



Seneor
Seneor
ABOGADOS
TM - PROTECCION DE MARCAS S.A.

Calle 96 Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 05-089438-00012-0000

Fecha: 2009-06-03 16:20:21 Dep. 2020 NUECREACION
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 12

SEÑOR

**JEFE DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

E.

S.

D.

Referencia: Expediente N° 05 – 089438.

Solicitante: **CHEN CHUANG-CHUAN.**

Opositor: **STANTON & CIA S.A.**

Asunto: Oposición al registro de la patente de invención de título
**"ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA
SUELA".**

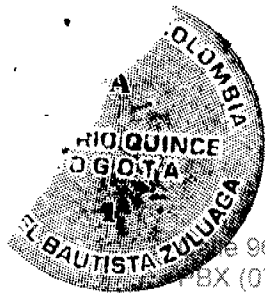
Gaceta: 562 de 31 de Marzo de 2006.

**I. ESCRITO DE OPOSICION CONTRA LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LA
PATENTE DE INVENCION DE TITULO "ZAPATO CON PANEL LATERAL
CONECTABLE A LA SUELA".**

JULIO JOSE SENEOR, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá, abogado en ejercicio, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de apoderado de la sociedad **STANTON & CIA S.A.**, domiciliada en Sibaté, Colombia, procedo a interponer recurso de reposición y en subsidio apelación contra la resolución 21718 de 30 de abril de 2009, a través de la cual se concede el registro de la patente de modelo de utilidad denominada "ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA", los anteriores recursos se sustentan, en los siguientes términos:

PRIMERO: Que en la resolución 21718 de 30 de abril de 2009, el Despacho considera:

"(...) SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 562 del 31 de marzo del 2006, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Stanton & Cie



**Seneor
&
Seneor**
ABOGADOS
TMP-PROTECCION DE MARCAS S.A.

96 Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
BX (071)2364500 FAX 6918087

email seneor@seneor.com
www.seneorlawyers.com

S.A., representada legalmente por su apoderado doctor Julio Jose Seneor, sin embargo, con este escrito no se aportaron pruebas técnicamente significativas que pudiesen haber desvirtuado la patentabilidad del objeto en estudio, el opositor simplemente sustento su oposición presentando una relación de los productos denominados "Botas industriales 5857Pm o 5862NM", enseñando los métodos de ensamble que la empresa utiliza en la fabricación de sus botas, pero no se cita ni se pudo apreciar claramente la similitud que exista en el procedimiento o técnica usada en la unión de la suela de los zapatos, para poder determinar con exactitud si existe alguna semejanza con el objeto para el cual se solicita protección, por lo tanto carece de fundamento(...)

(...)QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de La Comunidad Andina se otorgaran 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(...)"

SEGUNDO. No estamos de acuerdo con los argumentos dados por el Despacho para conceder el registro de patente de modelo de utilidad denominado: "ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA". Por lo anterior, a continuación nos permitiremos desvirtuar los argumentos expuestos en la resolución impugnada.

TERCERO: Entraremos al estudio de la solicitud de patente de modelo de utilidad para ver si la misma cumple con los requisitos de patentabilidad. Es así, como observando la publicación del extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial No 562 de 31 de Marzo de 2006, bajo el número de publicación 8, encontramos que se describe la invención de la siguiente manera:

"(...) 1.- Un zapato que comprende:

- Una pala con una plantilla conectada a una superficie inferior,
- Un panel lateral rodeando una periferia de la parte baja de la pala e incluyendo una pluralidad de aberturas trazadas sesgadamente, al menos una hendidura que se encuentra entre la pala y el panel lateral, y
- Una suela rodeando el panel lateral y la plantilla, material de la suela vertido en, por lo menos, una hendidura y en las aberturas.

2.- El zapato reivindicado en la reivindicación 1, donde el panel lateral tiene una parte plegable en un borde, y un borde de la suela termina bajo la parte plegable.

3.- El zapato reivindicado en la reivindicación 1. Donde una conexión miembro une un borde bajo del panel lateral, un borde bajo de la pala y dos lados de la plantilla.

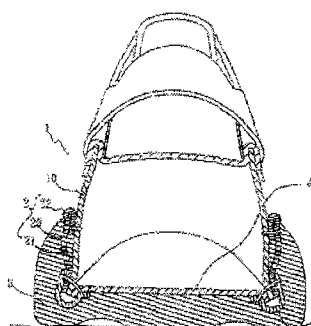


Seneor
Seneor
ABOGADOS
EMP. PROTECCIÓN DE MARCAS S.A.

Calle 15 Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
Bogotá 071)2364500 FAX 6918087

email seneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

4.- El zapato reivindicado en la reivindicación 1, donde la pala está compuesta de múltiples partes cosidas unas con otras".



CUARTO. El artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"Se considera modelo de utilidad, a toda 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 (...)" (Subraya fuera de texto).

En el caso concreto, el modelo de utilidad que es objeto de solicitud de registro, no goza en momento alguno de ser un producto que ofrezca una ventaja técnica novedosa (es decir, que no se encuentre anticipada al público en general al momento de la solicitud de su registro) o una utilidad que antes no se encontraba en un zapato. En otras palabras, ya existe en el mercado zapatos que contienen un panel lateral conectado a la suela (la cual sobresale lateralmente) ofreciendo así una mayor estabilidad y comodidad al público consumidor.

Al respecto, en el Concepto 02103515 de 25 de Noviembre de 2002 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, se expone lo siguiente con respecto a los modelos de utilidades:

"De conformidad con lo establecido en el artículo 81 de la Decisión 486 mencionada, se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición o de elementos, de algún artefacto, herramienta,



Seneor
& Seneor
ABOGADOS
T.M.P. - PROTECCIÓN DE MARCAS S.A.

