

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 5° del artículo 20 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 04 de junio de 2014, con el N° 14-120395-00000-0000, por el señor Santiago Hincapie Restrepo, presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “VARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA ELÉCTRICA”.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 729 del 10 de junio de 2015, habiéndose presentado oposición por parte de la(s) sociedad(es) Siscoax S.A.S., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtuó la patentabilidad del objeto en estudio como se analizará más adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12265, notificado por fijación en lista el 20 de octubre de 2015, se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisión para la concesión de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 15-120395-00005-0000 del 12 de noviembre de 2015, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó nueva(s) reivindicación(es) 1 a 5 que reemplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

por la Comisión de la Comunidad Andina *“Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”*

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 5, no cumplen con el requisito de novedad Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Oposición presentada.

Argumentaciones de Siscoax S.A.S.

Dice la sociedad opositora que manifiesta su legítimo interés debido a que se ve directamente afectada en el caso de la concesión de la presente solicitud. Así, la sociedad opositora allega a este despacho la citación de tres documentos D1: <http://industrial.ferreteriapuici.com/herramientas/es/dncel-puntiaaudio-con-extremo-sds-max-metabo-mod-23352/10852500027/0/> que divulga una varilla puntiaguda fabricada en metal aluminio; D2: US 3876819 publicada el 8 de abril de 1975, que divulga una varilla enterrada en la tierra, la cual se puede fabricar en cualquier material dentro de los que se encuentra el aluminio; y D3: US 2871325 publicada el 17 de febrero de 1959, que divulga un electrodo o varilla utilizado en un aparato de descarga eléctrica, donde dicho electrodo se puede fabricar en una pluralidad de material metálicos.

La sociedad opositora hace referencia que con las pruebas presentadas concluye que la solicitud *“(...) carece de los requisitos dispuestos por la ley con relación a la claridad y novedad, tal como se establece en la Decisión 486, toda vez que al momento de la presentación de la solicitud, dicho artículo denominado “VARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA ELÉCTRICA” era conocido en el estado del arte y había sido comercializado y utilizado en el mercado Colombiano e Internacional durante una pluralidad de años, no sólo por mi mandante sino por prácticamente todos los fabricantes y distribuidores de este tipo de sistemas de descarga eléctrica...”*... *“...se permite manifestar muy respetuosamente a esa Superintendencia, que la solicitud de patente de la*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

referencia carece del requisito de novedad, tal como se indicó previamente, teniendo en cuenta que existen por lo menos tres (3) divulgaciones previas a la fecha de presentación de la misma, donde a partir de las figuras se puede ver que se relacionan directamente y se mencionan las características definidas en las reivindicaciones independientes, tal como es el hecho del material en aluminio. En este sentido, solicitamos muy respetuosamente a ese Despacho negar el privilegio de patente de modelo de utilidad a la invención que se encuentra en el expediente No. 14-120.395 por carecer del requisito de novedad y no cumplir con lo dispuesto en la legislación vigente. (Folios 3 a 7 de Rad. N° 14-120395-00002-0000)

Respuestas del Solicitante

El solicitante responde "(...) El anterior argumento queda sin fundamento ya que el opositor no aporta prueba alguna que sustente dicha afirmación, no anexo alguna factura, catalogo o algún documento que demuestre la comercialización de dicha barra antes de la fecha de radicación de la solicitud. Por lo tanto, no debe ser aceptada.

El documento D1 que corresponde a una dirección de internet contenido en la oposición de la siguiente forma: Documento DI: <http://industrial.ferreteriapuio.com/ltterrannientas/es/cincol-Puntiaciudo-con-extrenio-sd5-max-metabo-mod~23352/10852500027/0/> que divulga una varilla puntiaguda fabricada en metal aluminio. Este argumento tampoco puede ser aceptado ya que no se aportó la verificación de la publicación hecha en internet a través de las bases diseñadas para tal fin, como el programa archive, etc. De forma tal, que no se puede establecer si dicha publicación en internet es anterior a la fecha de presentación de la presente solicitud. Nuevamente los argumentos de la parte opositora se quedan fundamento. Adicionalmente, no se presentó por la parte opositora una figura o imagen o texto alguno que permita una mínima comparación con el contenido de la invención, como entonces se presente afectar la novedad sin una comparación técnica mínima?, por todo lo anterior, no son aceptables estos argumentos.

Sobre el documento US3876819 (D2) publicado el 8 de abril 1975, no se entiende como se aporta este documento ya que se trata de una barra compuesta de dos

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

materiales, para puesta a tierra que consta de un vástago central rodeado de aluminio y en contacto íntimo con un miembro tubular de un material de mayor resistencia que el aluminio como el acero al carbono, como se puede apreciar con el simple texto, se trata de invenciones diferentes pues D2 se refiere además de acero al carbono a acero inoxidable. Además, D2 no revela un conector o grapa de aluminio y no menciona las dimensiones a reclamar longitud entre 0.60 y 3 metros. De lo anterior, se concluye que no hay forma de comparar la invención con este documento ya que es sustancialmente diferente y no afectaría la novedad del objeto a proteger.

