

Expediente No. NC2022/0002642
Fecha: 11 de Septiembre de 2025

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES

E. _____ S. _____ D. _____

Re: Expediente No. NC2022/0002642

Solicitud de patente de invención titulada: “BLOQUE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA”

Solicitante: GRIDSPERTISE LATAM S.A.

Nuestra Ref.: P2022/000029

RESPUESTA AL OFICIO No. 9519
NOTIFICADO EL 18 DE JUNIO DE 2025
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y residente en la ciudad 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. a. Con el ánimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me permito presentar un **Capítulo Reivindicatorio Modificado**, que reemplaza en su totalidad al Capítulo Reivindicatorio presentado el 4 de marzo de 2022 en el momento de radicar la solicitud.

Así entonces, el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- se modifica la Reivindicación 1 ajustando el número de referencia para las paredes laterales a (3.3);
- se modifica la Reivindicación 6 reemplazando la expresión “*un modelo (4)*” por la expresión “*una plantilla de pelado de cable (4)*”;

b. Así mismo, con el ánimo de dar mayor claridad a la presente solicitud y en concordancia con las objeciones del Despacho, me permito adjuntar la Hoja Sustituta 7 en la cual se reemplaza la expresión “*un modelo*” por la expresión “*una plantilla de pelado de cable*” y la expresión “*El modelo*” por la expresión “*La plantilla de pelado de cable*”.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capítulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Artículo 34 de la Decisión 486, ya que éstas de ninguna manera implican una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud original.

2. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad del Capítulo Reivindicatorio:

- La Reivindicación 1 no es clara pues esta se refiere a “*una disposición de entrada (3)*”, “*dos paredes laterales (3)*” y “*dos paredes laterales (3.3)*”. El Despacho indica que no es claro exactamente a cuáles partes corresponden las referencias 3 y 3.3;
- La Reivindicación 6 no es clara, pues se reclama “*(...) un modelo (4), que comprende una ranura en la porción de conexión (2)*” no siendo claro el nombre del modelo. El Despacho sugiere reemplazar la palabra “*modelo*” por “*plantilla de pelado de cable*” tanto en la reivindicación 6 como en la descripción para hacer más clara la parte reclamada, teniendo en cuenta la solicitud original en portugués y la traducción de la referencia (4).

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

i) Con respecto a la objeción sobre las referencias (3) y (3.3) en la Reivindicación 1, me permito indicar que se ha ajustado el número de referencia para las paredes laterales a (3.3). Por lo anterior, considero superada esta objeción.

ii) Con respecto a la objeción sobre la Reivindicación 6 y el término “*modelo*”, me permito informar que de acuerdo con la sugerencia del Despacho se ha reemplazado este término por la expresión “*una plantilla de pelado de cable*”. Por lo anterior, considero superada esta objeción.

Así las cosas, en vista de las modificaciones realizadas y los argumentos presentados anteriormente, me permito afirmar que el Capítulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad, concisión y soporte establecidos en el Artículo 30 de la Decisión 486, toda vez que la persona medianamente en la materia puede no sólo comprender de forma clara e inequívoca el alcance y los límites de la materia reivindicada, sino también reproducirla con base

en la información contenida en el Capítulo Descriptivo y sus conocimientos del campo técnico sin necesidad de recurrir a experimentación adicional exhaustiva.

3. a- El Despacho eleva las siguientes objeciones respecto a la claridad del Capítulo Descriptivo:

- El Despacho indica que a lo largo del capítulo Descriptivo se hace referencia a la solicitud como un “*modelo de utilidad*” pero que la solicitud fue tramitada como patente de invención;
- El Despacho indica que el Capítulo Descriptivo no es claro, pues este indica “(...) un modelo (4), que comprende una ranura en la porción de conexión (2)”, no siendo claro el nombre del modelo. El Despacho sugiere reemplazar la palabra “*modelo*” por “*plantilla de pelado de cable*” tanto en la reivindicación 6 como en la descripción para hacer más clara la parte reclamada, teniendo en cuenta la solicitud original en portugués y la traducción de la referencia (4).

