

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2017/0003224

Solicitud de patente de invención titulada: “DISPOSITIVO PARA LA VIGILANCIA Y MONITOREO DE UNA LLANTA”

Solicitante: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

Nuestra Ref.: P2017/000065

RESPUESTA AL OFICIO No. 200801 DE 7 DE MAYO DE 2020

(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado tal como aparece al pie de mi firma, en mi carácter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar me permito presentar un Capítulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado en respuesta al primer examen de fondo y radicado el 27 de febrero de 2020. Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene un único cambio, que consiste en la eliminación de la antigua Reivindicación 8, la cual reclamaba un método para vigilancia y monitoreo de las llantas de un vehículo con una unidad de control.

Valga anotar que dicha modificación efectuada en el Capítulo Reivindicatorio cumple a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que ésta de ninguna manera implica una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original. Esta por el contrario corresponde a una limitación drástica de la materia reclamada.

2. Por otra parte, solicito amablemente al despacho realice la **conversión** de la solicitud de Patente de invención titulada “DISPOSITIVO PARA LA VIGILANCIA Y

MONITOREO DE UNA LLANTA” bajo el expediente No. NC2017/0003224, a una solicitud de modelo de utilidad de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000, y se conceda el beneficio de patente de modelo de utilidad, teniendo en cuenta que la solicitud cumple con los requisitos de novedad y de aplicación industrial.

a- En este sentido el artículo 35 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente:

*“Artículo 35.- **El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad.** La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita.*

La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión (...).” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

En virtud de lo anterior, vale la pena resaltar que para la procedencia de una solicitud de conversión de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, ésta puede realizarse en cualquier momento **durante el trámite.**

b- De igual forma, la Resolución 3719 de 2016 expedida por la SIC, “por la cual se adiciona y se modifican unos numerales en el capítulo I del título X de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio”, indica que la **conversión**, división o fusión de solicitudes de patente **puede presentarse en cualquier momento del trámite administrativo, estableciendo como único condicionante, el que la conversión sea presentada antes de que se profiera resolución definitiva sobre el mismo:**

*“1.2.2.3. **Conversión, división o fusión de solicitudes.** El solicitante tendrá la posibilidad de presentar una **solicitud de conversión, de división o de fusión de una solicitud en cualquier momento del trámite, incluso hasta antes de que se profiera la resolución que decide el recurso, si lo hubiese.**”* (Negrilla fuera del texto).

Por lo anterior, se entiende que tanto la legislación aplicable como la jurisprudencia desarrollada en el tema, han determinado que el trámite administrativo culmina en el momento que se decide los recursos interpuestos, en caso que procedan, y específicamente, para la conversión de una solicitud de patente de invención a una solicitud de patente de modelo de utilidad, la SIC ha sido clara en expresar que esta procede incluso hasta antes que se decida los recursos correspondientes al agotamiento de la vía gubernativa.

En este sentido, teniendo en cuenta que en el presente caso nos encontramos en etapa de respuesta de examen de fondo, se tiene que el trámite administrativo aún no ha concluido y por lo tanto, procede la solicitud de conversión que se expone en el presente documento.

c- Ahora bien, la norma indica como segundo requisito de forma para la aceptación de conversión de la solicitud, que la naturaleza de la invención lo permita. Adicionalmente, el Instructivo para Examen de Solicitudes de Patente de Invención y Modelo de Utilidad de la SIC¹, establece lo siguiente frente al cambio de modalidad de solicitud:

“2.1.7 Cambio de modalidad de la solicitud

*El examinador verificará que la materia objeto de protección permita la conversión de patente de invención a modelo de utilidad, que haya presentado el solicitante, o que proponga el examinador. Para este propósito, **deberá asegurarse que la materia no verse sobre procedimientos, procesos, métodos, sustancias o composiciones ni esté excluida de patentabilidad.**”* (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Por lo anterior, se tiene que una solicitud de conversión debe ser aceptada a trámite, siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita, y se verifique que la solicitud no verse sobre procedimientos, procesos, métodos, sustancias, composiciones o que esté excluida de patentabilidad.

