

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

Por la cual se deniega una Patente de Modelo de Utilidad

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

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 16 de octubre de 2018 con el N° NC2018/0011054, por MAGDA LILIANA ARIZA MEDINA, presentó la solicitud de patente de modelo de utilidad titulada “SANITARIO CANINO MANUAL Y AUTOMÁTICO”.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 863 el 19 de junio de 2019, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12509, notificado el 06 de octubre de 2020, se requirió a la 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0011054 el 15 de diciembre de 2020, respondió oportunamente el requerimiento formulado y presentó las reivindicaciones 1 a 3 que reemplazan las originalmente presentadas. Sin embargo, no se acepta el nuevo capítulo reivindicatorio presentado, comoquiera que no se ajusta a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que menciona un controlador que hace parte del mecanismo automático (Reiv. 3), por lo cual se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. Asimismo, atendiendo las observaciones contenidas en el Oficio No. 3764, se presentaron las reivindicaciones 1 a 3 mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0011054 el 03 de septiembre de 2020, sin embargo, tal como se mencionó en el Oficio No. 12509, estas no fueron aceptadas para trámite al no evidenciarse el pago correspondiente de la tasa por modificaciones. De igual forma, en respuesta al Oficio N°. 818, la solicitante presentó bajo el radicado el N° NC2018/0011054 el 08 de marzo de 2020 las reivindicaciones 1 a 3, las cuales no fueron aceptadas, comoquiera que no se ajustaron a las prescripciones contenidas en el artículo 34 de la Decisión 486, toda vez que mencionan materiales como “*Poliestireno y/o Polipropileno (...) PET*”, “*pequeñas inclinaciones en su base de ángulos de 1 a 3 grados*”, “*tubo de 1 1/2”*30 cm*”, “*una válvula de suministro de agua (Componente No.10)*”, “*servomotor (Componente No.12)*”, “*Resorte para el retorno del dispositivo manual (Componente No. 14)*”, “*controlador (Componente No.15)*” y los materiales de la Tabla 1 correspondientes a “*Poliestireno y/o Polipropileno*” y “*Acero inoxidable SS316*” (Descripción); y “*Poliestireno y/o Polipropileno*”, “*10 (Válvula suministro agua)*”, “*servomotor controlador*” y “*resorte de retorno*” (Reivindicaciones), por lo cual se considera que existe una ampliación del objeto de la solicitud. En consecuencia, se tendrá en cuenta el capítulo reivindicatorio presentado con el radicado N° NC2018/0011054 del 17 de diciembre de 2018.



Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

QUINTO: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 85 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina *“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 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.”*

Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida 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”.*

Asimismo, el artículo 81 de la Decisión 486 indica *“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”.*

SEXTO: Que en el presente caso, no obstante las respuestas del interesado a las notificaciones formuladas en virtud del mencionado artículo 45, subsisten los impedimentos para la concesión. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1 Objeto de la invención

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de diseñar un sistema sanitario para mascotas que permita la gestión adecuada de los residuos fisiológicos del perro en espacios habitacionales como casas y apartamentos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un dispositivo probado en razas de tamaño pequeño y mediano; casero o locativo, manual o automático, que ofrece un espacio en donde los perros pueden realizar sus necesidades fisiológicas y permite una correcta disposición de los residuos generados de esta actividad, reduciendo el impacto en el entorno y la posibilidad de contaminación en el lugar donde se encuentra instalado.

6.2 No se consideran modelos de utilidad (Art. 82 Decisión 486)

Según lo dispuesto en el artículo 82 de la Decisión 486: *“No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención”.* Por tal razón, el objeto de la reivindicación 1 que se refieren a *“color verde manzana o caña biche”*, no puede ser protegida por la modalidad de modelo de utilidad porque el color en este caso está enfocado al aspecto estético de la invención.

6.3 Reivindicaciones (Art. 30 Decisión 486)

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: *“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente*

Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

sustentadas por la descripción. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple”.

