

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34 del artículo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 55509 del 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió parcialmente patente de invención a la creación denominada “SANITARIO DE ALTO RENDIMIENTO CAPÁZ DE OPERACIÓN CON VOLÚMENES REDUCIDOS DE DESCARGA”, y denegó la materia contenida en las reivindicaciones 1 a 19 y 22 a 24 con fundamento en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que las mismas no cumplen con el requisito de novedad, por tratarse de materia divulgada previamente en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 31 de octubre 2013 con el No. 10-118688-00012-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la sociedad AS IP Holdco, L.L.C., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente comenta, respecto de lo mencionado en la Resolución de negación No. 55509, que se puede ver el reflejo de la subjetividad del Examinador al refutar la totalidad de los argumentos expuestos en respuesta al Oficio No 5748 de 2013, señala, al citar la reivindicación 1, que: “...‘el sanitario es capaz de operar con un volumen de descarga de no más de alrededor de 6.0 litros, y el agua que sale del por lo menos un puerto de salida del borde se presuriza de tal manera que una integral de una curva que representa la presión del borde graficada contra el tiempo durante un ciclo de descarga, excede 76.2 m H₂O.s’, es oportuno aclarar que los resultados a alcanzar no son materia que defina la invención y permita su comparación con el estado de la técnica, por tanto este argumento no es procedente”. Frente a la citación en comentario, la recurrente menciona que, a pesar de recalcar que dichas características corresponden a aspectos técnicos, el Examinador las considera no procedentes, y mientras que en las reivindicaciones 1 a 19 y 22 a 24 dicha característica fue inválida, en las reivindicaciones 20 y 21 no lo fue, sin que se conociera la motivación o justificación técnica que tuvo el Examinador.

Ahora bien, respecto al examen de patentabilidad donde se incluyó el documento D1 (US5983413), la recurrente menciona que éste: “revela a lo largo de su contenido un dispositivo que se diferencia sustancialmente de las divulgaciones de la presente invención, por cuanto el ensamble del sanitario objeto de dicha referencia se caracteriza, entre otros, por los siguientes aspectos:

- (i) un ensamble de entrada 5 en comunicación con una fuente de líquido B,

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

- (ii) una taza 1 con un espacio interior para el líquido,
- (iii) un borde superior 3 con una canal de borde 31,
- (iv) una trampa de descarga 2, y
- (v) puertos de salida 32 sobre el borde superior.

De esta manera, el dispositivo revelado por la referencia citada requiere del uso de un volumen significativo de agua (...)."

Frente a las 3 tablas comparativas presentes en la negación, la recurrente indica que el Examinador desestimó los aspectos técnicos reclamados en las reivindicaciones 1, 11 y 15, al comparar elementos técnicos presentes en el documento D1, de forma errónea, ya que se orienta a contrastar a los "por lo menos un puerto de salida", con lo divulgado en los fragmentos de D1 que lo relacionan con la columna 12, líneas 22-39 y la columna 14, líneas 49-54 y 61-65, y concluye que: "es evidente que el diseño revelado por D1 se caracteriza por:

- (i) depender de orificios de salida de borde de mayor y menor extensión con el fin de proporcionar un flujo rotatorio,
- (ii) comprender un chorro que proporciona presión sobre el flujo de aguas residuales y el agua de lavado, y
- (iii) presentar una presión de flujo sobre el sistema que es derivado de un arreglo particular de cabeza de tanque/válvula de flujo.

Por tanto, la referencia D1 no comprende ninguna enseñanza relacionada con la creación de un área total de puerto de salida de borde que sea menor, la cual incluya puertos de borde menores, con el fin de proporcionar contrapresión al interior del borde, de modo tal que al salir el agua ingrese a la taza con fuerza a presión para así permitir una limpieza superior..."