En virtud de lo anterior, me permito llamar respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, como lo indiqué en el numeral 1 del presente memorial, en el cual se eliminó la antigua Reivindicación 8, que reclamaba un método para vigilancia y monitoreo de las llantas de un vehículo con una unidad de control. Por lo tanto, la solicitud de conversión que se presenta

¹ Capítulo II. Examen de fondo. Sección 2.1.7, página 50.

en este documento, es procedente, en la medida que el modelo de utilidad está incluido en la naturaleza de la invención original, y no versa sobre un procedimiento, proceso, método, sustancia o composición.

d- Por otra parte, en cuanto a los Requisitos de patentabilidad del modelo de utilidad el artículo 81 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

Artículo 81.- *Se considera 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, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.*

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.” (Negrilla y subrayado fuera del texto.”

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia en reiteradas ocasiones ha definido el modelo de utilidad “como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención ²”. (Negrilla fuera de texto).

Adicionalmente, la misma Entidad ha manifestado que:

“La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cuál ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial, y que además,

² Proceso N° 073-IP-2011. Caso: CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ.

dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica³” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

De lo anterior se desprende que el modelo de utilidad se refiere a invenciones, que ofrecen solución a un problema técnico, y la diferencia entre la patente de modelo de utilidad y la patente de invención radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor.

Así las cosas, de acuerdo con lo establecido por la jurisprudencia aplicable, la solicitud de un modelo de utilidad debe cumplir con dos requisitos: (i) ser nueva, (ii) tener aplicación industrial.

Por su parte, en diferentes pronunciamientos el Tribunal Andino de Justicia ha precisado que las características fundamentales del modelo de utilidad son:

- a) *“Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.*
- b) *“Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.*
- c) *“Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.”⁴*

De lo anterior se deduce que el modelo de utilidad es una invención, que recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a éste una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía, es decir, un beneficio técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso para satisfacer una necesidad.

³ Ibid.

⁴ **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 24 de agosto del 2001. **Proceso N° 43-IP-2001.** Patente de Modelo de Utilidad: “TANQUE COMPUESTO”. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 716 de 18 de septiembre del 2001.

De acuerdo con lo anterior, la solicitud de la referencia, representa una mejora técnica a un artículo existente (dispositivo para la vigilancia y el monitoreo de una llanta de un vehículo), al comprender un primer sensor, un segundo sensor dispuesto en al menos un brazo de una suspensión del vehículo, una unidad de control conectada al primer sensor y al segundo sensor y un módulo de georreferenciación dispuesto en un rin de la llanta. Donde la unidad de control recibe las señales de entrada del primer sensor y el segundo sensor. Por lo que el dispositivo se considera un modelo de utilidad.

Ahora bien, tal y como se ha manifestado en esta respuesta, la presente invención cumple con los requisitos establecidos por la Decisión 486 de 2000 para los modelos de utilidad. Lo anterior, quedó probado en la respuesta al Oficio No. 13059 -primer examen de fondo - y en el Oficio No. 200801-segundo examen de fondo- en el cual la SIC no alegó falta de novedad o aplicación industrial de la solicitud de patente de la referencia, y únicamente objetó el nivel inventivo de la solicitud, como se explica a continuación.

3. a. El Despacho argumentó que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de US20030187555 (D1) y US6759952 (D3).

Particularmente, la SIC estableció que D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la Reivindicación 1, puesto que divulga un dispositivo que incluye un acelerómetro en la rueda de un vehículo, un sensor de velocidad de rotación de la rueda y un microprocesador para determinar una condición de funcionamiento.

La SIC indica que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación y el dispositivo divulgado de D1 consiste en un módulo de georreferenciación dispuesto en el rin de la llanta. El efecto de dicha diferencia es conocer las coordenadas de la llanta para enviarlas a la unidad de control y conocer la ubicación de esta. Por lo tanto, la SIC señala que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *¿Cómo modificar el dispositivo conocido en D1 con el fin de obtener ubicación o coordenadas de una llanta?*

Sin embargo, la SIC argumenta que incluir un módulo de georreferenciación para conocer las coordenadas de la llanta, ya es conocido por un técnico medio versado en la materia, debido a que esta solución es ampliamente conocida en el estado de la técnica para determinar ubicaciones o posiciones geográficas.

