pericial, consignando que para su formulación se realizó una búsqueda internacional de patentes previas, con el resultado de la cita de 06 patentes internacionales, y que las 2 citadas en primer término afectaban algunas de las reivindicaciones de la patente de invención solicitada, por lo cual se consignó lo siguiente:

9 - RESULTADO DE BUSQUEDA DEL ESTADO DE LA TECNICA.

CATEGORIA	CITA DEL DOCUMENTO CON INDICACION DE LAS PARTES RELEVANTES	REIVINDICACIONES AFECTADAS
	<u>Búsqueda Nacional</u>	
	No se encontraron documentos relevantes en la Búsqueda Nacional	
	<u>Búsqueda Internacional</u> (Base europea, americana, japonesa y latina, Google, patenstrom.US: Clasificación, "prefabricated, modules")	
X	US 2005091932 (Roth) 05.05.2005	1, 2
X	EP 0320745 (Carman, Brannan, Dangler, Dillon, Haag, Nehme) 21.06.1989	1, 2
A	US 5608999 (Mcnamara) 11.03.1997	Ninguna
C. A	US 6189269	Ninguna
C. A	US 5341778	Ninguna

En cuanto al análisis efectuado por parte del perito a las patentes previas, se señaló lo siguiente:

15 - ARGUMENTACION ANALISIS PERICIAL (ARTICULO 83 REGLAMENTO)		SOLICITUD NUMERO:	5
ITEM	CITAS Y EXPLICACIONES	711-10	
	Documento US 2005091932 Un conjunto de construcción compuesto de módulos estructurales termoplásticos de fábrica-fabricados que cuando se interconectan en un sitio del edificio entonces crea la cáscara entera de un edificio que tiene paredes laterales y un tejado. Cada módulo que se forma de un par de paneles paralelos ponteados por tejidos transversos se proporciona en cualquier lado a lo largo de su longitud con un par de pestañas de agarre flexibles que son proyectadas de los paneles. Al congregarse estos módulos para crear la cáscara del edificio, se interconectan módulos adyacentes en relación coplanar por un ensamblador doble-enfrentado en cada cara de la que es un par de ojales. Cuando una cara del ensamblador se aprieta contra un lado de un módulo, las pestañas de agarre se encorvan entonces para doblar en chasquido y detrás del ojal para conectar al ensamblador a este módulo. La otra cara del ensamblador se conecta semejantemente al lado de un módulo adyacente donde los módulos se interconectan entonces en relación coplanar. Cuando llega a ser necesario interconectar cuatro módulos en una formación cruzada, el uso se hace entonces de un cuadrado, ensamblador quad-enfrentado en cada cara de la que es un par de ojales que son enganchables por las pestañas de agarre que proyectan del lado del módulo para ser unido a esta cara. (Memoria) Conclusión: El documento US 2005091932 interfiere la novedad de la presente solicitud. Documento EP 0320745 La invención describe una estructura de edificio modular (10) que pueden construirse con una pluralidad de componentes estructurales fabricados de antemano (30, 35, 16, 18, 31, 19). La estructura de edificio modular puede erigirse en un tiempo relativamente corto sin la necesidad de artifices experimentados en los oficios del edificio y sin la necesidad de las herramientas especializadas. (Memoria) Conclusión: El documento EP 0320745 interfiere la novedad de la presente solicitud. Documento US 5608999 Un conjunto de componentes estructurales termoplásticos extruido para el uso en la construcción de un edificio, cada componente estructural incluye un miembro de hoja rígido elongado proporcionado con por lo menos dos barras integras a lo largo del borde. Los componentes estructurales incluyen componentes estructurales de una primera pared llana y segundo se abren paso a componentes estructurales de codo esquina, en donde unos pocos componentes estructurales realizablemente corredizamente enclavan con otros sobre sus barras para formar un panel largo hueco. La célula interior del panel hueco recibe hormigón a ser vertido. Los paneles huecos realizablemente enclavados con paneles huecos adyacentes consecutivamente para formar una estructura de muro continua. Los componentes estructurales en su estado desmontado soldado entre uno y otro son sólidamente apilables en el volumen más pequeño de almacenamiento, donde los costos de envío con que el país fabrica al sitio de construcción local es muy bajo. (Memoria) Conclusión: El documento US 5608999 no interfiere la novedad de la presente solicitud.		

Así pues, es importante señalar que dichas observaciones fueron debidamente contestadas por la promovente y solicitante de la patente de invención en Chile, mediante escrito presentado ante el INAPI el 19 de diciembre del 2011.

Posteriormente, se presentó ante el INAPI, el 26 de marzo del 2012, respuesta del perito correspondiente, determinando con base en las aclaraciones oportunamente formuladas por la promovente y solicitante de la patente de invención en Chile, que ya ninguna de las 06 patentes internacionales citadas en origen como resultado de la búsqueda internacional, afectaba las reivindicaciones de la patente de invención solicitada por la promovente en Chile se requirieron ajustes de forma y **se concluyó que la solicitud tiene nivel inventivo en sus reivindicaciones**, requerimientos de ajustes que fueron debidamente efectuados y desahogados mediante escrito de la promovente presentado ante el INAPI el 12 de junio del 2012, razón por la cual se otorgó a **INMUEBLES FERROMARTÍ, S. A. DE C. V.**, la Patente de Invención con número de registro 49.630, de fecha 12 de diciembre de 2013.

3. Mediante escrito presentado ante el INAPI el 10 de agosto del 2012, la ahora solicitante de la patente de modelo de utilidad citada al rubro **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.**, indebidamente pretendió actuar como interesada en el trámite de la patente de invención en Chile, de Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., amparándose al efecto en el artículo 21 de la Ley 19,880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, que en su numeral 2 considera interesados en el procedimiento administrativo, a los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.

En dicho escrito, **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.**, manifiesta que se dedica al rubro de la construcción y desde hace 4 años conoce, desarrolla y utiliza la Patente **US 5608999** o su equivalente mexicana (Patente 202025 denominada Panel Prefabricado para Construcción), cuya explotación la tiene licenciada a su favor (no lo prueba) y denomina a la misma "Tecnología Intempo", no citando a esa fecha haber presentado en Chile ni en Colombia la referida solicitud de patente de invención o en su caso de patente de modelo de utilidad que ahora nos ocupa.

