

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2017/0003227

Solicitud de patente de invención titulada: “DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DE HURTO DE ESPEJOS EN AUTOMOTORES QUE INCLUYE UNA UNIDAD DE ELECTROCUCIÓN”

Solicitante: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA

Nuestra Ref.: P2017/000066

RESPUESTA AL OFICIO No. 10890 DE 02 DE SEPTIEMBRE 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:

2. En primer lugar, solicito amablemente al despacho realice la **conversión** de la solicitud de Patente de invención titulada “DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DE HURTO DE ESPEJOS EN AUTOMOTORES QUE INCLUYE UNA UNIDAD DE ELECTROCUCIÓN” bajo el expediente No. NC2017/0003227, 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, la solicitud de conversión que se presenta en este memorial, 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.”

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

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, 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*

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

³ Ibid.

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.

De acuerdo con lo anterior, la solicitud de la referencia, representa una mejora técnica a un artículo existente (dispositivo de prevención de hurto de espejos en automotores que incluye una unidad de electrocución), al comprender un sensor (2) dispuesto en una porción del exterior del automotor; una unidad de control (3) conectada al sensor (2); una unidad de electrocución (4) dispuesta en una porción del automotor y que está conectada a la unidad de control (3); un circuito de descarga eléctrica (16) conectado a la unidad de electrocución (4) y a la unidad de control (3); un electrodo (9) dispuesto sobre una porción de la superficie exterior del automotor el cual está conectado al circuito de descarga eléctrica (16). Adicionalmente, en la presente invención **el circuito de descarga eléctrica (16) es un circuito inversor de corriente directa a corriente alterna** en donde el circuito de descarga eléctrica (16) se conecta al electrodo (9) el cual transmite una descarga eléctrica generada por el circuito de descarga (16) cuando se activa el sensor (2) y en donde el sensor (2) capta una señal (1) de contacto de una porción del exterior del automotor. Además, en la presente invención el sensor (2) envía la señal (1) a la unidad de control (3) que procesa dicha señal (1) y genera una señal de salida (39) que es enviada a la unidad de

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.

electrocución (4) y enciende el circuito de descarga eléctrica (16) el cual genera una descarga eléctrica que se transmite a través del electrodo (9).

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 el Oficio No. 10890 -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, referencia, **aceptando que existe novedad frente al estado del arte.**

2. a. El Despacho argumentó que la presente invención carece de nivel inventivo a la luz de CO13274231 (D1) y US4908606 (D2).

Particularmente, la SIC estableció que D1 se considera el estado de la técnica más cercano a la Reivindicación 1, puesto que divulga un dispositivo eléctrico para la protección contra hurto de vehículos y sus partes y/o dispositivo electrónico de protección para vehículos y/o planta eléctrica de protección para vehículos, incluyendo motocicletas, lo situamos dentro del sector de la industria automotriz, teniendo como aspectos característicos que con esta creación se proteja y garantice la vida y bienes de las personas en la conducción de vehículos y la protección de las partes de estos e incluso el mismo bien automotor sea vehículo o motocicleta.

La SIC indica que la diferencia entre la invención definida en la reivindicación y el dispositivo divulgado de D1 que no menciona que el circuito de descarga eléctrica es un circuito inversor de corriente directa a corriente alterna. El efecto técnico de dicha diferencia es que permite que el dispositivo realice la descarga eléctrica de corriente alterna utilizando una fuente de energía corriente directa. 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 realizar una descarga eléctrica de corriente alterna utilizando una fuente de energía de corriente directa?*