Por otra parte la SIC indica que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación 8 y el método divulgado de D1 consiste en enviar un mensaje de estado de posición o movimientos del vehículo, presencia de la llanta y coordenadas de la llanta a un sistema externo. El efecto que se logra al incluir el enviar un mensaje de estado de posición o movimientos del vehículo, presencia de la llanta y coordenadas de la llanta a un sistema externo es informar al usuario del estado de las señales enviadas por los sensores tales como las coordenadas y presencia de la llanta. Por lo tanto, la SIC señala que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: *¿Cómo modificar el método conocido en D1 con el fin de informar al usuario el estado de las variables sensadas?*

Sin embargo, la SIC argumenta que el incluir el enviar un mensaje al usuario para informar al usuario el estado de los sensores, ya está divulgado en el documento D3 que se refiere a sistema de monitoreo y advertencia de neumáticos y suspensiones que consiste en un conjunto de sensores multifunción que monitorean y advierten sobre un modo de falla. Adicionalmente, no se evidencia un efecto técnico sorprendente al determinar la posición, movimiento del vehículo y presencia de la llanta; recibir coordenadas de un módulo de georreferenciación ubicado en el rin de la llanta, ya que es conocido por un técnico medio versado en la materia, el utilizar dispositivos GPS, y procesar y transmitir la información que estos proveen. En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir el enviar un mensaje de estado de posición o movimientos del vehículo, presencia de la llanta y coordenadas de la llanta a un sistema externo del documento D3 en el método de D1, para así llegar al objeto de la reivindicación 8. Por lo cual se considera obvia.

En cuanto a mis argumentos presentados en respuesta al primer examen de fondo, el Despacho sostiene que el hecho de incluir un dispositivo GPS es ampliamente conocido en el estado de la técnica por un técnico medio versado en la materia para conocer la ubicación o posición de diversos elementos, razón por la cual su inclusión en uno o más componentes al interior de vehículo sería obvia.

b. A pesar de lo anterior, respetuosamente me permito señalar que teniendo en cuenta que el Despacho sólo elevó objeciones de nivel inventivo, es claro que la novedad de la presente invención ha sido reconocida.

Ahora bien, respecto a las diferencias entre la invención y el arte previo citado, me permito resaltar nuevamente que de acuerdo con el alcance de la Reivindicación 1, D1 se diferencia

de la presente invención porque no divulga un módulo de georreferenciación dispuesto en un rin de la llanta. Es importante mencionar que la anterior característica es determinante para vigilar y monitorear la ubicación de una llanta incluso cuando esta ha sido sustraída del vehículo. Tal como lo indica el Capítulo Descriptivo *“La unidad de georreferenciación (8) envía las coordenadas de la llanta (1) a la unidad de control (5).”* Dicha unidad de georreferenciación (8) se activa cuando el primer sensor (3) se activa. Y la unidad de control muestra un mensaje de advertencia al usuario para reportar la ubicación de la llanta. El documento D1 no enseña ningún dispositivo o sistema que permita realizar el rastreo al rin de la llanta ni advertir al usuario del estado de georreferenciación de la misma.

Por lo anterior, y según lo estipulado en el artículo 81 de la Decisión 486, la presente invención cumpliría con los requisitos para una concesión de patente de modelo de utilidad, por lo que solicito respetuosamente se conceda la patente de modelo de utilidad sobre la invención de la referencia.

Respetuosamente reitero que, una solicitud de modelo de utilidad sólo necesita cumplir con los requisitos de novedad y aplicación industrial, por lo que es innecesario discutir en este punto el nivel inventivo de la invención.

4. Por otra parte, me permito señalar que el 3 de agosto de 2020 se ha solicitado la conversión a modelo de utilidad a través de la plataforma de la SIC, tal como se muestra en el anexo.

5. Finalmente, por lo anterior, considero que la objeción de nivel inventivo elevada por el Examinador en su examen de fondo ha sido resuelta, en tanto que se ha solicitado la conversión de la patente de invención a patente de modelo de utilidad, y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesión de la patente de Modelo de Utilidad.

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexo:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado
- Imagen que constata la solicitud de conversión a Modelo de Utilidad en el SIPI