

Señores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
División de Signos Distintivos
E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-129053- -00003-0000
Fec: 2006-06-06 15:18:42 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 3 MODELO
Eve. 1 REGDEPOSITO
Act 449 RESPUESOPOSICI Folio 9

Referencia: Respuesta a la oposición al registro de la patente de modelo de utilidad
"SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"
Solicitante: COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. -COLCERÁMICA S.A.-
Exp. No.: 04 129053

LUIS FERNANDO GAITAN, mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.155.672 de Usaquén y con la Tarjeta Profesional No. 48.733 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en mi calidad de apoderado general de la sociedad comercial COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. -COLCERÁMICA S.A.-, según consta en el protocolo del poder No. 12576, solicito de la manera más respetuosa declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ALFAGRES S.A., en contra de la solicitud de patente de modelo de utilidad "SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN", de conformidad a lo dispuesto en los Artículos 15, 16, 42, 81 y siguientes de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, con base en los siguientes:

HECHOS

1. El día 28 de diciembre de 2004, la sociedad COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA S.A. - COLCERÁMICA S.A.- solicitó el registro de la patente de modelo de utilidad denominada "SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN",
2. En la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 559 de 31 de diciembre de 2005, fue publicado el extracto correspondiente a la solicitud de registro de la patente de modelo de utilidad de la referencia.
3. El 13 de febrero de 2006, la sociedad ALFAGRES S.A. actuando mediante apoderado, presento oposición en contra de la solicitud de registro de la patente de modelo de utilidad "SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN", de la cual se corrió traslado el 20 de abril de 2006.

ARGUMENTOS

Para efectos de desvirtuar el registro de la solicitud de la referencia, nos permitiremos señalar en primer lugar los requisitos necesarios para obtener una patente de modelo de utilidad en el marco de la normativa andino en materia de propiedad industrial y posteriormente

demostraremos con base en tales exigencias, las razones por las cuales el mencionado modelo de utilidad cumple con los requisitos exigidos para ser patentado.

1. REQUISITOS DE LAS PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 de la Decisión 486 de 2000 los modelos de utilidad están definidos como:

"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"

En este sentido, el elemento característico de los modelos de utilidad no es la originalidad o novedad del artefacto, herramienta o mecanismo, pues el mismo puede ya encontrarse en el mercado, sino que el mismo proporcione un mejoramiento evidente en el funcionamiento o utilización que adicionalmente.

Esta especial connotación ha sido expresada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de la siguiente forma:

*"En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que **más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana**"¹ (Negrita fuera de texto)*

En este sentido, tratándose de una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o ventaja técnica a un artefacto, herramienta o mecanismo ya conocido o accesible, la exigencia inventiva será menor y por lo tanto el análisis de registrabilidad es menos estricto que el análisis de registro de patentes de invención.

No obstante lo anterior, es preciso señalar que existen ciertos requisitos exigidos por la normativa andina en materia de modelos de utilidad, necesarios para conceder una patente, los cuales encuentran fundamento en la remisión expresa que hace el artículo 85 de la Decisión 486 al régimen de patentes de invención y en virtud de la cual las normas que regulan tales creaciones se aplican a la solicitud y concesión de modelos de utilidad.

Esta exigencia ha sido puesta de presente por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 7-IP-04. Modelo de utilidad: "ENVASE OVAL RODONADO".

"Evidentemente, las normas citadas son pertinentes para ser aplicables a los modelos de utilidad, debido a que en dichos artículos se establecen los requisitos de patentabilidad de las invenciones, los que también deberá acreditar quien pretenda patentar un modelo de utilidad, pero, desde luego, con las adecuaciones que las diferencias entre unas y otros determinen.