Finalmente, sobre el documento US2874325 (D3), publicada en febrero de 1979, se trata de un electrodo compuesto de más de una varilla, varillas que no revela la configuración de la varilla en estudio no tienen la forma puntiaguda y además no tienen un conector o grapa de aluminio y no menciona las dimensiones a reclamar longitud entre 0.60 y 3 metros. En conclusión, este documento tampoco desvirtúa la novedad de la solicitud.” (Sic) (Folios 2 y 3 de Rad. N° 14-120395-00002-0000)

De acuerdo con lo expuesto, frente al nuevo capítulo reivindicatorio aportado y los argumentos presentados por la sociedad opositora y la respuesta del solicitante, la sociedad opositora falló en la presentación de las pruebas de los tres documentos D1, D2 y D3, así como su comparación de las características técnicas esenciales y referenciación de la información esenciales de las anterioridades citadas, por lo tanto los documentos D1,D2, y D3 no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la patentabilidad de la solicitud que aquí se analizó.

6.2. Objeto de la invención

El problema técnico consiste en proveer un dispositivo de protección a tierra que permita proteger instalaciones eléctricas en general, que sea de fácil producción y desestime el robo. Para resolver este problema técnico, se presenta un dispositivo de puesta a tierra para descarga eléctrica que contiene una barra, la barra es maciza, puntiaguda en su extremo inferior, tiene una grapa ubicada en el cuerpo de la barra, la longitud de la barra está entre 0,60 y 3 metros.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

6.3. Determinación del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 04 de junio de 2014, que corresponde a la fecha de presentación de la solicitud nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Tabla 1

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	US 1,864,688	“Ground rod clamp”	28 de junio de 1932
D2	Página internet	“Manual de sistemas de puesta a tierra”	20 de mayo de 2012
D3	Página internet	“Material para instalaciones de puesta a tierra”	11 de diciembre de 2009
D4	Página internet	“Grounding Components”	08 de marzo de 2014

El documento D1¹ divulga un conductor, una varilla de tierra de diámetro sustancialmente más grande que el conductor, de una abrazadera que consta de un manguito continuo provisto de una abertura de alargado de sección transversal constante que tiene un eje menor ligeramente más grande que el diámetro de dicha varilla que está dispuesto en un extremo de dicha abertura, la pared interior de dicho manguito está provisto de una ranura en el otro extremo de dicha abertura de recepción dicho conductor en paralelo con dicha varilla , un lado de dicho conductor se proyecta hacia dicha abertura en contacto con dicha varilla , y una abrazadera de tornillo que se extiende a través de dicho manguito sobre dicha varilla en dicho primer llamado extremo de la abertura de sujeción.

1

<http://www.google.com/patents/US1864688>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

El documento D2² divulga un catálogo general de sistemas de puesta a tierra.

El documento D3³ divulga un catálogo general de sistemas de puesta a tierra.

El documento D4⁴ divulga un kit varilla de puesta a tierra.

6.4. Novedad

Según lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión 486: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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”.

En el presente caso, el dispositivo reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 se refiere a: “*Dispositivo de puesta a tierra para descarga eléctrica CARACTERIZADO por que contiene los siguientes elementos y características: Es una barra de aluminio (1) ...*” (Pág. 4 del radicado No 14-120395-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en los documentos D1 a D4 que representan el estado de la técnica:

2 https://web.archive.org/web/20120520122943/http://www.gedisa.com.ve/recientes_aun/catalogos/electr/icos/libreria_gediweld/libreria/00%20MANUAL%20GEDIWELD%202007%20COMPLETO%20B.pdf

3 <https://web.archive.org/web/20091211175834/http://klk.es/uploads/pdf/fichero/16/CatalogoPuestaTierra.pdf>

4 <https://web.archive.org/web/20140308211858/http://telcoantennas.com.au/site/category/products/surge-protection/grounding-components>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Tabla 2

Características técnicas esenciales	D1 US 1,864,688	D2 Página internet	D3 Página Internet	D4 Página Internet
<i>Dispositivo de puesta a tierra</i>	<i>Sistema de varilla a tierra</i>	<i>Dispositivo de puesta a tierra (Titulo)</i>	<i>Dispositivo de puesta a tierra (Titulo)</i>	<i>Dispositivo de puesta a tierra (Titulo)</i>
• Barra maciza • Puntigu da en su extremo inferior • Grapa • Longitud barra 0.6 a 3 metros	• Barra maciza (6) (Fig. 3, línea 75) • Puntigu da en su extremo inferior (Fig. 2) • Grapa (1) (Pág. 1, línea 68) • Variados tamaños y formas (Pág. 1, líneas 35 a 40)	• Barra maciza (Pág. 13, Col. 2. Párr. 2) • Puntigu da en su extremo inferior (Fig. 7) • Grapa (fig. 7) • Longitud barra de 2,4 a 3 metros (Capitulo 3 sección 2-4)	• Barra maciza (Fig. PAT/2) • Puntigu da en su extremo inferior Fig. PAT/2) • Grapa (Fig. PAT/5) • Longitud barra 1,5 a 3 metros (Tabla PAT/3)	• Barra maciza (Fig. 1. Párr. 1) • Puntigu da en su extremo inferior (Fig. 1) • Grapa (Fig. 1) • Longitud barra 1.4 metros (Párr. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 a D4, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, la reivindicación dependiente 2 no menciona alguna característica que haga nuevo el dispositivo de la reivindicación 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado artículo 16 de la Decisión 486.

