

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

en ejercicio de sus facultades y en especial de las conferidas en el numeral 5° del artículo 13 del Decreto 3523 de 2009 y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de septiembre de 2004, con el No. 04 - 096884, el señor Juan Carlos Rodríguez V., actuando en nombre propio, solicitó patente de modelo de utilidad titulada "SISTEMA DE SELLAMIENTO INVOLABLE DE LIQUIDOS Y FLUIDOS PARA TUBERIAS".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, en cuanto a los requisitos que debe reunir la solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenó publicar el extracto.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de febrero de 2005, con el número 04096884 00000001, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, el doctor Dino Humberto Salonia Cardona, en su calidad de apoderado de Aura Milena Silva Ruiz y Sergio Marcelo Gelvez, presentó oposición, la cual cumple los requisitos formales previstos por la normativa andina (Fl. 25).

CUARTO: Que mediante Oficio No. 12347, notificado el 10 de marzo 2005, se corrió traslado del documento de oposición al solicitante para su conocimiento, por el término de 60 días. Mediante escrito radicado con el número 04096884 00000005 del 26 de abril de 2005 dio respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente.

QUINTO: Que el doctor Marino Serna Duque, mediante escrito radicado el 25 de abril de 2005, solicitó reconocimiento de personería jurídica en el presente trámite, de conformidad con el poder otorgado a su favor por el solicitante Juan Carlos Rodríguez, el cual se encontró que reúne los requisitos legales (Fl. 35).

SEXTO: Que mediante Resolución 32155 del 28 de septiembre de 2007 se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad, por cuanto el pago de la tasa y la solicitud de examen de patentabilidad fueron realizados fuera del término legal establecido para ello.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

SEPTIMO: Que mediante escrito radicado el 11 de octubre de 2007, el doctor Marino Serna Duque, en calidad de apoderado del señor Juan Carlos Rodríguez, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la Resolución identificada en el numeral anterior, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continúe con el trámite de la solicitud.

OCTAVO: Que mediante Resolución 50688 del 28 de noviembre de 2008, se revocó la decisión contenida en la Resolución 32155 del 28 de septiembre de 2007, al asistírle *"razón al recurrente al señalar que el pago se realizó dentro de la oportunidad legal para tal fin"* (Fl. 50).

NOVENO: Que realizado examen de patentabilidad se encontró que la solicitud no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión Andina, se requirió al solicitante mediante Oficio No. 2521, notificado el 25 de febrero de 2010 y Oficio No. 8844, notificado el 15 de julio de 2010, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a la carencia de claridad y de novedad de la misma, de acuerdo a las exigencias de los artículos 30 y 16 de la Decisión 486 mencionada.

DECIMO: Que el solicitante, mediante escritos radicados el 15 de abril de 2010 y el 27 de agosto de 2010, atendió oportunamente a los requerimientos formulados y presentó aclaraciones. Finalmente, allegó un nuevo capítulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

UNDECIMO: Que según lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina:

"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".

DUODECIMO: Que según el artículo 85 de la Decisión 486 *"son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses”.

DECIMOTERCERO: Que las reivindicaciones 1 a 3, contenidas en el folio 80, además de no ser claras, carecen de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

13.1. Objeto de la invención

El objeto de la presente solicitud se refiere a un sistema de sellamiento para tuberías, compuesto por una llave de aplicación metálica y un tapón metálico con resorte de caucho.

El pliego reivindicatorio reclama un sistema de sellamiento inviolable de líquidos y fluidos para taponar tuberías conductoras de gas, agua o fluidos en general, que se aplica y desmonta a través de una llave de accionamiento manual.

13.2. Oposición presentada

13.2.1. Oposición presentada por Aura Milena Silva Ruiz y Sergio Marcelo Gelvez

Como se anunció en el tercer considerando, se presentó un escrito de oposición por parte del doctor Dino Humberto Salonia Cardona, en su calidad de apoderado de Aura Milena Silva Ruiz y Sergio Marcelo Gelvez.