La reivindicación 1 presenta las siguientes observaciones:

- La estructura de la reivindicación 1 no permite identificar con claridad el objeto a proteger y las características que lo definen. Se mencionan varios prototipos y en la descripción se entiende que el Prototipo IV es el objeto de la solicitud de patente de modelo de utilidad. Cada reivindicación se debe presentar conservando la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica". El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica. Por su parte, la parte característica indica las características técnicas que el solicitante desea proteger y que distinguen la invención de los restantes conocidos. Estas dos partes están separadas por el enlace gramatical "caracterizado por". Cabe agregar, que las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente, preferiblemente por números arábigos.

Así mismo, se incluyó la expresión “sistema” para hacer alusión al conjunto de evacuación de residuos y sólidos; conjunto de limpieza y conjunto de apertura, sin que esta expresión sea contemplada en la definición de modelo de utilidad establecido por el artículo 81 de la Decisión 486 que establece: “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”. Por lo anterior, las expresiones empleadas de forma correcta para los modelos de utilidad deben hacer referencia por ejemplo a: “dispositivo”, “conjunto” “aparato”, “componente”, “mecanismo”, etc.

- El capítulo reivindicatorio no es claro, ya que menciona: “(...) *Diseño que puede incluir bandeja para evacuación de residuos sólidos y líquidos en caso de no tener disponibilidad del propietario del canino de hacer evacuación a aguas negras (prototipo I y II) (...)*”, lo cual se refiere a los prototipos 1 y 2, y no a la modalidad correspondiente al prototipo IV que es el objeto de la solicitud.
- La materia contenida en la reivindicación 1 incluye materiales: “*fabricado en polietileno y/o material reciclado*” y “*Material resistente a la corrosión, resistente a cambios de clima; utilizables al interior y exterior de las propiedades; que no genera mayor impacto ambiental*”, es decir, compuestos químicos en las características técnicas de la invención. De hecho, los materiales o compuestos químicos se caracterizan por su fórmula estructural y definición de sustituyentes o nombre IUPAC, siendo claro que son elementos ajenos a un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismos, etc., lo anterior de acuerdo con el art. 81.
- El capítulo reivindicatorio no es claro, ya que presenta una reivindicación independiente que reclama más de un prototipo. La reivindicación independiente debe incluir las características esenciales de la invención que el solicitante desea proteger, siendo que en este caso son las características del prototipo IV y en las reivindicaciones

Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

dependientes, si las hay, se deben describir las características particulares de algún elemento de dicha reivindicación independiente. Las reivindicaciones dependientes se distinguen porque en su preámbulo hacen referencia a alguna reivindicación que la precede, por ejemplo, como: "Sanitario canino de la reivindicación 1, caracterizado por...".

- De la descripción se desprende que las características: una manguera; una llave desmontable; soporte de poste y tapa superior cubierta con el césped son esenciales para la invención, puesto que forman parte de la solución al problema a resolver, pero estas características no se mencionan en las reivindicaciones, de tal manera, las reivindicaciones no definen la materia que se desea proteger.
- La reivindicación 1 hace referencia a: "*prototipo IV*", "*prototipo I y II*" y "*Alcance*", las cuales son referencias que no se deben incluir en el capítulo reivindicatorio.
- La reivindicación 1 presenta como características técnicas esenciales de la invención ventajas técnicas así: "*Diseño ergonómico desmontable para hembras y machos*", "*sistema de apertura y cierre práctico y funcional, tipo pedal a prueba de niños*", "*Diseño para instalar en parques y/o áreas públicas, zonas verdes comunes en conjuntos cerrados y, para casas y apartamentos con espacio reducido*" y "*Material resistente a la corrosión, resistente a cambios de clima; utilizables al interior y exterior de las propiedades; que no genera mayor impacto ambiental*", las cuales no se aceptan como características técnicas, ya que no definen específicamente la estructura de la invención. Las reivindicaciones deben caracterizar un producto por su forma o constitución y las partes que lo componen.