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atención del Despacho sobre las modificaciones realizadas en la Hoja Sustituta 7 adjunta, tal como se explica en el punto 1 del presente memorial.

i) Con respecto a la objeción relacionada con la referencia a “*modelo de utilidad*” en el Capítulo Descriptivo, me permito indicar que se ha solicitado la conversión de la solicitud de patente a modelo de utilidad, como se indica en detalle más adelante en la sección 4 del presente memorial. Por lo anterior, considero superada esta objeción.

ii) Con respecto a la objeción relacionada con el término “*modelo*”, me permito informar que de acuerdo con la sugerencia del Despacho se ha reemplazado la expresión “*un modelo*” por la expresión “*una plantilla de pelado de cable*” y la expresión “*El modelo*” por la expresión “*La plantilla de pelado de cable*” en el Capítulo Descriptivo. Por lo anterior, considero superada esta objeción.

4. Amablemente solicito al Despacho que realice la **conversión** de la solicitud de Patente de invención titulada “BLOQUE DE CONEXIÓN ELÉCTRICA” bajo el expediente No. NC2022/0002642, 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).

b- 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 **sólo** concluye hasta el **día siguiente a la notificación oficial de la decisión que resuelve los recursos interpuestos.**

Adicionalmente, en relación con la terminación del trámite administrativo, el Consejo de Estado se ha referido a los actos administrativos que deciden recursos de la siguiente manera:

*“Tan cierta es su naturaleza compleja o compuesta, resultante de los recursos gubernativos, que el mismo Código Contencioso Administrativo en su artículo 138, al exigir la individualización del acto con toda precisión para efectos de la demanda en forma, ordena que se demande tanto el acto definitivo o inicial como aquellos que lo modifican o confirman. **Esta exigencia obedece indudablemente a que la decisión definitiva o inicial, cuando es susceptible de recursos gubernativos y éstos han sido***

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)

*interpuestos, conforma con los fallos respectivos un solo acto.*² (Negrilla y subrayado fuera del texto)

Es indudable entonces que el trámite administrativo sustantivo sólo culmina en el momento en el que se deciden los recursos respectivos, toda vez que la decisión inicial necesariamente se ve afectada por las acciones que acontecen con ocasión de la considera como un solo acto.

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 SIC³,

² Consejo de Estado. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN CUARTA. Consejero ponente: DANIEL MANRIQUE GUZMÁN. Radicación número: 25000-23-24-000-8635-01(9453.) Sentencia de 19 de noviembre de 1999.

³ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2014, Sección 2.1.7.

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).

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**”⁴. (Negrilla fuera de texto).

⁴ Proceso N° 073-IP-2011. Caso: CEPILLO CIRCULAR PARA LA COSECHA SELECTIVA MANUAL DE CAFÉ.

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 técnica”⁵ (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.

⁵ Ibid.

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."⁶

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.

e- De acuerdo con lo anterior, la solicitud de la referencia representa una mejora técnica a un artículo existente (bloque de conexión eléctrica), al comprender por lo menos una porción de conexión (2), en que por lo menos una porción de conexión (2) comprende por lo menos una disposición de entrada (3), en que por lo menos una disposición de entrada (3) comprende: una abertura superior (3.1), dos paredes laterales (3.3), una parte inferior (3.4) y una pared frontal (3.5), un orificio (3.2) que atraviesa la pared frontal (3.5) y se extiende para el interior del bloque de conexión (1).

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

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 encuentra sustento en el Oficio No. 9519 - Primer examen de fondo-, al cual se hace referencia en el presente escrito, en el cual el Despacho **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.**

5. a- El Despacho considera que las Reivindicación 1 carece de nivel inventivo a la luz de los documentos FR2818022 (D1) y US6685497 (D2).

El Despacho indica que D1 es considerado como el estado de la técnica más cercano a la invención definida en la Reivindicación 1, ya que divulga un bloque para conectarse provisionalmente a una red eléctrica de una instalación eléctrica, por ejemplo, del tipo móvil, tales como instalaciones eléctricas de una diversión, mercados, sitios de construcción.

⁶ 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.