Así pues, y tal como lo demostraremos en la conclusión del presente escrito, debe considerarse que en lo conducente, **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.**, mediante la solicitud de patente de modelo de utilidad de que se trata citada al rubro, ahora pretende patentar en todo caso el invento amparado por la citada Patente **US 5608999**, consistente en:

Documento US 5608999

Un conjunto de componentes estructurales termoplásticos extruido para el uso en la construcción de un edificio, cada componente estructural incluye un miembro de hoja rígido elongado proporcionado con por lo menos dos barras íntegras a lo largo del borde. Los componentes estructurales incluyen componentes estructurales de una primera pared llana y segundo se abren paso a componentes estructurales de codo esquina, en donde unos pocos componentes estructurales realizablemente corredizamente enclavan con otros sobre sus barras para formar un panel largo hueco. La célula interior del panel hueco recibe hormigón a ser vertido. Los paneles huecos realizablemente enclavados con paneles huecos adyacentes consecutivamente para formar una estructura de muro continua. Los componentes estructurales en su estado desmontado soldado entre uno y otro son sólidamente apilables en el volumen más pequeño de almacenamiento, donde los costos de envío con que el país fabrica al sitio de construcción local es muy bajo. (Memoria)

Dicho escrito tuvo por parte del INAPI en Chile, resolución de trámite administrativo, de 16 de abril del 2013, en el sentido que "no ha lugar por no ser parte en los presentes autos y que por lo tanto, tal escrito no podrá ser considerado en la tramitación de la resolución."

En todo caso **INTEMPO** no puede presentar a su favor dicha patente, su solicitud no tiene en todo caso diferencias aparentes con la patente **US 5608999** y no incluye las novedades reconocidas conforme a la patente otorgada a favor de FERROMARTÍ en Colombia, bajo el número de Resolución 38369, de fecha 27 de junio de 2013 y en Chile bajo el número de Registro 49.630, de fecha 12 de diciembre de 2013.

4. Con fecha 30 de octubre de 2013, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), emitió la Resolución de aceptación a registro respecto de la solicitud 0711-2010, con título final "*Sistema y método de construcción modular para construcción progresiva que comprende una pluralidad de piezas prefabricadas, que consisten en un perfil rectangular hueco con una pluralidad de perforaciones y canales deslizables, con al menos un conector, al menos un poste, al menos una tapa, al menos una pieza en u y un material aglutinante*", por virtud de la cual resuelve conceder a su titular Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., la patente de invención solicitada por

cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial establecidos en la Ley correspondiente.

5. Con fecha de emisión de 12 de diciembre de 2013, y en atención a la Resolución de aceptación de registro ya precisada en el numeral anterior, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), concedió a Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., el Registro de Patente de Invención número 49.630, respecto de la solicitud 0711-2010, con título final *“Sistema y método de construcción modular para construcción progresiva que comprende una pluralidad de piezas prefabricadas, que consisten en un perfil rectangular hueco con una pluralidad de perforaciones y canales deslizables, con al menos un conector, al menos un poste, al menos una tapa, al menos una pieza en u y un material aglutinante”*, con vigencia de dicho derecho en Chile desde 01 de julio de 2010 hasta el 01 de julio de 2030.

6. Al amparo del derecho de prioridad (01.07.10) respecto de la solicitud de origen presentada en Chile, precisada en el numeral 1 precedente, derecho previsto al efecto por los ordenamientos indicados, en especial el Convenio de París del que México, Chile y Colombia son parte, Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., con la calidad indicada, con fecha 20 de diciembre del 2010, hora 14:03, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Solicitud de Patente de Sistema Modular para Edificación Progresiva, a la que correspondió el Expediente MX/a/2010/014277, la cual se encuentra actualmente en trámite.

7. Bajo el mismo derecho de prioridad (01.07.10) respecto de la solicitud de origen presentada en Chile ya precisada, Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., con la calidad indicada, con fecha 30 de mayo 2011, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Delegatura de Propiedad Industrial, División de Nuevas Creaciones, Solicitud de Patente de Invención, de Sistema Modular para Edificación Progresiva, a la que correspondió el Expediente 11-066603, la cual ya fue otorgada mediante la Resolución 38369, de fecha 27 de junio de 2013, con vigencia hasta el 30 de mayo del 2031.

8. Respecto de la citada patente otorgada en Colombia a Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., mediante la Resolución 38369, de fecha 27 de junio de 2013, precisada en el

numeral precedente, tenemos que el resumen de la invención, la descripción detallada de la invención y sus reivindicaciones, son del contenido siguiente:

RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a un Sistema Modular que permite la construcción de toda clase de edificaciones de carácter progresivo hacia adentro o hacia fuera , con avances de la técnica conocidos a la fecha, consistentes en la
5 utilización de diversos elementos de construcción con dimensiones logradas a base de la unión de piezas completas de formas poliméricas, que logran el tamaño de los elementos constructivos requeridos para cada tipo de edificación ahorrando tiempo y ventajas en cuanto a la logística , unión realizada con las piezas previamente prefabricadas, mediante soldadura con ultrasonido, lo que permite fusionar el material a
10 nivel molecular, elementos de construcción que se ensamblan entre sí ya sea bajo el sistema a presión ("snap on") o, por canales deslizables y, dichos elementos de construcción con postes bajo el sistema a presión ("snap on").

Las dimensiones de los elementos de construcción, permiten pre-instalar en su interior y de manera oculta y segura, ductos para instalaciones tales como las
15 eléctricas, las hidráulicas y las sanitarias ,entre otras, logrando con ello una mejora en la productividad y la calidad, por lo que ya no resulta necesario la realización de obras, instalaciones y costos posteriores.

Los elementos de construcción pueden ser también utilizados para (i) modificar o agregar elementos de construcción al interior de las edificaciones para crear nuevos
20 espacios o bien, para (ii) adicionar al exterior de las edificaciones nuevos espacios modulares desde los postes.

Los elementos de construcción se pueden pre-fabricar, de acuerdo al diseño y necesidades, los vanos para puertas y ventanas, que de ser necesario, incluyan los refuerzos estructurales para la fijación de tales elementos arquitectónicos.

- 25 Además, los elementos de construcción pueden contar con ganchos exteriores u otros elementos de fijación que permiten deslizarlos sobre el mismo, laminados de acabados diversos

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL AD-HOC
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA
FOTOSTÁTICA COINCIDE CON EL ORIGINAL
2 QUE HE TENIDO A LA VISTA
EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

Con base en lo anterior, se utilizan materiales y procesos novedosos en beneficio de la productividad, calidad y costos en la industria de la edificación.

Dicha productividad, permite obtener mayores resultados con los mismos recursos, y su resultado final permite incorporarlos como el acabado definitivo.

- 5 El proceso descrito para las edificaciones, con los elementos de construcción puede utilizarse como sistema de autoconstrucción o construcción asistida disminuyendo costos, tiempos y requerimiento de mano de obra especializada.

En cuanto al aseguramiento de calidad, los elementos de construcción son prefabricados con niveles de precisión industrial, sin requerir posteriores ajustes por

- 10 mano de obra calificada en el sitio de la edificación.

Por cuanto al costo, derivado de la productividad, se mejora el proceso constructivo debido a los tiempos reducidos de fabricación e instalación.

DESCRIPCION DETALLADA DE LA INVENCION

La invención propuesta considera que la unión de las piezas prefabricadas (1) se efectúa en la fábrica mediante unión por canales deslizables (2) y sistema de soldadura con ultrasonido para formar los elementos con dimensiones logradas (13). Los extremos de los elementos con dimensiones logradas (13) tienen conectores (3) que se instalan mediante unión deslizable. Los postes (4) cuentan con al menos una ranura (8) donde se insertan las lengüeta (6) de los conectores (3) produciéndose una unión permanente (snap on). Los postes (4) cuentan con al menos una tapa (7) que va sobre cada ranura (8) y que se retira cuando se utilizan dichas ranuras (8).