En la oposición presentada, se argumentó que la presente solicitud es copia de la solicitud 04-031531, titulada “*DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA TAPONAMIENTOS*”, cuyos titulares son los mismos opositores. Se asegura, que las patentes son idénticas, por lo cual el destino y la finalidad son las mismas. Se agrega, que hay una notoria y clara imitación y funcionalidad inherente en los tapones de sellamiento presentados. De esta manera “*de permitirse el Registro de la Patente de Modelo de Utilidad del Sr. RODRIGUEZ., ante la evidente y palmaria IDENTIDAD., se atentaría gravemente contra el derecho de propiedad industrial - ius excludendi alios- que tiene mi representada sobre la Patente de Invención ‘Dispositivo de Seguridad Para Taponamientos’ fruto de su capacidad inventiva es una solución técnica inexistente hasta este momento que amplía el campo de la manipulación en seguridad para garantizar la interrupción de corriente fluida en las tuberías*” (sic) (Fl. 30).

Los opositores sustentan lo anteriormente expuesto con el fin de que se niegue la patente requerida en la presente solicitud, por no cumplir con los requisitos de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

novedad y nivel inventivo (Fls. 25 a 29).

13.2.2. Respuesta del solicitante a la oposición presentada

El solicitante en su respuesta, frente a lo argumentado en la oposición presentada por Aura Milena Silva Ruiz y Sergio Marcelo Gelvez, indicó que:

La patente opositora no puede afectar la patentabilidad de la presente solicitud de modelo de utilidad, por cuanto existen diferencias tanto desde el punto de vista técnico como jurídico:

"El invento de la solicitud 04 – 031531 (opositora) parece ser diseñado para tramos cortos por lo que se desprende de lo ilustrado gráficamente en el expediente citado.

El invento de mi poderdante, según se desprende de lo reivindicado y la figura 1 ofrece operatividad en tramos mayores hasta 60 centímetros desde la acometida interna de la red hidráulica.

El elemento elástico que podría darse como común a ambas solicitudes (demandante y demandada) presenta diferencias en su forma de actuación, por cuanto el tapón de caucho del expediente 2004-051531 es sólido y el del modelo de utilidad solicitado (2001-96884) es resortado, formas muy disímiles entre si" (Fl. 37).

13.2.3. Consideraciones de la Oficina

Esta Oficina considera que la oposición presentada por Aura Milena Silva Ruiz y Sergio Marcelo Gelvez es procedente, teniendo en cuenta que, al analizar las pruebas expuestas por los opositores y los argumentos presentados por el solicitante, la solicitud "SISTEMA DE SELLAMIENTO INVOLABLE DE LIQUIDOS Y FLUIDOS PARA TUBERIAS" no presenta diferencias con la solicitud 04 – 031531 titulada "DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA TAPONAMIENTOS". Lo anterior puede comprobarse al observar que las dos solicitudes presentan estructuras iguales, por lo cual existe la misma naturaleza entre ellas. Igualmente, el destino y finalidad de las dos solicitudes es el mismo.

Los argumentos presentados por el solicitante están enfocados en que la solicitud 04 – 031531 parece ser diseñada para tramos cortos. Sin embargo, este argumento no es válido, toda vez que la solicitud 04-031531 menciona en su descripción que la llave se compone de "un cuerpo cilíndrico alargado 12", lo cual indica que la distancia de accionamiento del dispositivo de este documento no es para tramos cortos, sino para tramos largos.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

De otra parte, el solicitante argumenta que el tapón de caucho del expediente 04-051531 es sólido y el del modelo de utilidad solicitado es resortado. Sin embargo, cabe anotar que en la respuesta dada por el solicitante aparece una tabla que presenta una serie de fotografías (Fls. 67 y 68) donde se aprecia que el resorte de caucho implementado es realmente un cilindro de caucho sólido, idéntico al cilindro de caucho (23) (Fig. 2b) del Documento 04-031531.

De otro lado, la reivindicación 1 se refiere a un resorte de caucho, lo cual significa que no hay diferencia con el cilindro de caucho reclamado en el expediente 04-051531, por cuanto el cilindro funciona como un resorte cuando es sometido a compresión o descompresión. El hecho de que tal cilindro esté elaborado en caucho, implica que este elemento funciona como un resorte.