6.4 Descripción (Art. 28 Decisión 486 literales (d) y (e))

En virtud de lo dispuesto en el artículo 28, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que señala: "*La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera y e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes.*"

- La descripción de la invención debe ser clara y completa, de manera que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. Esta debe incluir: d) una reseña a los dibujos y e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la práctica la invención, con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes. Es importante, señalar que las modificaciones no deberán ampliar el alcance de la materia divulgada inicialmente, es decir, no deberán mencionar características de la invención que no hayan sido mencionadas en la solicitud inicial.
- Los dibujos se encuentran intercalados en el texto de la descripción, lo cual le resta claridad a la solicitud.
- No existen números de referencia de los elementos y/o componentes de la invención que permitan identificarlos con claridad. Estos se pueden redactar, por ejemplo, como: sistema de drenaje (1).

6.5 Determinación del estado de la técnica

Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 17 de diciembre de 2018, que corresponde a la fecha de presentación nacional.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontró el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

Ítem	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	FR2865892	“Pour la déjection des chiens, formant mobilier urbain”	12 de agosto de 2005

El documento D1¹ divulga un mobiliario urbano tipo inodoro para excrementos de caninos que tiene un pedal orientable en grados específicos para dirigir angularmente el agua hacia la zona a limpiar, donde el agua usada se elimina a través del orificio antes de pasar a la válvula de retención (Resumen).

6.6 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, producto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicación 1 está referida a: *“Diseño ergonómico en forma de hueso (...)”* (Radicado N° NC2018/0011054 del 17 de diciembre de 2018).

La siguiente tabla presenta la comparación entre las características técnicas esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicación 1, y las reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

Tabla 1. Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales	D1
Diseño ergonómico en forma de hueso, fabricado en polietileno y/o material reciclado; compuesto de 3 partes para ensamble.	(...) Un mobiliario urbano de estilo inodoro, destinado a excrementos de perro que tiene un espacio delimitado por las paredes laterales (...) (Pág. 1, Ln. 20 y 21).
Dispositivo para sistema de evacuación de residuos y sólidos de los caninos.	(...) área de eliminación de excrementos (...) (Pág. 1, Ln. 21 y 22).
Ducto de aguas negra.	(...) tuberías de PVC para eliminación de aguas residuales (...) (Pág. 3, Ln. 23 y 24).
Sistema de limpieza.	(...) área de eliminación de excrementos (...) (Pág. 1, Ln. 21 y 22).
Sistema de apertura y cierre práctico y funcional, tipo pedal.	(...) El pedal de control orientable del suministro de agua está dispuesto en la zona de entrada del espacio definido por el tanque para que el maestro o la amante del perro puedan manejarlo fácilmente (...) (Pág. 2, Ln. 9 y 11).

¹https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=FR&NR=2865892A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050812&DB=&ocale=en_EP

Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

De acuerdo con la tabla anterior, las características esenciales del producto de la reivindicación 1 habían sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

6.7 Respuesta a los argumentos del solicitante

La solicitante expresa: *“(...) entiendo se puede efectuar aclaraciones de las 10 reivindicaciones iniciales presentadas con la descripción de la solicitud del modelo de utilidad. En la respuesta enviada el 2 de septiembre de 2020 con los documentos:*

- *Cuadro Aclaraciones descripción y alcance Sanitario Canino NC20180011054.pdf*
- *Respuesta a Informe Examen de Fondo –NC20180011054- Septiembre 2 de 2020.pdf*
- *Entrega Complemento e Información Exp NC2018-0011054 Sep2 de 2020.pdf*

Se aclaró y unificó la información de referencia a prototipos anteriores, explicando el proceso efectuado y el resultado para efectuar la solicitud para éste modelo de Utilidad, logrando con la asesoría de los funcionarios de la SIC, explicar a detalle la descripción y las reivindicaciones que se desean proteger del Sanitario Canino Manual y Automático. Sin embargo en la solicitud de este oficio, se vuelve a mencionar datos de prototipos anteriores, esta parte no la entiendo.” [sic].