Complementando lo anterior, la recurrente menciona que: "...es importante llamar la atención de su Despacho sobre el hecho relacionado con que al analizar a profundidad las enseñanzas contenidas en la Figura 1 de la referencia D1, es posible notar que los puertos de entrada y salida del borde de dicha invención no cumplen con el criterio requerido por la presente invención, por cuanto dichos puertos no se encuentran dispuestos de manera tal que el área de sección transversal del puerto de entrada del borde sea por lo menos 250% mayor en comparación con el área de sección transversal total de los puertos de salida del borde (...). De esta manera, el diseño revelado a lo largo de D1 no evidencia un sanitario que posea una entrada de canal de borde, un flujo de salida, u otra configuración de diseño de sanitario, que trabaje con una disposición como la acá reivindicada, la cual proporcione un flujo de borde presurizado sostenido y permita alcanzar el nivel de presurización de la presente invención cuando el agua pasa a través de los puertos de salida de borde de menor tamaño (...).

Por tanto, (...) es bien conocido en el arte previo que los sanitarios por flujo a gravedad se caracterizan porque la mayoría del flujo de agua que se divide en el área del múltiple (el área bajo la salida de descarga del tanque 5 para el caso de D1) junto con el diseño

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

de la boca de sifón y el sifón de trabajo con chorro de flujo por gravedad, extraen más agua hacia el chorro, y en consecuencia dejan una menor cantidad de agua para el lavado en el borde (...).

En consecuencia, a pesar de que la referencia D1 hace mención de la presurización del tanque de agua que entra en la taza con el fin de obtener un flujo mayor al interior de la taza a través de una válvula particular, dicha referencia divide dicho flujo entre la trayectoria del chorro y el borde mediante una vía ordinaria, y por tanto, la misma no comprende ninguna enseñanza, o siquiera sugerencia, relacionada con (i) la presurización mejorada en el borde por sí mismo, ni (ii) con la presurización del flujo fuera de los puertos de salida de borde (...).

Por último, la recurrente involucra las pruebas realizadas por expertos y, al respecto, asegura que todo lo anterior “...encuentra mayor sustento al ser analizada a la luz de las declaraciones juramentadas del **Dr. James McHale y Frank Hume** - presentadas ante la oficina Estadounidense de patentes - las cuales fueron incluidas como parte de la respuesta al oficio técnico número 5748 notificado por fijación en lista el 2 de Abril de 2013, (...) mencionando las contribuciones de la presente invención sobre el estado de la técnica, y (ii) presentan experimentos comparativos que demuestran de manera concluyente el aporte de la presente invención sobre el conocimiento tradicional del arte previo, respectivamente...” el cual “...se presurizó a 2.13 in. H₂O*s con 1.6 galones, ya que **perdió prácticamente toda su capacidad de presurizar con el volumen reducido**, decayendo a 0.28 in. H₂O*s tal como se puede observar de manera muy clara en la Fig. 18 de la solicitud y que adjuntamos al presente memorial **mientras que el sanitario de acuerdo con la presente invención perdió tan solo menos del 20% de su presurización**, manteniendo 12.64 in. H₂O*s con 1.28 galones por descarga lo cual se evidencia en la Fig. 19 de la solicitud y adjunta al presente memorial.

Los anteriores resultados demuestran sin lugar a dudas que la presente invención es absolutamente superior a las modalidades presentes en el arte previo, y dicha efectividad superior es simplemente el resultado de la configuración novedosa e inventiva del sanitario reivindicado (...). Basados en lo anterior, y con el fin de dar mayor claridad a las diferencias existentes entre la presente invención y el arte previo, es pertinente hacer énfasis particular en el hecho de que su Despacho interpretó de manera inadecuada el concepto de área de sección transversal del al menos un puerto de salida de canal de borde comprendido en las reivindicaciones 1 a 19 y 22 a 24, puesto que el mismo **realmente se refiere al área de sección transversal colectiva, y no simplemente a un área promedio o un área de una salida aislada...**” (sic). – Subraya y negrilla original del texto-.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

Respecto de los argumento relacionados con la característica mencionada por el Examinador como un resultado a alcanzar, este Despacho reitera la posición del Examinador, ya que si bien los resultados a alcanzar pueden acompañar las características técnicas que definen la invención en las reivindicaciones, estas no son elementos comparativos respecto a lo divulgado en el estado de la técnica; únicamente los elementos técnicos estructurales tangibles son los que permiten contrastar lo ya existente de lo que se reclama para su protección.