4

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COMA
FOTOSTÁTICA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA
EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

para unir un elemento con dimensiones logradas (13). La unión de dichos elementos con dimensiones logradas (13) a los postes (4) se efectúa mediante dicho sistema de enganche (snap-on). Los elementos de dimensiones logradas (13) permiten instalar en su interior ductos (9) para instalaciones eléctricas, de agua, sanitarias gas y transmisión de datos que vienen preinstaladas de fábrica. Las piezas prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones logradas (13) se pueden prefabricar de acuerdo al diseño y necesidades de tal manera de incluir los vanos (10) para puertas y ventanas y/o que incluyan refuerzos estructurales para la fijación posterior de dichas ventanas o puertas. Las piezas prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones logradas (13) pueden contar con ganchos exteriores u otros elementos de fijación que permiten fijar sobre ellos laminados o acabados diversos. Las piezas prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones logradas (13) son prefabricados con instrumentos de precisión lo cual facilita el armado en terreno y evita el uso de mano de obra especializada. Las piezas prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones logradas (13) se pueden llenar con materiales aglutinantes tales como cemento, concreto y espumados, también se pueden llenar con áridos. Las piezas

8
13

prefabricadas (1) y los elementos con dimensiones logradas (13) se pueden llenar con subdivisiones que contengan combinaciones de aglutinante y áridos. Los elementos con dimensiones logradas tienen perforaciones (11) en su interior que permiten que los materiales aglutinantes y/o los áridos se distribuyan uniformemente por gravedad en su interior cuando son vaciados. En el caso de que los elementos con dimensiones logradas (13) vayan rellenos con poliuretano dichos elementos con dimensiones logradas no llevan perforaciones (11) interiores y el relleno se efectúa en fábrica. Las planchas (12) que se utilizan para conformar el techo incluyen en su

20

borde un botagua (13). Por otra parte en la fábrica se realiza la extrusión de las piezas prefabricadas (1); se unen dichas piezas mediante soldadura con ultrasonido, se hacen los vanos (10) de puertas y ventanas según especificaciones, se instalan

25

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL, HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA COINCIDE CON EL ORIGINAL QUE HE TENIDO A LA VISTA

5

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

los ductos (9) para instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias de agua o transmisión de datos y se instalan los conectores correspondientes en los extremos (3) de los elementos con dimensiones logradas (13) todo esto previo al transporte al lugar de edificación. Luego de esto se traslada al lugar en que se efectuara la

5

edificación. En el lugar de edificación previo al montaje de los elementos descritos debe construirse un radier con enfierradura (barras o postes metálicos), se insertan en la enfierradura las piezas U (14) en el lugar donde se instalarán los, sobre las piezas U (14) y a través de la enferradura se introducen los elementos con dimensiones logradas (13) y los postes (4). Se sacan las tapas (7) de los postes en

10

los lugares donde se unirá un elemento con dimensiones logradas (13) con dicho poste (4), a continuación se unen los elementos con dimensiones logradas (13) con los postes (4) mediante el sistema de enganche (snap on). Se instalan las ventanas y puertas en los vanos (10) previamente fabricados para tal efecto, realizado esto se vacía material aglutinante u otro material por la parte superior de todos los postes (4)

15

y elementos con dimensiones logradas (13) que conforman la instalación. A

continuación se coloca y fija el techo. Se conectan los ductos (9) de instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias y otras que vienen preinstaladas de fábrica, cuando corresponde se aplican o instalan los materiales de revestimiento. Cabe hacer notar que en el caso de ampliación progresiva se debe sacar la tapa (7) del poste e insertar
20 un nuevo elemento con dimensiones logradas (13)

REIVINDICACIONES

- 5 1.- Sistema de construcción modular que permite la construcción progresiva tanto externa como interna conforme al tamaño requerido para cada edificación, CARACTERIZADO porque comprende

una pluralidad de elementos de construcción (13) constituidos de una pluralidad de piezas prefabricadas (1) que consiste en un perfil rectangular hueco, con una
10 pluralidad de perforaciones (11) dispuestas simétricamente en sus caras frontales y canales deslizables (2) en sus caras laterales, en donde dicha pluralidad de piezas prefabricada (1) están fijadas unas a otras mediante una fusión por ultrasonido de dichos canales deslizables (2) de las caras laterales respectivas a cada pieza prefabricada (1); y dichos elementos de construcción (13) comprenden adicionalmente
15 ductos para instalaciones tales como las eléctricas, las hidráulicas, las sanitarias y de transmisión de datos;

al menos un conector (3) para fijarse en el extremo de un elemento de construcción (13) mediante una unión deslizable de una cara y que comprende una lengüeta (6) en la cara opuesta para una unión permanente a presión o unión
20 deslizable, y una pluralidad de perforaciones coincidente con dicha pluralidad de perforaciones (11) de dicha pieza prefabricada (1);

al menos un poste (4) para fijarse con dicho conector (3), constituido por un perfil rectangular y hueco con al menos una ranura (8) en cada costado coincidente con dicha lengüeta (6) para dicha unión permanente a presión o unión deslizable, con una
25 pluralidad de perforaciones coincidente con dicha pluralidad de perforaciones (11) de dicha pieza prefabricada (1);

al menos una tapa (7) para fijarse en dicha ranura (8) de un costado no utilizado de dicho poste (4);

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL, AD-HOC
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA
FOTOSTÁTICA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA

puertas.

5.- Sistema de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 1,
20 CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construcción (13)
comprenden elementos de fijación que permitan fijar sobre ellos laminados o acabados
diversos.

6.- Sistema de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 1,
25 CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construcción (13)
comprenden laminados sobre ellos.

SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EL SUBSCRITO SECRETARIO GENERAL, AD HOC
HACE CONSTAR QUE LA PRESENTE COPIA
FOTOSTÁTICA COINCIDE CON EL ORIGINAL
QUE HE TENIDO A LA VISTA

8

EL SECRETARIO GENERAL AD-HOC

7.- Sistema de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 1,
CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construcción (13)
comprenden subdivisiones que incluyan una combinación de material aglutinante y
árido.

5

8.- Sistema de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 1,
CARACTERIZADO porque dicha pluralidad de elementos de construcción (13)
comprende una enfierradura dispuesta horizontalmente a través de dicha pluralidad de
perforaciones (11).