Este Despacho aclara, que el día 03 de septiembre de 2020 se recibieron modificaciones radicadas bajo el N° NC2018/0011054. Dichas modificaciones no se aceptaron en el Oficio 12509 porque no se realizó el pago de la tasa correspondiente. De igual forma, las modificaciones presentadas el 08 de marzo de 2020 incurrían en ampliación de materia, tal como se explica en el Considerando Cuarto de esta Resolución. De acuerdo a lo anterior, en dicho Oficio se estudiaron las últimas modificaciones que habían sido aceptadas y que corresponden a las presentadas el 17 de diciembre de 2018, razón por la cual las objeciones planteadas son hechas de acuerdo a la información contenida en dichas modificaciones.

Argumentos respecto a las modificaciones presentadas

La solicitante argumenta que: *“(...) Se especifica nuevamente las Reivindicaciones enviadas en los dos últimos documentos, donde se ELIMINÓ especificaciones no consideradas Reivindicaciones de acuerdo con la asesoría del personal de la SIC y el Anexo 1 de este oficio. . Las 10 reivindicaciones originales presentadas en el mes de diciembre de 2018, se unificaron en 3 grupos distribuyendo las Reivindicaciones (...) [sic].* Al respecto, este Despacho encontró que las modificaciones allegadas el 15 de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2018/0011054, incluyen materia que no corresponde a la solicitud inicial del 17 de diciembre de 2018. Cualquier modificación que la solicitante realice voluntariamente, o como respuesta a las actuaciones de la Oficina, debe estar dentro del alcance de la solicitud presentada en dicha fecha. En el presente caso, al incluir nuevas características, la solicitud no cumple con lo estipulado en el artículo 34 de la Decisión 486 de la CAN, y estas no pueden ser tenidas en cuenta para el examen de patentabilidad, de acuerdo a los motivos expuestos en el considerando cuarto del presente escrito.

Argumentos respecto al examen de novedad

La solicitante argumenta que: *“(...) En relación a la determinación del Estado de la técnica, tengo entendido que cuando un producto tiene nuevas características o tiene una mejora*



Resolución N° 54922

Ref. Expediente N° NC2018/0011054

significativa en el servicio que se ofrece al cliente, se tiene entonces una innovación en el producto y, la solicitud efectuada es para patente de modelo de Utilidad. Como se ha mencionado presenta muchas ventajas de innovación frente a los múltiples modelos y particularmente frente a la patente “FR2865892 Pour la déjection des chiens, formant mobilier urbain”. Este Despacho reitera que las características reivindicadas en el radicado N° NC2018/0011054 del 17 de diciembre de 2018, son afectadas por el documento D1, toda vez que dicho documento menciona un mobiliario urbano estilo inodoro que incluye un área de eliminación de excrementos, tubería para eliminación de aguas residuales, área de eliminación de excrementos y un pedal de control, tal como se enseña en el considerando sexto de esta Resolución. En la tabla presentada por la solicitante, específicamente en la columna donde se describen las características esenciales de la invención, presenta características adicionales a las del capítulo reivindicatorio presentado en la solicitud inicial. Adicionalmente, es importante destacar, que las ventajas técnicas no se aceptan como características técnicas, ya que no definen específicamente la estructura de la invención. La ventaja técnica que la solicitante destaca con respecto al arte previo, debe estar sustentada en las reivindicaciones por medio de una nueva configuración y/o disposición específica de elementos o componentes estructurales.

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

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Denegar la patente de modelo de utilidad para la creación titulada “SANITARIO CANINO MANUAL Y AUTOMÁTICO”.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a MAGDA LILIANA ARIZA MEDINA, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de apelación, ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrá hacer uso 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 27 de agosto de 2021



Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