Sin embargo, la SIC argumenta que un circuito de descarga inversor para realizar una descarga eléctrica de corriente alterna utilizando una fuente de energía de corriente directa, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere que se refiere uno medios de potencia operada por una batería (32) dentro de los cuales incluye transistores Q1 y Q2 que alternan el flujo de corriente en el primario del transformador T1 para inducir una onda cuadrada de alto voltaje en el secundario del transformador; la corriente fluye a través de la fuente de alimentación, a través del transformador "T1" al amplificador del oscilador, llegando al

convertidor DC a AC, y luego al transformador "T2", que es el transformador de pulso de salida. A través de "T2" se genera una corriente de muy alto voltaje que fluye hacia el cable exterior del transformador "T2". Los dos puntos de los cables externos están conectados a los terminales (21A) y (21B), estos terminales, a su vez, están conectados al circuito que se lleva dentro del compartimento (22) del maletín; los cables o conductores (20) se energizarán eléctricamente de modo que la persona que esté en contacto con el mango o las paredes del maletín recibirá una descarga eléctrica (Col. 6, línea 62 a Col. 7, línea 3), (Col. 7, líneas 49 a 64), (Col. 4, líneas 1 a 6).

Finalmente, la SIC señala que la persona medianamente versada en la materia, incluiría los medios de potencia que incluyen un circuito inversor del documento D2 en el dispositivo de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1, por lo que la considera obvia.

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

Con el ánimo de establecer con claridad las diferencias entre el presente invento y el arte previo citado en este segundo examen de fondo, a continuación me permito enumerar las diferencias entre el presente invento y el arte previo citado:

- **CO13274231 (D1) no divulga** un circuito de descarga eléctrica (16) conectado a la unidad de electrocución (4) y a la unidad de control (3), **en donde el circuito de descarga eléctrica (16) es un circuito inversor de corriente directa a corriente alterna.** Es importante mencionar que la anterior característica es determinante porque permite que el dispositivo realice la descarga eléctrica de corriente alterna utilizando una fuente de energía corriente directa. Por el contrario, el documento D1 divulga un circuito que es alimentado con 12 voltios que se toman de la batería del vehículo, al accionar un botón o un switch al alcance del usuario o al activar el panel de control ya programado, carga un circuito de reserva manteniendo la carga durante un tiempo programado, haciendo que el circuito de reserva emita una carga momentánea como protección. En conclusión, D1 no convierte corriente directa a corriente alterna.
- **US4908606 (D2) no divulga** un sensor (2) dispuesto en una porción del exterior del automotor y en donde el sensor (2) se conecta con una unidad de cómputo. Por el contrario, D2 divulga sensores de levantamiento que se ubican en un contenedor.

- **D2 no divulga** una unidad de electrocución (4) dispuesta en una porción del automotor y que está conectada a la unidad de control (3), en donde la unidad de cómputo se conecta con un circuito de descarga eléctrica (16) y con la unidad de cómputo (3). Por el contrario, D2 divulga unos conductores eléctricos conectados a las paredes de un contenedor.
- **D2 no divulga** un interruptor conectado a la unidad de control (3), en donde el circuito de descarga eléctrica (16) se activa mediante el interruptor conectado a la unidad de control (3). Por el contrario, D2 no divulga ningún tipo de interruptor que active el circuito eléctrico.

De acuerdo con lo anterior, con el fin de fundamentar una afectación válida contra la novedad de una invención, me permito señalar que, de acuerdo al MAP, el arte previo debe divulgar explícitamente todas y cada una de las características de la invención.⁵ Es más, el Tribunal Andino de Justicia (TAJ) ha determinado que para establecer una objeción válida contra la novedad, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha información para reproducir y explotar la invención.⁶ En el presente caso, nada en D1 o en D2 anticipa las características estructurales esenciales reclamadas en la presente invención por lo que la invención aquí reclamada resulta nueva frente al arte previo citado.

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.

3. a- La SIC indica que el título no se relaciona con el objeto de la solicitud contenido en la descripción y las reivindicaciones.

b- Con el objetivo de facilitar el trámite de la presente solicitud, me permito modificar el título de la presente invención de la siguiente manera:

⁵ Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4

⁶ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

*“DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DE HURTO DE ESPEJOS EN AUTOMOTORES QUE
INCLUYE UNA UNIDAD DE ELECTROCUCIÓN”*

Por lo tanto, considero superada la anterior objeción.

4. Finalmente, por lo anterior, considero que la objeción de nivel inventivo elevada por la SIC 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 la SIC 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:

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