

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2019/0011044

**Solicitud de Patente de Invención Titulada: “MUROS CON
REFRIGERACIÓN NATURAL Y LADRILLOS QUE SE PROYECTAN
DESDE LA SUPERFICIE DEL MURO”**

Solicitante: UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

Nuestra Ref.: P2019/000169

RESPUESTA AL OFICIO No. 13551,
NOTIFICADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022
(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 de prorroga previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, en los siguientes términos:

1. a- El Despacho considera que Reivindicación 1, carece de nivel inventivo a la luz del artículo “*Parametric Investigation of Brick Extrusion Patterns Using Thermal Simulation*” (D2) y el artículo “*En Detalle: bloque de ladrillo termodisipador, desarrollado en Colombia*” (D4).

i) El Despacho señala D4 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la reivindicación 1, ya que divulga bloques termodisipadores con los que puede conformarse muros, cuyo diseño permite que la ventilación pase a través de los bloques disipando la temperatura acumulada, reduciendo la cantidad de calor emitido en el interior del edificio (Introducción).

Particularmente, el Despacho argumenta que la diferencia entre la invención definida entre la reivindicación 1 y el muro con bloques disipadores divulgado en D4, consiste en que el primer y el segundo bloque son paralelepípedos y que el área de la superficie lateral de los segundos bloques de mampostería, es mayor respecto al área de la superficie lateral de los primeros bloques de mampostería.

El Despacho indica que no hay efecto asociado al incluir que el primer y el segundo bloque sean paralelepípedos y que el área de la superficie lateral de los segundos bloques de mampostería sea mayor respecto al área de la superficie lateral de los primeros bloques de mampostería.

Por lo tanto, según el Despacho el problema técnico objetivo se podría formular así: *¿Cómo modificar el muro con bloques disipadores conocido en D4 con el fin de obtener un muro alternativo?*

Sin embargo, el Despacho indica que el incluir que el primer y el segundo bloque sean paralelepípedos y que el área de la superficie lateral de los segundos bloques de mampostería sea mayor respecto al área de la superficie lateral de los primeros bloques de mampostería para obtener un muro alternativo, ya está divulgado en el documento D2 que se refiere a un primer y un segundo ladrillo, donde ambos son paralelepípedos y el área de la superficie lateral del segundo ladrillo es mayor que la del primer ladrillo.

En consecuencia, el Despacho argumenta que la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir los ladrillos paralelepípedos, donde el área de la superficie lateral

del segundo ladrillo es mayor a la del primer ladrillo, de D2, en el muro de bloque de D4, para así llegar al objeto de la reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

b- En primer lugar, y atendiendo a las disposiciones del Artículo 35 de la Decisión 486 de 2000, solicito se realice la **conversión** de modalidad de solicitud de patente a modelo de utilidad de la Patente de invención titulada “MUROS CON REFRIGERACIÓN NATURAL Y LADRILLOS QUE SE PROYECTAN DESDE LA SUPERFICIE DEL MURO” con el expediente No. NC2019/0011044, teniendo en cuenta que la solicitud cumple con los requisitos de novedad y de aplicación industrial.

i) Con el ánimo de indicar la procedencia de la solicitud de conversión de solicitud de patente de invención a solicitud de patente de modelo de utilidad, me permito señalar que 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).

ii) 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.**

En este sentido, el Artículo 87¹ del C.P.A.C.A, incluido en su capítulo VIII del Título III, denominado “*conclusión del procedimiento administrativo*”, establece que los actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda ningún recurso, o desde el día siguiente a la publicación, comunicación o decisión sobre los recursos interpuestos. De lo anterior queda claro, y sin lugar a dudas, que en los casos que proceden recursos, el trámite administrativo **solo** concluye hasta el **día siguiente a la notificación oficial de la decisión que resuelve los recursos interpuestos**.

De igual forma, el artículo 43 de C.P.A.C.A², establece que los actos definitivos, es decir, aquellos que ponen fin al trámite administrativo que imposibilitan cualquier actuación posterior, son los que, o bien deciden el asunto, o los actos de cierre y que no permiten la continuación del trámite.

De igual forma, la Resolución 3719 de 2016 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, 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 C.P.A.C.A- “*Artículo 87: Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:*

- 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su notificación, comunicación o publicación según el caso.*
- 2. Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre los recursos interpuestos. (...)*” (Negrilla fuera del texto)

² “*Artículo 43: Actos definitivos. Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.*”

*“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 y subrayado 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.

iii) 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 SIC³, 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 siempre debe ser aceptada a trámite, siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita, y se verifique que la solicitud no

³ Capítulo II. Examen de fondo. Sección 2.1.7, página 50.

verse sobre procedimientos, procesos, métodos, sustancias, composiciones o que esté excluida de patentabilidad, lo cual no ocurre en el presente caso.

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.

iv) Ahora bien, tal y como se ha manifestado en este memorial, 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 primer examen de fondo, Oficio No. 200563, en el cual la SIC **no** alegó falta de novedad o aplicación industrial de la solicitud de patente de la referencia, **aceptando que existe novedad frente al estado del arte.**

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

- **El documento “En Detalle: bloque de ladrillo termodisipador, desarrollado en Colombia” (D2) no divulga:**
 - un canal pasante (6) dispuesto en la superficie lateral (3c) del segundo bloque de mampostería (3), en donde un flujo (5) de aire atraviesa el canal pasante (6) y circula por la superficie exterior (2a) del primer elemento de mampostería (2), disminuyendo la temperatura de los bloques de mampostería (2, 3) por acción de convección natural;
 - **D2 no divulga** no divulgan un patrón donde un segundo segundo bloque de mampostería (3) se conecta al primer segundo bloque de mampostería (3), donde los segundos bloques de mampostería (3) se unen entre sí en sus superficies laterales.

- **El documento “En Detalle: bloque de ladrillo termodisipador, desarrollado en Colombia” (D4) no divulga:**
 - una pluralidad de unos primeros bloques de mampostería (2); cada primer bloque de mampostería (2) se conforma de un bloque con una forma de paralelepípedo, con una superficie exterior (2a), una superficie interior (2b), una superficie lateral (2c) y una superficie superior (2d);
 - **D4 no divulga** una pluralidad de unos segundos bloques de mampostería (3), cada segundo bloque de mampostería (3) se conforma de un bloque con forma de paralelepípedo, con una superficie exterior (3a), una superficie interior (3b), una superficie lateral (3c) y una superficie superior (3d); y
 - **D4 no divulga** tampoco divulga que el área de la superficie lateral (3c) de los segundos bloques de mampostería (3), es mayor respecto al área de la superficie lateral (2c) de los primeros bloques de mampostería (2).

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.**⁴ 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.**⁵ En el presente caso, nada en D2 o D4 anticipa completamente las características estructurales esenciales reclamadas en la presente invención por lo que 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,

⁴ Manual Andino de Patentes, 2004, Sección 9.4

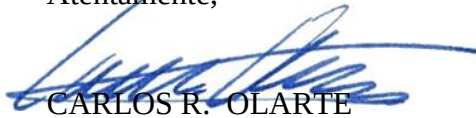
⁵ Proceso 06-IP-89 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

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.

2. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Despacho han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486, y se proceda con la concesión de la patente

Atentamente,



CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogotá

T.P. 74.295

Anexos:

- Copia del comprobante de solicitud de conversión de Patente de Invención a Modelo de Utilidad.