En conclusión, la mención hecha en el último pliego reivindicatorio respecto a que: *“el sanitario es capaz de operar con un volumen de descarga de no más de alrededor de 6.0 litros, y el agua que sale del por lo menos un puerto de salida del borde se presuriza de tal manera que una integral de una curva que representa la presión del borde graficada contra el tiempo durante un ciclo de descarga, excede 76.2 m H₂O.s”* y lo mencionado por las reivindicaciones 2 a 6, incluirían no sólo la solución propuesta por la recurrente, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado, sin que sea un elemento técnico estructural que permita su comparación, por lo que para ellas no es posible otorgar protección vía patente de invención.

Por otra parte, de lo divulgado en el Documento D1 y lo que se reclama a través de las reivindicaciones 1 y 11, respecto de la característica expresada como: *“un área de sección transversal del puerto de entrada del canal de borde que sea mayor o igual a aproximadamente 250% del total de un área de sección transversal del al menos un puerto de salida del canal de borde”*, dicha característica no se encuentra divulgada por dicha publicación, permitiendo afirmar que la materia de dichas reivindicaciones y sus dependientes cumplen con el requisito de novedad y en consecuencia con el de nivel inventivo, ya que el efecto técnico que representa la presencia de dicha característica consiste en que: bajo la condición de un volumen de descarga de 1.28 galones solo se presenta una reducción de presión del 20%, frente a un 87% de reducción en la presión de descarga de los sanitarios convencionales, por lo que se limita aún más el flujo de agua desde el canal de borde del sanitario con un volumen reducido.

Adicional a lo anterior, cabe resaltar que las relaciones de presión y secciones transversales, que se caracterizan particularmente en las reivindicaciones 7 y 12, las cuales citan que: $(A_{pm} > A_{jip} > A_{jop}; A_{pm} > A_{rip} > A_{rop}; A_{pm} > 1.5 \cdot (A_{jop} + A_{rop}) > 2.5 \cdot A_{rop})$ surten el efecto técnico de hacer posible la reducción en el volumen de agua descargado sin comprometer la presión de descarga asociada. Todo lo anterior sumado a las características presentes en las reivindicaciones 20 y 21, donde cabe resaltar las restricciones de área de al menos uno de los puerto de salida de canal de borde, los cuales tienen una sección transversal total (A_{rop}) de 522.6 mm² y 483.87 mm², cuyos valores limitan aún más el flujo de agua.

Cabe mencionar, respecto a los puertos de salida que el documento D1 emplea, que los orificios de salida demandan una dimensión y una extensión mayor con el objetivo de generar un efecto rotacional a la descarga de agua, sumado al suministro de presión del agua de lavado con ayuda de un complemento en el arreglo de la cabeza

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

tanque/válvula de flujo. En consecuencia se hace evidente la ausencia de mencionar características más restrictivas en el dimensionamiento reducido de los orificios del canal del borde de descarga y que, en contraste, la materia que se reclama en la presente solicitud sí lo hace, generando un flujo de borde presurizado sostenido, el cual permite alcanzar un nivel de presurización tal, que el agua pasa a través de los puertos de salida de borde de menor tamaño, mejorando el flujo rotacional de lavado.

En contraste con lo anterior, el documento D1 necesita la ampliación de los orificios del borde del sanitario con ayuda del diseño de la boca del sifón y el sifón de trabajo con chorro de flujo por gravedad, para así extraer más agua hacia el chorro de descarga, ocasionando la necesidad de dejar una menor cantidad de agua para el lavado en el borde, lo cual siempre era solucionado mediante la ampliación de los puertos generando el efecto indeseable de pérdida de presión del agua, como ya se ha comentado líneas arriba, a pesar que dicha publicación involucra la presurización del tanque de agua que entra en la taza con el fin de obtener un flujo mayor al interior de la taza a través de una válvula en particular. Con todo esto, se desea hacer énfasis en que la reducción del área en los puertos de descarga, que propone la recurrente, es lo que genera el efecto preponderante en la eficiencia de limpieza del sanitario y en el ahorro de consumo de agua.