En consecuencia, para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial"² (Negrita fuera de texto)

Así las cosas para que un modelo de utilidad sea concedido y registrado deberá cumplir con los requisitos de: i) novedad, ii) nivel inventivo, y iii) susceptibilidad de aplicación industrial, los cuales pasan a ser explicados brevemente a continuación.

a) Novedad de la invención

El factor esencial exigido por la normativa andina en materia de patentes de invención es que la misma sea novedosa. Al tenor literal del artículo 16 de la Decisión 486 "una invención se considerará nueva cuando no este comprendida en el estado de la técnica", y dentro del estado de la técnica se entenderá comprendido:

"Artículo 16.- 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 criterio del Tribunal de Justicia, este requisito ha sido expresamente contemplado en la normativa andina en la norma que define los modelos de utilidad. En efecto, ha señalado dicha corporación:

"La novedad del modelo de utilidad se expresa en el artículo 54 [actualmente artículo 81] cuando dice que: "se concederá patente de modelo de utilidad a toda nueva forma..." (el subrayado es del Tribunal). Este requisito es común tanto al modelo de utilidad como a las invenciones, con la salvedad de que se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva del autor, en cuanto a que es un aporte técnico más modesto que el de una invención.

Algunos autores expresan que junto a la novedad hay otros requisitos positivos que van de la mano con ella como es la originalidad, el estado de la técnica, el acceso y/o divulgación que destruyen o arruinan la novedad del invento para el que se reclama la exclusiva"³

La novedad se encuentra, por lo tanto, íntimamente relacionada con el estado actual de la técnica, es decir, con el conocimiento que de la misma pueda hacerse en el público en

² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 43-IP-01. Modelo de utilidad: "TANQUE COMPUESTO".

³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 7-IP-04. Modelo de utilidad: "ENVASE OVAL RODONADO".

general. Siendo posible conocerla con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro, la invención no será susceptible de ser apropiada. De allí que el Tribunal de Justicia haya manifestado:

*"No está comprendido en el estado de la técnica, el conocimiento que no ha sido divulgado de manera oral o escrita, la difusión de que se habla, debe ser minuciosa, detallada y suficiente para que una persona entendida en la materia pueda utilizar esa información para explotar la invención"*⁴

Sin embargo, es necesario precisar que la novedad debe entenderse como un criterio amplio, que deberá evaluarse en el caso concreto con independencia de factores como la cantidad de personas, la territorialidad o la facilidad para conocer determinada invención en un momento determinado. En efecto, ha señalado el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

*"El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto no interesa cuanto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva"*⁵ (Negrita fuera de texto)

En el caso específico de los modelos de utilidad la novedad ha sido entendida como aquella optimización o mejora del artefacto, herramienta o mecanismo. Este punto ha sido puntualizado en los siguientes términos:

*"La novedad por tanto, debe estar presente en las patentes de invención 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"*⁶

b) Nivel Inventivo

Sobre el nivel inventivo que debe alcanzar la invención para que pueda ser patentada, ha expresado el H. Tribunal de Justicia lo siguiente:

*"La invención debe constituir un paso más allá de la técnica existente y por el principio de la "no obviedad" no debe derivarse evidentemente del estado de la técnica existente"*⁷

⁴ Ibidem.

⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 6-IP-94.

⁶ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 7-IP-04. Modelo de utilidad: "ENVASE OVAL RODONADO".

⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 9-IP-99.

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es determinar si a la invención no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían con anterioridad a la creación de la misma a partir de los elementos presentes en el estado de la técnica. Por tal razón, ha manifestado el H. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que:

*"[...] se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado"*⁸

c) Aplicación Industrial

Por último, para que un modelo de utilidad sea susceptible de ser patentado se requiere que el mismo sea susceptible de aplicación industrial, lo cual encuentra fundamento en que la utilidad o ventaja que ofrece gracias a su perfeccionamiento, se vincule a la explotación económica del mismo.

En lo referente a los modelos de utilidad, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que se debe probar si el objeto al cual se incorpora el modelo de utilidad, que es comercializado en el mercado, realmente presenta una mejora o perfeccionamiento que ameriten su registro. En tal sentido, ha dicho:

*"En consecuencia la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344."*⁹

2. Análisis concreto: El modelo de utilidad **"SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"** cumple con los requisitos para ser patentado.