La reivindicación 3 se refiere a: “Dispositivo de puesta a tierra para descarga

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

eléctrica CARACTERIZADO por que contiene los siguientes elementos y características: Es una barra (1) ...” (Pág. 4 del radicado No 14-120395-00008-0000)

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 3, y las reveladas en los documentos D1 a D4 que representan el estado de la técnica:

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Tabla 3

Características técnicas esenciales	D1 US 1,864,688	D2 Página internet	D3 Página Internet	D4 Página Internet
<i>Dispositivo de puesta a tierra</i>	<i>Sistema de varilla a tierra</i>	<i>Dispositivo de puesta a tierra (Titulo)</i>	<i>Dispositivo de puesta a tierra (Titulo)</i>	<i>Dispositivo de puesta a tierra (Titulo)</i>
• Barra maciza (1) • Grapa (2)	• Barra maciza (6) (Fig. 3, línea 75) • Grapa (1) (Pág. 1, línea 68) • Variados tamaños y formas, es decir que incluye diferentes formas de presentación (Pág. 1, líneas 35 a 40)	• Barra maciza (Pág. 13, Col. 2. Párr. 2) • Grapa (Fig. 7) •	• Barra maciza (Fig. PAT/2) • Grapa (Fig. PAT/5) •	• Barra maciza (Fig. 1. Párr. 1) • Grapa (Fig. 1) •

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del dispositivo de la reivindicación 3 habían sido divulgadas previamente en los documentos D1 a D4, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

Respecto a las reivindicaciones 4 y 5, el análisis de novedad practicado en las reivindicaciones 1 y 3 afectan de igual manera mutatis mutandis la novedad de éstas al revelar las características técnicas mencionadas.

Es oportuno aclarar que, el solicitante defiende que la invención reclamada es novedosa por el material aluminio. Esta Oficina reafirma que los materiales no están incluidos en la definición de modelos de utilidad, el solicitante podría incluirlos en la definición de la reivindicación, pero no es considerada una característica técnica esencial que consiguiera generar novedad a la materia reclamada.

Los rangos de longitud de varilla reclamados por el solicitante están incluidos explícitamente en los documentos D1 a D4, como lo muestra la Tabla 2 de la presente decisión.

Por otro lado, las formas superficiales como las define el solicitante como cuadrado, hexagonal o triangular no ofrecen una ventaja técnica que antes no tenía la varilla y además la ventaja técnica no fue revelada y sustentada explícitamente por el solicitante, las formas mostradas son consideradas solo como formas de presentación de la varilla por lo tanto no pueden ser consideradas como una característica técnica esencial de la materia reclamada. De acuerdo lo anterior la Decisión 486 define:

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.

Finalmente es oportuno advertir al solicitante, que el uso del material aluminio en sistemas de puesta a tierra está prohibido en general a nivel mundial y también está regulado en la legislación colombiana de acuerdo Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. El objetivo general del sistema de puesta a tierra es garantizar la seguridad de las personas instalaciones y equipos, el sistema de puesta a tierra debe evitar que en algún momento alguien se pueda ver sometido a tensiones de paso de contacto transferidas, las cuales superen un umbral de

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

soportabilidad y pongan en riesgo la vida del ser humano o su integridad. Por lo tanto, los electrodos deben garantizar una resistencia a la corrosión de mínimo 15 años por ende el uso de aluminio en los electrodos está prohibido puesto que este material se deteriora con mayor rapidez. En el Art. 15 de la resolución 90708 del agosto 30 de 2013.^{5,6}. El RETIE en el Art. 15 define también las formas, materiales y dimensiones que deben cumplir los electrodos para usarse en los sistemas de puesta a tierra, además de otros detalles técnicos.

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

5

<https://www.minminas.gov.co/retie>

6

<https://www.minminas.gov.co/normatividad?idNorma=22726>

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:97904

Por la cual se niega una patente de modelo de utilidad

Rad N° 14-120395

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar infundada la oposición presentada por la(s) sociedad(es) Siscoax S.A.S., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: Denegar la patente de invención a la creación titulada “VARILLA DE ALUMINIO PUESTA A TIERRA PARA DESCARGA ELÉCTRICA”.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolución al señor Santiago Hincapie Restrepo y a la sociedad opositora Siscoax S.A.S., advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual podrá ser interpuesto en el momento de la notificación o dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., el 17 Dic 2015

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C),



JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ

Doctor(a)

SANTIAGO HINCAPIE RESTREPO, santiagohrestrepo@hotmail.com

Doctor(a)

ANDRÉS MÁRQUEZ ACOSTA,

Elaboró: Jesus Octavio Hernandez Hernandez

Revisó: Leonardo Rojas Vega