10

9.- Método de construcción modular que permite la construcción progresiva tanto
externa como interna conforme al tamaño requerido para cada edificación,
CARACTERIZADO porque comprende las siguientes etapas:

a) en una fábrica, extruir una pluralidad de piezas prefabricadas (1) con un
15 perfil rectangular hueco con canales deslizables (2) en sus caras laterales;

- b) en dicha fábrica, efectuar una pluralidad de perforaciones (11) dispuestas simétricamente en las caras frontales de dicha pluralidad de piezas prefabricadas;
- c) en dicha fábrica, unir las piezas prefabricadas mediante soldadura por ultrasonido de dichos canales deslizables (2) para formar pluralidad de elementos de construcción (13);
- d) en dicha fábrica, instalar ductos para instalaciones eléctricas, de agua, sanitarias, gas o transmisión de datos en dicha pluralidad de elementos de construcción (13);
- e) en dicha fábrica, fijar conectores (3) en el extremo de un elemento de construcción (13) mediante una unión deslizable de una de sus caras, en donde dicho conector (3) comprende una lengüeta (6) en la cara opuesta a la unión
- f) en la cara opuesta a la unión, unir los elementos de construcción (13) con dimensiones logradas con los postes (4) mediante dicha unión permanente a presión o unión deslizable; y
- g) vaciar material aglutinante por la parte superior de todos los postes (4) y los elementos de construcción (13) con dimensiones logradas que conforman la instalación.

10.- Método de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 9, CARACTERIZADO porque comprende ante de la etapa f), en fábrica, hacer vanos de puertas y ventanas en los elementos de construcción (13) y luego de la etapa k) instalar las ventanas y puertas en dichos vanos.

16

13

14

15

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

17

11.- Método de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 9, CARACTERIZADO porque comprende colocar y fijar un techo y instalar materiales de revestimiento en elementos de construcción (13).

5 12.- Método de construcción modular de acuerdo a la reivindicación 9, CARACTERIZADO porque después de la etapa a) y antes de la etapa b) dicho método comprende incorporar un laminado sobre dichas piezas prefabricadas.

9. De lo anterior se advierte que la promovente de las presentes observaciones **Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., cuenta con derechos adquiridos previos, prioritarios y de prelación de novedad de la invención** citada al rubro, conforme a los antecedentes señalados de Chile, México y Colombia, entre otros países, que no pueden ni deben ser transgredidos y desconocidos con la solicitud de patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., por la exclusividad que además le otorga a mi representada tanto la patente concedida en Colombia como la patente otorgada en Chile, derivada del reclamo de prioridad de la patente origen de Chile, que también cuenta con reclamo de prioridad en México y Colombia, conforme a las novedosas y exclusivas siguientes Reivindicaciones:

- ✓ *El sistema patentado permite el crecimiento progresivo de la construcción una vez realizada, utilizando los medios de ensamble propios de sus partes mediante unión deslizable, de manera horizontal por sistema "snap on".*
- ✓ *El sistema patentado permite que sus elementos sean llenados al armarse en las partes huecas, con cemento o cualquier otro aglutinante.*
- ✓ *El sistema patentado es modular y permite la construcción progresiva tanto externa como interna, conforme al tamaño requerido para cada edificación.*
- ✓ *El sistema patentado comprende una pluralidad de elementos de construcción constituidos de una pluralidad de piezas prefabricadas que consiste en un perfil rectangular hueco, con una pluralidad de perforaciones dispuestas*

simétricamente en sus caras frontales y canales deslizables en su caras laterales, en donde dicha pluralidad de piezas completas de formas poliméricas, prefabricadas están fijadas unas a otras mediante una fusión por ultrasonido de dichos canales deslizables de las caras laterales respectivas a cada pieza prefabricada y tales elementos de construcción comprenden adicionalmente ductos para instalaciones tales como las eléctricas, sanitarias y de transmisión de datos.

- ✓ *El sistema patentado comprende al menos un conector para fijarse en el extremo de un elemento de construcción mediante una unión deslizable de una cara y que comprende una lengüeta en la cara opuesta para una unión permanente a presión o unión deslizable y una pluralidad de perforaciones coincidente con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza prefabricada.*
- ✓ *El sistema patentado comprende al menos un poste para fijarse con dicho conector, constituido por un perfil rectangular y hueco con al menos una ranura en cada costado coincidente con dicha lengüeta para dicha unión permanente a presión o unión deslizable, con una pluralidad de perforaciones coincidente con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza prefabricada.*
- ✓ *El sistema patentado comprende al menos una tapa para fijarse en dicha ranura de un costado no utilizado de dicho poste.*
- ✓ *El sistema patentado comprende al menos una pieza "U" con perforaciones circulares para permitir el paso de material aglutinante y enfierradura.*
- ✓ *El sistema patentado comprende un material aglutinante que se vierte dentro de dicha pluralidad de elementos de construcción y de dichos postes.*
- ✓ *El sistema patentado permite que el material aglutinante sea uno o una combinación de cemento, hormigón, áridos, arcilla y poliuretano expandido.*

- ✓ *El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construcción comprendan vanos para puertas y ventanas.*
- ✓ *El sistema patentado determina que la pluralidad de elementos de construcción comprendan refuerzos estructurales para la fijación posterior de dichas ventanas o puertas.*
- ✓ *El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construcción comprendan elementos de fijación que permiten fijar sobre ellos laminados o acabados diversos.*
- ✓ *El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construcción comprendan laminados sobre ellos.*
- ✓ *El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construcción comprendan subdivisiones que incluyen una combinación de material aglutinante y árido.*
- ✓ *El sistema patentado permite que la pluralidad de elementos de construcción comprendan una enfierradura dispuesta horizontalmente a través de dicha pluralidad de perforaciones.*
- ✓ *El sistema patentado comprende las siguientes etapas:*
 - a) *en una fábrica, extruir una pluralidad de piezas prefabricadas con un perfil rectangular hueco con canales deslizables en sus caras laterales;*
 - b) *en dicha fábrica, efectuar una pluralidad de perforaciones dispuestas simétricamente en las caras frontales de dicha pluralidad de piezas prefabricadas;*
 - c) *en dicha fábrica, unir las piezas prefabricadas mediante soldadura por ultrasonido de dichos canales deslizables para formar pluralidad de elementos de construcción;*

- d) *en dicha fábrica, instalar ductos para instalaciones eléctricas, de agua , sanitarias, gas o transmisión de datos en dicha pluralidad de elementos de construcción;*
- e) *en dicha fábrica, fijar conectores en el extremo de un elemento de construcción mediante una unión deslizable de una de sus caras, en donde dicho conector comprende una lengüeta en la cara opuesta para una unión permanente a presión o unión deslizable, y una pluralidad de perforaciones simétrica con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza prefabricada;*
- f) *trasladar de dicha fábrica al lugar en que se efectuara la edificación dicha pluralidad de elementos de construcción;*
- g) *en el lugar de la edificación construir un radier con enfierradura de barras o postes metálicos;*
- h) *insertar en la enfierradura piezas U en el lugar en que se instalaran los muros;*
- i) *introducir sobre las piezas U y a través de la enfierradura los elementos de construcción con dimensiones logradas y postes constituido por un perfil rectangular y hueco con al menos una ranura en cada costado coincidente con dicha lengüeta para una unión permanente a presión o unión deslizable y con una pluralidad de perforaciones simétrica con dicha pluralidad de perforaciones de dicha pieza prefabricada;*
- j) *unir los elementos de construcción con dimensiones logradas con los postes mediante dicha unión permanente a presión o unión deslizable; y,*
- k) *vaciar material aglutinante por la parte superior de todos los postes y los elementos de construcción con dimensiones logradas que conforman la instalación.*
- ✓ *El sistema patentado comprende la colocación y fijación de un techo e instalar materiales de revestimiento en elementos de construcción.*

CONCLUSIONES.