En conclusión, el objeto de la presente solicitud es igual al objeto reclamado en la solicitud No. 04-031531 y, en consecuencia, los argumentos presentados serán tenidos en cuenta para efectos de la presente decisión.

13.3. Determinación del estado de la técnica

13.3.1. Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 29 de septiembre de 2004, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud, toda vez que no se reivindicó prioridad alguna.

13.3.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta y, en virtud de la oposición presentada, se encontró el documento CO 04-031531, titulado “DIPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA TAPONAMIENTOS”, anterior a la fecha de presentación y relacionado con la materia de la solicitud en estudio.

13.3.3. Información derivada de los antecedentes

El documento CO 04-031531 (de aquí en adelante denominado D1) enseña un dispositivo de seguridad para taponamiento en tuberías, que asegura la red contra reconexiones indebidas o fraudulentas para el paso de agua. Tal dispositivo está compuesto por una llave de aplicación (13) de accionamiento manual (14) y un tapón metálico que comprende un cuerpo cilíndrico de caucho (23).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

13.4. Novedad

El artículo 16 de la Decisión 486 señala lo siguiente: *“el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.*

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha señalado lo siguiente:

“el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

En este sentido, el ‘estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo’ [SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas]. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344.

En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención”.¹

Por otra parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad, específicamente relacionado con los modelos de utilidad, ha señalado lo siguiente:

“La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención

¹ Proceso 81-IP-2010. TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Julio 20 de 2010.
Página 6 de 10

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612

Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

así como en los modelos de utilidad. Con respecto a las primeras, la creación es algo que no ha existido antes, y representa una solución a un problema técnico; en cambio, en el caso de los modelos de utilidad, la novedad se da por la innovación realizada sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial; dicha mejora no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica".²

El examen de novedad de la presente solicitud se realizó por medio de la comparación de los elementos técnicos reclamados por la solicitud y los elementos divulgados por el estado de la técnica.

En efecto, las reivindicaciones 1 a 3 se refieren a un sistema de sellamiento inviolable de líquidos y fluidos para taponar tuberías conductoras de gas, agua o de fluidos en general, que se caracteriza por comprender:

- Un dispositivo tapón (11) que comprende en su ensamble un cuerpo (15) metálico y macizo de contorno exagonal, prolongado en su extremo por un tornillo (16), en cuya extensión van montados una arandela metálica (17), un resorte de caucho (18), una arandela plástica (19) y una tuerca de seguridad (20) que ajusta todo el montaje.
- Una llave mecánica (10) de accionamiento manual, compuesta de un cuerpo alargado (12) con un extremo de contorno exagonal (13) y unos mandos (14) en el extremo opuesto, donde el extremo de contorno exagonal se acopla al contorno del cuerpo macizo (15).

Por su parte, el dispositivo divulgado por la anterioridad D1 presenta las siguientes características, comunes a las reclamadas en la solicitud:

- Un tapón (11) que comprende en su ensamble un cuerpo (2a) metálico y macizo con una cabeza (17) que conforma un extremo biselado (18) de encaje con el extremo de la llave, donde el cuerpo (2a) está prolongado en su extremo por un tornillo (21), en cuya extensión van montados un collarín (19), un cilindro elástico de caucho (23), una arandela extrema de corona (22) al final del tornillo (Fig. 2).
- Una llave mecánica (10) de accionamiento manual, compuesta de un cuerpo alargado (12), en cuyo extremo libre se dispone una boca de encaje (13) y un mando de apriete (14) en el extremo opuesto, donde la boca de encaje (13) se acopla al extremo biselado (18) del tapón (11) (Fig. 1).

Tal como se puede observar, el dispositivo relacionado en la anterioridad D1 no

² Proceso 07-IP-2004. TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Marzo 17 de 2004.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

sólo comprende los mismos elementos de la presente solicitud, sino que también presenta la misma funcionalidad, por lo cual se puede afirmar que, en vista de la materia reclamada, el objeto de la presente solicitud no es nuevo.