Ahora bien, respecto a las declaraciones allegadas de los expertos Dr. James McHale y Frank Hume, sobre las cuales el Examinador no se pronunció, se aclara, en primer lugar, que lo que determina la novedad y el nivel inventivo de la invención son las características técnicas esenciales reclamadas y plasmadas en el capítulo reivindicatorio, las cuales no deben ser anticipadas por las publicaciones del estado de la técnica. No obstante lo anterior, los estudios realizados por dichas personas apoya la decisión que en esta resolución se expone, ya que claramente comprueban que el estado del arte llegó a presurizarse a 2.13 in. H₂O*s con 1.6 galones, perdiendo prácticamente toda su capacidad de presurizar con el volumen reducido, decayendo a 0.28 in. H₂O*s, como se puede ver en la Fig. 18 de la solicitud, mientras que el sanitario, de acuerdo con la presente invención, solo perdió menos del 20% de su presurización, manteniendo 12.64 in. H₂O*s con 1.28 galones por descarga evidenciándose así el efecto técnico deseado.

En segundo lugar, es necesario mencionar que sobre el contenido del método de la reivindicación 15, el Examinador hizo bien en separar las características de producto de las etapas de proceso para proveer un sanitario, quedando solo dos etapas que ya eran conocidas en el estado de la técnica y que fueron empleadas en el examen de patentabilidad, tales etapas siguen siendo anticipadas así: El líquido que es introducido dentro de la taza a través del chorro de alimentación directa y a través del por lo menos un puerto de salida de borde, el documento D1 lo anticipa mediante el flujo existente en el borde periférico superior por el anillo que está provisto en la parte inferior de orificios de salida del agua de borde (32) (Descripción detallada, línea 61. Figs. 1 y 2). Posteriormente, introducir el líquido de la fuente de líquido a través de una entrada de conjunto taza sanitario y dentro del canal de borde, el documento D1 lo anticipa

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

mediante la salida del chorro (6), la cual es independiente de la trayectoria del agua del borde y se comunica con ésta por el camino de agua (61) (Descripción detallada, línea 75. Figs. 1, 3 y 4).

Con lo anterior queda claro que las características de las reivindicaciones 15 y sus dependientes 16 a 19 no cumplen con el requisito de novedad.

En conclusión, respecto a las características reclamadas en las reivindicaciones 1, 7 a 14 y 20 a 24 del último capítulo reivindicatorio, cabe recalcar que no fueron sugeridas por documento alguno, por lo cual son novedosas; y adicionalmente para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la presente invención no le sería obvia ni se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica. Por lo anterior, la materia reclamada en las mismas cumple con el requisito de nivel inventivo.

De lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar parcialmente la decisión impugnada para conceder la patente a las reivindicaciones 1, 7 a 14 y 20 a 24, por cumplir los requisitos de patentabilidad.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Revocar parcialmente la decisión contenida en la Resolución No. 55509 del 18 de septiembre de 2013, por medio de la cual se concedió parcialmente una patente de invención.

ARTÍCULO SEGUNDO: Otorgar parcialmente patente de invención a la solicitud que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), para la creación titulada:

“SANITARIO DE ALTO RENDIMIENTO CAPÁZ DE OPERACIÓN CON VOLÚMENES REDUCIDOS DE DESCARGA”

“(…) Reivindicación(es): 1, 7 a 14 y 20 a 24 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-118688-00008-0000. (…).”

ARTÍCULO TERCERO: Denegar la patente de invención solicitada para las reivindicaciones 2 a 6 y 15 a 19, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: La titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:31527

Por la cual se resuelve un recurso de reposición
CERTIFICADO

Rad. PCT/10-118688

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en las demás disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberá cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el artículo 80 de la referida norma comunitaria.

ARTÍCULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad AS IP Holdco, L.L.C., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Cerámica Itália S.A., advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 14 May 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO

Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, jcadena@bc.com.co

Doctor(a)

MONICA LOZANO GUZMAN, mlozano@payanurdaneta.com

Elaboró: Rachid Ponce Vergel

Revisó: Sonia Andrea Diaz Pirazan

Revisó: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobó: Jose Luis Londoño Fernandez