PRIMERA.- De conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; Tratado de Cooperación en Materia de Patentes; Tratado sobre el Derecho de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio; Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Acuerdo de Cartagena, **sólo serán patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial**, de conformidad con los siguientes numerales:

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

"Artículo 27: Materia patentable"

*"Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, **siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.**¹ Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 65, en el párrafo 8 del artículo 70 y en el párrafo 3 del presente artículo, las patentes se podrán obtener y los derechos de patente se podrán gozar sin discriminación por el lugar de la invención, el campo de la tecnología o el hecho de que los productos sean importados o producidos en el país."*

¹ A los efectos del presente artículo, todo Miembro podrá considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles de aplicación industrial" son sinónimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "útiles".

**Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la
Comisión de la Comunidad Andina**

Artículo 14

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Artículo 16

Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido publicado al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

Artículo 18

*“Se considerará que una invención tiene **nivel inventivo**, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

Artículo 19

*“Se considerará que una invención es **susceptible de aplicación industrial**, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria,*

entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

Decisión 344 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial del Acuerdo de Cartagena

Artículo 1

“Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

Artículo 2

Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.”

Artículo 4

“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

De esta manera, respecto de la novedad y/o nivel inventivo de los **modelos de utilidad** como es el caso de la Solicitud presentada por **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V.** a la cual mi representada ahora se opone, la Decisión 486 antes citada en sus artículos 81 a 85, regula dicha institución, que por cuanto a su definición y alcance en concordancia con el artículo 54 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena ha sido precisada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con base a lo siguiente:

"Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones, una delimitación horizontal, como una invención menor, cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concebido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos, herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención".

En vista de lo anterior, se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportes técnicos (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que 'Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo (...)', con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas.

En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana. (Proceso 43-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 24 de agosto de 2001). (Proceso 07-IP-2004 la Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2004 publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004)."

En este sentido, se tiene incluso que el modelo de utilidad tiene como requisito indispensable para su otorgamiento tratarse de una invención, que si bien es respecto de innovaciones técnicas que afectan objetos ya conocidos,² el elemento inventivo continúa sigue siendo el concepto significativo para su otorgamiento y de ahí que le sean aplicables las disposiciones en materia de patente; es decir, que cumpla con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

Así pues, los anteriores elementos han sido debidamente puntualizados en los artículos anteriormente citados y definidos por jurisprudencia que al efecto ha emitido el *Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina* y que se destaca enseguida:

1. Novedad de la Invención:

Al respecto el artículo 2 de la Decisión 344 y 16 de la Decisión 486 antes citadas son coincidentes en destacar que "Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica"

² Al efecto se debe considerar lo manifestado sobre el particular Zucherino Daniel R. En su Libro intitulado "PATENTES DE INVENCION" Editorial AD-HOC. S.R.L. 1998. Buenos Aires. Pág. 68: "(...) La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin"

Teniendo en cuenta que en la comprensión doctrinal de tal elemento el propio Tribunal ha recurrido a lo manifestado por *Guillermo Cabanellas*, que indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) **“Objetividad.** La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.
 - b) **“Irreversibilidad de la pérdida de novedad”** “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.
 - c) **“Carácter Universal de la Novedad”** “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.
- “(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”.
- d) **“Carácter público de la novedad”** “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”³

2. Nivel Inventivo

Con relación a este requisito, se ha establecido como la característica que debe prevalecer en toda patente y modelo de utilidad, que implique un **avance cualitativo en relación con la técnica ya existente**, ya sea a nivel nacional o en el extranjero. El mismo se establece en el artículo 18 de la Decisión 486 citada que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

³ **CABANELLAS**, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2004. Págs. 697 a 714. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.)

Así las cosas, este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

3. Aplicación Industrial

Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

Con respecto a lo anterior, se tiene que el modelo de utilidad que ahora se pretende patentar, carece de toda novedad e inventiva, toda vez que de una deconstrucción del resumen de la solicitud presentada por **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.**, se advierte que en el caso concreto no existe una innovación técnica, puesto que lo que pretende patentar se ubica ya en el estado de la técnica, ya que los elementos del mismo no son diferentes respecto de la anterioridad derivada del documento de invención US 568999 citado, toda vez que cualquier técnico con conocimientos medios en la materia podría plantearse el mismo problema, resolverlo en la forma en que ahora se pretende reivindicar y prever el resultado, tomando en consideración la propia invención US 568999, que técnicamente resuelve la cuestión que ahora indebidamente se pretende reivindicar, dadas las casi exactas similitudes y mismo resultado que se obtiene como se muestra en el siguiente cuadro:

REIVINDICACIONES	MEMORIA	PATENTE	US
MODELO DE UTILIDAD	5608999	O	SU
SISTEMA MODULAR DE	EQUIVALENTE	MEXICANA	
PANELES Y ELEMENTOS	(PATENTE	202025	
ESTRUCTURALES	DENOMINADA	PANEL	
TERMOPLÁSTICOS PARA	PREFABRICADO	PARA	

CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS	CONSTRUCCIÓN	
1.- Reivindicación 1: <i>"Un sistema modular de paneles y elementos estructurales termoplásticos para construcciones prefabricadas ..."</i>	1.- a) <i>"Conjunto de componentes estructurales <u>termoplásticos..</u>"</i> b) <i>los <u>paneles</u> huecos realizablemente enclavados</i>	En ambos se trata de paneles termoplásticos
2.- Reivindicación 2: <i>"Que de acuerdo con la reivindicación 1, que siendo del tipo constitutivo en la figuras 2, 3, y 4, por un panel de forma substancialmente rectangular, comprende una pluralidad de cavidades internas substancialmente rectangulares comprendiendo dicho panel en el extremo lateral con una extensión de configuración en forma de gancho cuyas puntas se direcciona hacia la parte externa; el extremo lateral opuesto con una extensión de configuración en forma de contra-gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna que se engarza al contorno externo de dicho gancho del lado opuesto, las costillas internas presentan troquelados circulares</i>	2.- <i>"...en donde unos pocos componentes estructurales realizablemente corredizamente enclavan con otros sobre sus <u>barras para formar un panel largo hueco...</u>"</i>	En ambos se trata de paneles huecos que entre si se componen en una unidad lineal.