En consecuencia, al hacer la comparación elemento por elemento del objeto reclamado por la presente solicitud y el estado de la técnica, se encuentra que las características esenciales del primero son idénticas a lo divulgado en el documento D1, razón por la cual la solicitud carece de novedad. De esta manera, no cumple con lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

13.5. Sobre la respuesta del solicitante

Con relación a los argumentos del solicitante, allegados con motivo de la notificación de fondo, se determina que:

El solicitante manifiesta que *"basta hacer un análisis sobre el diseño y conjunto del dispositivo de taponamiento propuesto por los solicitantes (Silva Ruiz y Galvez Osorio) y de las figuras 1 y 2 de su solicitud ya mencionada para deducir diferencias en los elementos numerados con (15) (13) (16) en o que respecta a la llave propuesta"* (Fl. 76).

Al respecto, el examen de novedad se realizó comparando las características técnicas reclamadas en la solicitud con las características divulgadas por el estado de la técnica, no al contrario. De esta manera, los elementos del estado del arte pueden comprender elementos adicionales no divulgados en la solicitud, lo cual no afecta el examen de patentabilidad.

En este caso, el solicitante argumenta sobre el mango adicional (15) y la varilla (16), que estos elementos efectivamente no aparecen en la presente solicitud. Sin embargo, esto no afecta el examen de novedad, pues no corresponden ni a elementos ni a características reclamadas por el solicitante.

En relación con el extremo de acople (13), este Despacho considera que tal característica es similar en función y estructura con el extremo de acople (13) de la solicitud de la referencia, tal como se explicó en el aparte 13.4. de la presente Resolución.

Con relación al conjunto de tapón, el solicitante argumenta que la figura 2 *"presenta detalles que no encajan con lo simple de nuestro diseño de la solicitud 04-96884. Bastese con la comparación de los elementos (17) (19) (22) y la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

llamada camisa de caucho del antecedente mencionado con los detalles de nuestro diseño" (Fl. 76).

Con relación a la cabeza (17), el collarín (19) y la arandela extrema (22), se demostró en el punto 13.4. que tales elementos son equivalentes, respectivamente, a: el cuerpo metálico (15), la arandela metálica (17) y la tuerca de seguridad (20).

De otra parte, este Despacho considera que la solicitud no define un resorte de caucho que difiera del cilindro elástico de caucho (23) de la anterioridad D1, principalmente porque en la materia aportada por el solicitante (ver Fls. 67 y 68) el resorte implementado es un cilindro de caucho idéntico al cilindro (23) del documento D1.

En conclusión, teniendo en cuenta que los argumentos del solicitante no desvirtúan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Director de Nuevas Creaciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar fundada la oposición presentada por el doctor Dino Humberto Salonia Cardona, en calidad de apoderado de los señores Aura Milena Silva Ruiz y Sergio Marcelo Gelvez, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de modelo de utilidad a la creación titulada "SISTEMA DE SELLAMIENTO INVOLABLE DE LIQUIDOS Y FLUIDOS PARA TUBERIAS".

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Marino Serna Duque, en su calidad de apoderado de JUAN CARLOS RODRÍGUEZ V., al doctor Dino Humberto Salonia Cardona, en su calidad de apoderado de los señores opositores AURA MILENA SILVA RUIZ y SERGIO MARCELO GELVEZ, o a quienes hagan sus veces, entregándoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante la Dirección de Nuevas Creaciones y el de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, los cuales podrán ser

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 008612
Por la cual se deniega una patente de modelo de utilidad

Rad. No. 04-096884

interpuestos en el momento de la notificación o dentro de los 5 días hábiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los **18 FEB. 2011**

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),


JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Doctor
MARINO SERNA DUQUE
Calle 53 B No. 24-08. Oficina 302.
Bogotá D.C.

Doctor
DINO HUMBERTO SALONIA CARDONA
Calle 93 A No. 14-17. Oficina 308
Bogotá D.C.

202067