El Despacho afirma que la diferencia entre la invención definida entre la Reivindicación 1 y el bloque divulgado en D1, consiste en que las dos paredes laterales se extienden de la abertura superior hasta la parte inferior para reducir la abertura superior en el sentido del orificio.

El Despacho señala que el efecto que se logra al incluir específicamente que las dos paredes laterales se extienden de la abertura superior hasta la parte inferior para reducir la abertura superior en el sentido del orificio es que los conductores pelados del cable, al ser insertados por la abertura superior, sean adecuadamente agrupados, alineados y dirigidos hasta la parte inferior, de forma que ningún conductor sea posicionado para afuera de la disposición de entrada o que algún conductor pelado sea dañado o retirado de la estructura del cable, durante la inserción de los mismos en la disposición de entrada.

Por lo tanto, el Despacho sugiere que el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invención se puede formular así: ¿cómo modificar el bloque de terminales divulgado en D1 para proporcionar que los conductores pelados del cable sean agrupados, alineados y dirigidos hacia el orificio de la terminal?

Sin embargo, el Despacho señala que el incluir que extienden de la abertura superior hasta la parte inferior para reducir la abertura superior en el sentido del orificio para agrupar, alinear y dirigir hasta la parte inferior los conductores pelados, ya está divulgado en D2 que se refiere a un aparato para conectar al menos dos conductores que cuenta con un terminal con superficies laterales en forma de V que guían, alinean y ajustan los conductores durante la formación de la conexión eléctrica.

El Despacho concluye que, en consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaría motivada a incluir la forma de las paredes laterales del terminal 44 del D2 en el bloque de terminales de D1, para así llegar al objeto de la Reivindicación 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el Despacho indica que a la luz de D1 y D2 las reivindicaciones Dependientes 2 a 6 no mencionan ninguna característica que, junto con las características de la Reivindicación independiente, aporte nivel inventivo al producto de la Reivindicación 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

b- Atendiendo al requerimiento del Despacho, respetuosamente me permito señalar que, teniendo en cuenta que el Despacho solo elevó objeciones de nivel inventivo, **es claro que la novedad de la presente invención ha sido reconocida.**

No obstante, lo anterior, con el ánimo de establecer con claridad las diferencias entre el presente invento y los documentos citados en este primer examen de fondo, me permito indicar que D1 no divulga, tal y como lo indica el Despacho:

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

De manera similar, me permito resaltar las diferencias entre la presente invención y D2:

- D2 no divulga, tal y como lo indica el Despacho, una pared frontal (3.5), un orificio (3.2) que atraviesa la pared frontal (3.5) y se extiende para el interior del bloque de conexión (1);

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 todas las características técnicas de la invención.⁷ 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.⁸ 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 novedosa frente al arte previo citado.

c- Por otro lado, en cuanto a las Reivindicaciones 2 a 6, éstas son dependientes de la Reivindicación 1, y por lo tanto heredan todas las características novedosas de la presente invención. Específicamente, la Guía de la SIC establece que “*Una reivindicación dependiente es la que contiene todas las características de la reivindicación de la cual depende además hace referencia a ésta. Adiciona una o más características de manera que es más limitada que la reivindicación independiente.*”⁹ (énfasis fuera del texto). De acuerdo con lo anterior, las Reivindicaciones 2 a 6, cumplen con el requisito de novedad a la luz del documento D1 y D2.

⁷ Manual Andino de Patentes, 2022, Sección 9.5

⁸ Proceso 209-IP-2005 (<http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc>); y Proceso 36-IP-2004 (<https://www.tribunalandino.org.ec/ips/Pr36ip04.pdf> <http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm>)

⁹ Superintendencia de Industria y Comercio, Guía para Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelo de Utilidad, 2023, Sección 4.3.4.2

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.

6. Por todo lo anterior, considero que las observaciones presentadas por el Despacho han sido resueltas, 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 se tengan por cumplidos los requisitos de patentabilidad establecidos por la Decisión 486, y se 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

Anexos:

- Capítulo Reivindicatorio Modificado.
- Hoja Sustituta 7.
- Pago de tasa de modificación de reivindicaciones.