distribuidos en forma estratégica lineal ..."		
3.- Reivindicación 3: "Que de acuerdo con la reivindicación 1, que siendo del tipo constitutivo en la figuras 19, 20, y 21, un panel de forma substancialmente rectangular, comprende una pluralidad de costillas longitudinales y perpendiculares internas que generan una pluralidad de cavidades internas substancialmente rectangulares, comprendiendo dicho panel en un extremo lateral con una extensión de configuración en forma de gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna de las costillas perpendiculares; el extremo lateral opuesto con una extensión de configuración en forma de contra-gancho cuya punta se direcciona hacia la parte interna de las costillas perpendiculares que engarza al contorno externo de dicho gancho del lado opuesto, las costillas internas presentan troquelados circulares distribuidos en forma	3.- "...Los componentes estructurales incluyen componentes estructurales de una primera pared llana y segundo se abren paso a componentes estructurales de codo esquina, en donde unos pocos <u>componentes estructurales realizablemente</u> <u>corredizamente enclavan con otros sobre sus barras para formar un panel largo hueco...</u>"	En ambos los paneles huecos se ensamblan entre sí para formar un muro.

estratégica al lineal..."		
---------------------------	--	--

Consecuentemente y como resultado de la información y apoyo técnico a que la presente promoción se refiere, tenemos que la solicitud de patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., TÍTULO: *Sistema modular de paneles y elementos estructurales termoplásticos para construcciones prefabricadas*, incumple con los ordenamientos ya citados en esta Primera Conclusión, por **carecer de novedad a la fecha de su presentación y no ser resultado de una actividad inventiva** considerando el estado de la técnica en dicha fecha, debiendo incluirse en lo conducente, tanto la Patente US 5608999, Panel Prefabricado para Construcción, que es la que dice admite y confiere INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., corresponde a su técnica constructiva.

Por tanto, el modelo de utilidad que nos ocupa **carece de inventiva**, toda vez que como se ha demostrado el estado objetivo de la técnica en este momento, tanto en el país como en el extranjero, en que se pretende reivindicar el descrito modelo de utilidad ya cuenta con elementos técnicos que llegan al mismo resultado, ya que tal resultado como se dijo es consecuencia directa e inmediata del estado de la técnica existente, consecuentemente la pérdida de tal novedad es irreversible.

SEGUNDA.- Por otra parte, se tiene que también carece de nivel inventivo el modelo de utilidad que pretende patentar **INTEMPO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**, ya que a la fecha de presentación de su solicitud la materia de sus reivindicaciones ya forman parte del estado de la técnica previo, en razón de los derechos adquiridos previos de novedad de la invención por parte de mi representada Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., conforme a los antecedentes señalados de Chile, México y Colombia, entre otros países, que no pueden ni deben ser transgredidos y desconocidos con la solicitud de patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., por la exclusividad que además le otorga a mi representada tanto la patente concedida en Colombia como la patente otorgada en Chile, derivada del reclamo de prioridad de la patente origen de Chile, que también cuenta con reclamo de prioridad en México y Colombia con fecha de prioridad de 1º de julio del 2010.

De esta manera, **la prioridad** que debe ser reconocida ahora en esta instancia bajo los principios de Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión y de Trato de la nación más favorecida reconocidos en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, conforme a lo siguiente:

Artículo 2

Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión

- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
- 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.
- 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por las leyes de propiedad industrial."

En donde dichos principios también están incluidos en la Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a los siguientes numerales:

Del Trato Nacional

Artículo 1

“Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del **Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales**, a reserva de lo previsto en los artículos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País Miembro.”

Del Trato de la Nación más Favorecida

Artículo 2

“Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País Miembro a los nacionales de otro País Miembro de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los artículos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).”

Ahora bien, por cuanto al derecho de prioridad y consecuentes derechos de novedad adquiridos de mi representada, conforme a los antecedentes señalados de **Chile, México y Colombia** debe considerarse como **fecha de prioridad la de 1º de julio del 2010**, teniendo en cuenta tal fecha de prioridad por presentación de solicitud de patente, para efectos de considerar en el estado de la técnica la invención reivindicada por mi representada, que es de fecha anterior a la solicitud de patente de modelo de

utilidad presentada por INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V. que ahora nos ocupa, conforme a lo que previenen al efecto el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, y la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, que en lo conducente precisan:

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

“Artículo 4 A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales, marcas, certificados de inventor: *derecho de prioridad* G. Patentes: *división de la solicitud*

A.

1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente.

2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión.

3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.

B.

En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna

posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada país de la Unión.

C.

1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.

3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que siga.

4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.

D.

1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.

35

2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.

3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.) depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda legalización y en todo caso podrá ser depositada, exenta de gastos, en cualquier momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.

4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo, sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.

5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos. Quien se prevalece de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones previstas por el párrafo 2) arriba indicado.

E.

1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.

2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y viceversa.

F.

Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.

En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales.

G.

1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad.

2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división será autorizada.

H.

La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen,

siempre que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la existencia de los citados elementos.

I.

1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes de invención.

2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.”

**Decisión 486 del Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la
Comisión de la Comunidad Andina**

De la Reivindicación de Prioridad

Artículo 9.-

“La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,*
- b) seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas."*

Ley de la Propiedad Industrial (México)

"Artículo 10 BIS.- *El derecho a obtener una patente o un registro pertenecerá al inventor o diseñador, según el caso, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley. Si la invención, modelo de utilidad o diseño industrial hubiese sido realizado por dos o más personas conjuntamente, el derecho a obtener la patente o el registro les pertenecerá a todos en común.*

*Si varias personas hicieran la misma invención o modelo de utilidad independientemente unas de otras, **tendrá mejor derecho a obtener la patente o el registro aquella que primero presente la solicitud respectiva o que reivindique la prioridad de fecha más antigua,** siempre que la solicitud no sea abandonada ni denegada. El derecho a obtener una patente o un registro podrá ser transferido por actos entre vivos o por vía sucesoria."*

“Artículo 17.- Para determinar que una invención es nueva y resultado de una actividad inventiva se considerará el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Además, para determinar si la invención es nueva, estarán incluidas en el estado de la técnica todas las solicitudes de patente presentadas en México con anterioridad a esa fecha, que se encuentren en trámite, aunque la publicación a que se refiere el artículo 52 de esta Ley se realice con posterioridad.”⁴

En vista de lo anterior, no debe desconocerse ni pasar desapercibido por esta instancia, en razón de los artículos anteriormente transcritos la prerrogativa que conceden a esta parte los artículo 10 Bis y 17 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, debiendo considerarse en el estudio de nivel de invención respecto de la solicitud de patente de modelo de utilidad que nos ocupa, que en el estado de la técnica prevalecen todas las solicitudes de patente presentadas por mi representada entre otros países, en el caso concreto Chile, Colombia y México, con anterioridad a la fecha de solicitud del modelo de utilidad que nos ocupa, que se encuentren ya tramitadas y otorgadas o concedidas, aunque la publicación de la solicitud de patente se realice con posterioridad a la misma, puesto que la prioridad al ser un derecho de prelación conforme a lo indicado anteriormente se retrotrae a la fecha de la presentación de la solicitud de patente y de ninguna manera de su publicación.