En lo que respecta al modelo de utilidad de la referencia es preciso señalar que el mismo cumple con los requisitos y condiciones anteriormente explicados, concretamente con el requisito de novedad tal como ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo cual se explica a continuación:

a. El modelo de utilidad es novedoso

Cumple el requisito de novedad en la medida en que los elementos que lo conforman vistos en su conjunto, permiten una mejor forma de exhibición de productos, toda vez que el principio en

⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretación Prejudicial. Proceso 88-IP-05.

⁹ Ibidem.

el cual se fundamenta el modelo de utilidad, "racks" o bandejas intercambiables, así como ganchos para sujetar cada uno de los permite actualizar o cambiar de ambiente de forma fácil y segura. En este sentido, el sistema de exhibición representa una mejora sustancial en relación con sistemas de exhibición tradicionales pues hace posible la rotación de racks sin afectar las matrices de precios ni de productos exhibidos.

b. El modelo de utilidad tiene Nivel Inventivo

El modelo de utilidad de la referencia cuenta con nivel inventivo toda vez que el mismo no resulta obvio como lo pretende hacer ver la sociedad opositora. Precisamente, el mismo no se deriva directamente del estado de la técnica, sino que por el contrario perfecciona el sistema de exhibición de "racks" o bandejas, permitiendo una mejor iluminación todo lo cual causa una impresión más agradable en el público consumidor y por lo tanto facilita la comercialización de los productos exhibidos.

c. El modelo de utilidad tiene aplicación Industrial

Como se explicó anteriormente, este requisito es observado en la medida en que el modelo de utilidad se vincule a una explotación económica determinada. En el caso concreto, el "SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN" se encuentra vinculado a la comercialización de los productos de revestimientos fabricados por la sociedad solicitante, en la medida en que el mismo es facilitado a sus principales clientes, entre los que se encuentran los almacenes HOME CENTER. En este sentido, el sistema de exhibición solicitado permite un mejor acercamiento del consumidor al producto, por lo cual facilita la comercialización del mismo.

Adicionalmente, en la forma en que está concebido, el sistema de exhibición permite intercambiar los "racks" o bandejas de forma fácil y segura, permitiendo una actualización permanente con mayor facilidad y menor costo en la mano de obra, es decir, optimizando la utilización de recursos.

d. La mejora en que se basa el modelo de utilidad no está comprendida dentro del estado de la técnica

A este respecto conviene recordar que se debe comparar la regla técnica que se pretende patentar con el estado actual de la técnica, lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente de modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles en el mercado a través cualquier medio.

En el mercado de revestimientos, pisos y materiales de construcción no existían dispositivos de exhibición de productos al público antes de la solicitud efectuada por la sociedad solicitante.

No es cierto, como lo pretende la sociedad opositora, que el sistema exhibidor sea un elemento conocido y corrientemente utilizado, para lo cual aporta pruebas fotográficas. En este sentido resulta preciso aclarar las razones de la utilización del sistema de exhibición en el mercado.

En primer lugar, la utilización de este sistema por parte de los almacenes HOME CENTER se explica por el hecho de que tales establecimientos son uno de los principales clientes de la sociedad COLCERÁMICA S.A., razón por la cual su uso va vinculado a la comercialización de los productos fabricados por la sociedad solicitante. Para ilustrar aún más la relación entre la solicitante y los almacenes HOME CENTER, valga mencionar que éstos son propiedad de SODIMAC COLOMBIA S.A., sociedad vinculada al grupo empresarial ORGANIZACION CORONA del cual COLCERÁMICA S.A. también hace parte.

Por otra parte, en lo que respecta a los almacenes ALFA es necesario señalar que la sociedad solicitante ha reclamado en varias ocasiones la utilización del sistema de exhibición por parte de la sociedad ALFAGRES S.A., propietaria de tales establecimientos. En este sentido, es necesario señalar que en comunicación del pasado 19 de diciembre de 2005, el Gerente de Ventas de Revestimientos de COLCERÁMICA S.A. puso de presente a la sociedad ALFAGRES S.A. que los sistemas de exhibición utilizados en los almacenes ALFA guardaban gran parecido con el sistema de exhibición diseñado por ella, cuyo registro actualmente se está tramitando ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Para efecto de corregir dicha situación se solicitó que tales sistemas de exhibición fueran retirados o modificados, sin que hasta la fecha la sociedad ALFAGRES S.A. hubiera corregido en modo alguno tal situación. Para los efectos pertinentes se adjunta la carta enviada al respecto.