De esta manera, nos permitimos citar la definición de la palabra **prioridad** conforme al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

Prioridad.

(Del lat. prior, -ōris, anterior).

1. f. Anterioridad de algo respecto de otra cosa, en tiempo o en orden.
2. f. Anterioridad o precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello.

⁴ **Artículo 52.-** La publicación de la solicitud de patente en trámite tendrá lugar lo más pronto posible después del vencimiento del plazo de 18 meses, contado a partir de la fecha de la presentación, en su caso, de prioridad reconocida. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado. Ley de la Propiedad Industrial (México)

De esta manera, en la doctrina de la materia, se ha reconocido al derecho de prioridad como un derecho de prelación, así como la propia jurisprudencia del Tribunal Andino que en cuanto al tema ha establecido:

*“Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la ‘prioridad’, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio ‘primero en el tiempo, primero en el derecho’”.*⁵

Así pues, la solicitud de patente como tal, otorga al peticionario el privilegio temporal que acompaña a la misma y de ahí la importancia de la consignación en tal documento de la hora y fecha de su presentación.

Lo anterior, ya que de tal fecha y hora de presentación se deriva el derecho adquirido de prioridad que integra al estado de la técnica la materia de su reivindicación, que impide a su vez que se pretenda su patentabilidad posterior por terceros, puesto que conforme al principio **“Primero en el tiempo, primero en el derecho”**, se integra al estudio de cualquier solicitud de patente una prelación natural, que impone a la oficina de patentes la obligación de verificar el estado de la técnica conforme a las solicitudes de patente otorgadas y aún en trámite, ventaja, favor, privilegio o inmunidad que le otorga el artículo 17 de la Ley de la Propiedad Industrial mexicana, a mi representada en virtud de su solicitud de patente y correspondientes reclamos de prioridad señalados de Chile, México y Colombia, respecto de lo cual se debe considerar el contenido de sus reivindicaciones patentadas, como integrantes del estado de la técnica desde su fecha de prioridad de **1º de julio del 2010**, que es de fecha anterior a la solicitud de patente de modelo de utilidad presentada por INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.

Teniendo en cuenta lo anterior, debe considerarse **al estado de la técnica por todas las solicitudes de patentes presentadas en México por Inmuebles Ferromartí, S.**

⁵ Sentencia de fecha 31 de octubre de 1997 Proceso 28-IP-96 (Gaceta Oficial No. 318 de enero 26 de 1998).

A. de C. V., con anterioridad a esa fecha, que se encuentra concedida y en trámite (Chile 01.07.10-México 20.12.10) o bien que se trate de una patente de invención 29438 ya otorgada (punto 5 Colombia 30.05.11) todas estas fechas anteriores a la solicitud de patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., en el entendido de que por lo que toca a las fechas de presentación de las solicitudes de patente de invención por parte de Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., en México y Colombia, las mismas están sustentadas en Reclamos de Prioridad de la solicitud de patente de origen en Chile, del 1º de julio del 2010 y por lo tanto esa fecha es la que debe ser considerada como fecha legal primigenia de la presentación.

Igualmente, deben ser consideradas por esa autoridad de la propiedad industrial, para efectos del examen de fondo de la solicitud de patente de modelo de utilidad que nos ocupa, en materia de novedad y de conocimiento previo de la técnica, al menos todas y cada una de la patentes internacionales y nacionales que se detallan en el siguiente capítulo de pruebas, más las que esta autoridad considere recabar información al efecto mediante las búsquedas del estado de la técnica nacionales, extranjeras e internacionales correspondientes.

PRUEBAS

Para efectos del debido apoyo técnico de la presente promoción de presentación de información, que sustenta la falta de novedad respecto de la solicitud de patente de modelo de utilidad de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., TÍTULO: *Sistema modular de paneles y elementos estructurales termoplásticos para construcciones prefabricadas*, y relacionadas con todos y cada uno de los puntos esgrimidos en la presente promoción, se ofrecen las siguientes pruebas:

1. Copias certificadas y apostilladas de todo el Expediente Administrativo 711-10 ó 711-2010 del INAPI en Chile, respecto de la Solicitud de Patente del Sistema Modular para Edificación Progresiva, de fecha 1º de julio del 2010, presentada por Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., en especial por lo que toca a la fecha de presentación de la Solicitud de Patente de Invención correspondiente, la cual da origen y sustento a los posteriores reclamos de prioridad de dicha patente en México y en Colombia, cuáles fueron los Informes Periciales y las respuestas que se dieron a los

mismos; cuál fue el resultado de dichas respuestas y si un presunto tercero interesado concurrió como tal al procedimiento y cuál fue el resultado de ello y cuál es el estado actual de dicha solicitud de patente de invención. Dichas copias deberán ser solicitadas por este Instituto al INAPI en Chile mediante el correspondiente exhorto internacional, Carta Rogatoria o cualquier medio de comunicación y de cooperación internacional en términos de la Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias.

Dicha información documental puede ser confirmada y ampliada por esa Autoridad a través de la consulta directa de la información pública disponible en el sistema de Internet, en la base de datos de patentes correspondiente del Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile (INAPI), que para mayor referencia se proporcionan para su consulta los siguiente links:

http://ion.inapi.cl:8080/Patente/View/cons_avanz_rpt.asp?NumSol=201000711

http://ion.inapi.cl:8080/Patente/View/inst_adm.asp?NumSol=201000711&Tipo=0

2. Copias certificadas y apostilladas de todo el **Expediente Administrativo 11-066603 de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.** Delegatura de Propiedad Industrial, División de Nuevas Creaciones, Solicitud de Patente de Invención, de Sistema Modular para Edificación Progresiva, presentada por Inmuebles Ferromartí, S. A. de C. V., el 30 de mayo 2011 en Colombia, en especial por lo que toca a la fecha de presentación de la Solicitud de Patente de Invención correspondiente, con base en reclamo de prioridad a partir de Chile (01.07.10), cuáles fueron los Informes Periciales y las respuestas que se dieron a los mismos; cuál fue el resultado de dichas respuestas y si un presunto tercero interesado concurrió como tal al procedimiento y cuál fue el resultado de ello y cuál es el estado actual de dicha solicitud de patente de invención, en cuanto a la Resolución 38369, de fecha 27 de junio de 2013, que otorga la patente a la promovente, con vigencia hasta el 30 de mayo del 2031, de las cuales se acompaña, para su cotejo, 1 juego en copia simple.