PETICIONES

1. Declarar infundados los motivos por los cuales la sociedad ALFAGRES S.A. se opone al registro del modelo de utilidad denominado "SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN"
2. En consecuencia, continuar con el trámite de la solicitud de registro de patente de modelo de utilidad del "SISTEMA DE EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN" y concederlo a favor de la sociedad COLCERÁMICA S.A.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de la presente oposición invoco el artículo 61 de la Constitución Política; los artículos 15, 16 y 42 de la Decisión 486 de 2000 y las demás normas concordantes.

PRUEBAS

1. Carta enviada el 19 de diciembre de 2005 a la sociedad ALFAGRES S.A. por parte del Gerente de Ventas de Revestimientos de COLCERÁMICA S.A.

COMPETENCIA

Por ser su Despacho el encargado de la tramitar y decidir los asuntos relacionados con el registro de signos distintivos, de conformidad con las competencias señaladas en el Decreto 2153 de 1992.

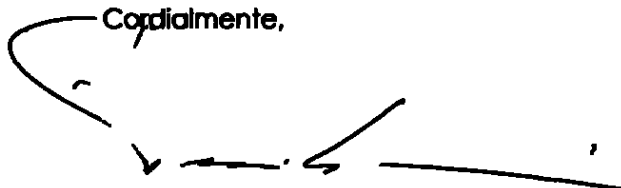
ANEXOS

1. Los documentos relacionados en el capítulo de pruebas.

NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaría de la División de Propiedad Industrial y en mis oficinas ubicadas en la Calle 100 No. 8 A - 55 Piso 9º, Torre C, Edificio World Trade Center, Bogotá.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO GAITAN OCHOA
C.C. 79.155.672 de Usaquén
T.P. No. 48.733 Consejo Superior de la Judicatura

Bogotá, D.C., 19 de diciembre de 2005

Señores
ALFAGRES S.A.
La Ciudad

Referencia: Utilización de exhibidores en almacenes Alfa

Apreciados señores:

Mediante la presente misiva queremos exponer nuestra preocupación por una situación que ha venido teniendo lugar en los establecimientos de comercio.

Recientemente hemos sido informados de que en los establecimientos de comercio Alfa ubicados en la ciudad de Cali y en la Avenida Guayabal de la ciudad de Medellín se están utilizando unos sistemas de exhibición que guardan gran parecido con los sistemas utilizados por COLCERÁMICA S.A. para exhibir al público pisos y secciones de baños en los almacenes de sus clientes, entre los cuales se destacan los almacenes Homecenter.

Es de señalar desde el 28 de diciembre de 2004, solicitamos ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de los sistemas de exhibición a los que nos referimos como patente de modelo de utilidad. Actualmente la solicitud de registro se encuentra en trámite y será publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial próximamente.

Por tal motivo, considerando la prioridad que nos cobija legalmente en la utilización de dichos sistemas de exhibición al haber solicitado su registro como patente de utilidad, solicitamos muy amablemente que los exhibidores utilizados en los almacenes Alfa antes señalados, sean retirados o modificados, con el fin de evitar que se continúe utilizando el mismo sistema técnico que actualmente está en proceso de registro por parte de COLCERÁMICA ante la Superintendencia de Industria y Comercio como patente de modelo de utilidad.

Agradecemos de antemano la atención prestada y la comprensión a nuestra solicitud, esperando que sea de recibo.

Cordialmente

PABLO EMILIO BASTO
Gerente de Ventas de Revestimientos
COLCERÁMICA S.A.

los

a

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACIÓN EXPEDIENTE No.04-129053

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

NUMERO FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No

559 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2005 EL TERMINO HABIL SEÑALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 13 DE FEBRERO DE 2006.

NOTA: Dentro del plazo de los tres (3) meses siguientes a partir de la fecha de publicación en la gaceta de Propiedad Industrial, deberá solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 44 y en concordancia con el artículo 85 de la Decisión 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

SI

NO X