Dicha información documental puede ser confirmada y ampliada por esa Autoridad a través de la consulta directa de la información pública disponible en el sistema de Internet, en la base de datos de patentes correspondiente de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en el Sistema de Nuevas Creaciones, que para mayor referencia se proporcionan para su consulta el siguiente links:

http://serviciospub.sic.gov.co/~oparra/serv_57/externas/DetallePatente.php?consultando=patentescolombianas¶metros=opparametros&vano=11&vtra=2&vnum=66603&vcon=%20%20&vcons=0&vcre=45205&vtem=IM

3. La **consulta específica y análisis por parte de esa autoridad, en los bancos de datos y acervos documentales** de las diversas Instituciones públicas y privadas, nacionales, extranjeras e internacionales, que tiene por objeto la protección de los derechos de la propiedad industrial, así como proporcionar la información y cooperación técnica que le sea requerida por las autoridades competentes, conforme lo dispuesto por la Ley de la Materia, respecto de las siguientes patentes, que ya fueron examinadas conforme al estado previo de la técnica por los peritos correspondientes, tanto en el procedimiento de patente primigenia en Chile que inició mi representada ya citada, con patente otorgada; así como respecto de la patente otorgada por reclamo de prioridad de la primigenia en Chile referida en Colombia ante las autoridades competentes como se relata, también correspondiente a mi representada.

Adicionalmente, es preciso señalar que **la actividad novedosa e inventiva producto de un proceso creativo que desembocó en la materia de las patentes otorgadas en Colombia y en Chile a mi representada y su relación de prioridad**, no se contraponen, ni interfieren en la novedad reconocida a las patentes que se mencionan a continuación.

Ahora bien, lo que pretende presentar ahora la solicitante **INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V.**, **sí se contrapone e interfiere en la novedad** no sólo de dichas patentes que ahora se relacionan sino también en las **dos patentes ya otorgadas a mi representada en Colombia y en Chile**, y su relación de prioridad de la patente primigenia presentada en Chile, dado que como se advierte notoriamente y

que deberá ser corroborado por los peritos correspondientes, la ahora solicitante **INTEMPO** de la presunta patente de modelo de utilidad se basa en supuestos resultados que evidentemente se deducen de un conjunto de conocimientos previos hechos públicos por terceras personas distintas a la solicitante y legalmente protegidos, mediante la descripción oral o escrita producto de las mismas.

Dichas Patentes son las siguientes:

- US 2005091932 (Roth) 05.05.2005-Sistema Modular Prefabricado para Edificación Progresiva.
- EP 0320745 (Carman, Brannan, Dangler, Dilon, Haag, Nehme) 21.06.1989-Estructura Modular para Construir y Componentes Prefabricados para ello y Métodos Relacionados.
- US 5608999 (Mcnamara) 11.03.1997-Panel Prefabricado para Construcción.
- MEX 202025 Titular Bernard Mcnamara-Panel Prefabricado para Construcción, que tiene como patente paralela la citada US 5608999 (Mcnamara) 11.03.1997, las cuales manifiesta la solicitante de patente de invención INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, S. A. DE C. V., en su escrito de presunto interesado presentado ante el INAPI en Chile y debidamente referido en la presente promoción, tener otorgadas bajo Contrato de Licencia, debiendo aclararse por esta promovente, que tenemos conocimiento extraoficial que la patente que tiene licenciada dicha solicitante, es la mexicana 202025, pero con base en un contrato de 6 de junio del 2005, celebrado con DIGIGRAPH CONSULTANTS INTERNATIONAL INC. d.b.a. D.C. INTERNATIONAL, con domicilio en Quebec, Canadá.
- US 6189269 Vittorio De Zen-Royal Building Systems.
- US 5311778.

En este orden de ideas, nos permitimos citar a continuación la reivindicación 1 modificada de INTEMPO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V, con el propósito de enfatizar en los elementos de la misma que ya han sido divulgados en el arte previo:

"Un perfil de arrastre inferior en forma de "C" dispuesto horizontalmente, unas varillas de refuerzo dispuestas verticalmente sobre el perfil de arrastre; una pluralidad de paneles de muro de forma sustancialmente rectangular integrado por una pared frontal y una pared posterior con una pluralidad de costillas internas longitudinales perpendiculares a las paredes frontal y posterior quedando entre ellas definiendo una pluralidad de cavidades internas sustancialmente rectangulares, dichas costillas presentan una pluralidad de troquelados circulares a distintas alturas y dicho panel tiene integrado a todo lo largo de uno de sus extremos laterales un par de extensiones cerca de sus bordes en forma de gancho cuyas puntas se proyectan hacia fuera y el extremo lateral opuesto tiene integrado a lo largo un par de extensiones cerca de sus bordes a todo lo largo en forma de contra gancho cuyas puntas se proyectan hacia adentro; caracterizado porque incluye un canal superior para muro el cual esta formado por un perfil en forma de triangulo rectángulo de cuyos vértices inferiores se extienden dos cejas formando un canal en donde se aloja el extremo superior de los paneles de pared; unos paneles de teco dispuestos sobre el canal superior para muro y sujetado a el por un medio de sujeción quedando inclinado definiendo un techo de dos aguas; un perfil estructural central formado por un perfil rectangular con medios de unión en su parte inferior y un perfil en forma de "V" con cejas superiores que se proyecta hacia afuera para sujetarse a los paneles de techo; un perfil de cumbrera en forma de "V" invertida que queda cubriendo el perfil central y fijado por un medio de unión a los paneles de techo"

Así las cosas, los documentos citados previamente revelan las siguientes características consideradas esenciales por la invención solicitada por Intempo Sistemas Constructivos S.A de C.V:

- I) Sistema modular de paneles y elementos estructurales termoplásticos para construcciones prefabricadas

- II) un perfil de arrastre inferior,
- III) unas varillas de refuerzo,
- IV) una pluralidad de paneles de muro,
- V) una pluralidad de troquelados circulares,
- VI) un canal superior para muro,
- VII) unos paneles de techo,
- VIII) un perfil estructural central,
- IX) un perfil de cumbrera.

Por lo tanto, es evidente que dichas patentes citadas revelan la totalidad de características esenciales de la invención, toda vez que comprenden los elementos considerados en la misma, por lo cual la invención solicitada, en definitiva **no cumple con el requisito de novedad.**

Finalmente, cabe resaltar que todas las pruebas y documentos mencionados anteriormente fueron presentados en los memoriales de oposición y objeción respectivos y por lo tanto reposan en el expediente de su despacho. De esta forma, ruego que sean tenidos en cuenta a la hora de evaluar la falta de novedad del Modelo de Utilidad de la referencia.

PETICIÓN

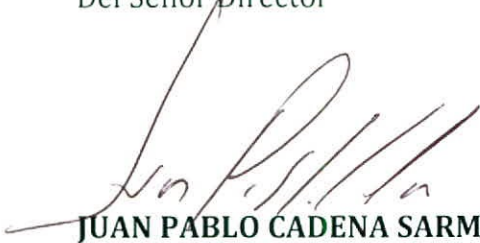
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a ese despacho **REVOCAR** la decisión tomada mediante la Resolución No. 69243 del 21 de noviembre de 2014 y tendiente a negar el Privilegio de Patente de Modelo de Utilidad de la solicitud de la referencia.

46

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, o en su defecto, en mi oficina de Abogado, situada en la Calle 70ª No. 4-41 de esta ciudad de Bogotá.

Del Señor Director



JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

T.P. No. 57.492 del C.S.J.

C.C. 80.410.337 de Usaquén

Calle 70 A No. 4 - 41