Calle 595 Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

email seneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

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"(Subraya y negrilla fuera de texto)

Es completamente claro y no hay lugar a dudas, según lo anteriormente expuesto, que el material objeto de oposición no es novedoso en lo absoluto, ya que con anterioridad ha sido expuesto al público un zapato con una suela tal como se pretende registrar hoy como modelo de utilidad, sin que este ofrezca un funcionamiento mejorado o diferente, o ventaja técnica alguna.

El artículo 82 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, expone lo siguiente:

"No se coinsideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estetico (...)"(Subraya y negrilla fuera de texto).

Respecto a lo anterior, y teniendo en consideración que el modelo de zapato que se pretende registrar no contiene ningún efecto o ventaja técnica que con anterioridad no contuviera un producto similar (cualquier otro zapato), solo resta decir que en este caso se trata de un modelo de zapato con un diseño que solo tiene fines estéticos, y la norma es bien clara al afirmar que **un modelo de utilidad no lo constituye objetos que tienen meramente un carácter estético.**

Al tenor de lo establecido en las normas citadas encontramos que existen unos requisitos de patentabilidad, entre los que están: i) novedad, ii) nivel inventivo y iii) aplicación industrial, de acuerdo con lo anterior, entraremos al estudio de cada uno de los requisitos mencionados se cumplen por la solicitud de registro que estamos estudiando:

• Novedad



**Senear
Senear**
ABOGADOS
TM-PROTECCION DE MARCAS S.A.

email seneor@seneor@lawyers.com
www.seneorlawyers.com

"(...) Debe entenderse como novedoso aquello que no se encuentra comprendido en el estado de la técnica, es decir aquello que no ha sido accesible al público¹.

El Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado señalando que, para efectos de determinar si una invención es nueva o no, se deben observar las siguientes reglas:

"a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de patente, para lo cual quien examina debe valerse de las reivindicaciones, que determinarán este aspecto.

"b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud, o la prioridad reconocida.

"c) Determinar cual es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

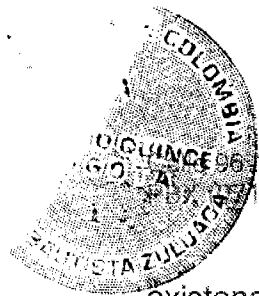
"d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica"².

Atendiendo a lo establecido encontramos que solo es susceptible de registro la patente de modelo de utilidad que sea novedosa, es decir, que no este en el estado de la técnica, o sea que no haya sido accesible al publico.

Al observar la solicitud encontramos que existe reivindicación de prioridad, por lo cual la fecha que debe observar el Despacho para realizar la comparación entre el estado de la técnica y la invención será el 7 de septiembre de 2004, en relación a la determinación del estado de la técnica a la fecha encontramos que dentro del gremio de comercializadores y fabricantes de calzado el estado de la técnica está dado, por la existencia de diferentes métodos de ensamble y diseño de calzado, los cuales están constituidos por palas conectadas a las plantillas, unidos por el material de la suela (lo que mi cliente denomina FULL INJECTION), así mismo, es común la existencia de paneles laterales en el calzado, así como la existencia de una conexión entre el borde del panel y el borde de la suela, así como la

¹ Decisión 486, artículo 16

² Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000.

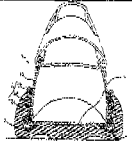
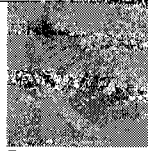
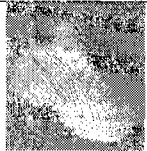
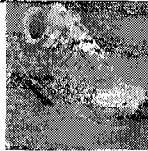


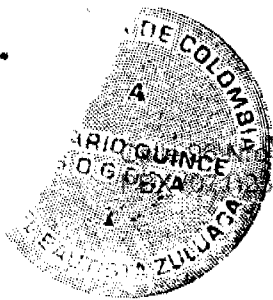
Seneor
Seneor
ABOGADOS
TMP-PROTECCION DE MARCAS S.A.

Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
(1)2364500 FAX 6918087

email seneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

existencia de una pala con múltiples partes cosidas. Para Mostar lo anterior, haciendo una búsqueda en las páginas web www.stanton.com.co y www.afx.com.co encontramos varios modelos anteriores a la fecha de prioridad invocada que comparten gran parte de las características mencionadas. Tal y como se observa a continuación:

Modelo	 Patente solicitada	 Bruce ZF-1535	 CLYDE HT-1432	 ROVER IM-1642	 5857PM
Reivindicacion1	Un zapato que comprende: -Una pala con una plantilla conectada a una superficie inferior; -Un panel lateral rodeando una periferia de la parte baja de la pala e incluyendo una pluralidad de aberturas sesgadas, al menos una hendidura que se encuentra entre la pala y el panel lateral; y - Una suela rodeando el panel lateral y la plantilla, material de la suela vertido en, por lo menos, una hendidura y en las aberturas	-Posee la pala conectada a la parte inferior -El panel lateral rodea la periferia de la parte baja, los otros elementos de esta reivindicación no nos constan. -Si hay aplicación del material de la suela lo que permite la unión. Es uno de los métodos de ensamble que stanton denomina FULL INJECTION	-Posee la pala conectada a la parte inferior -El panel lateral rodea la periferia de la parte baja, los otros elementos de esta reivindicación no nos constan. -Si hay aplicación del material de la suela lo que permite la unión. Es uno de los métodos de ensamble que stanton denomina FULL INJECTION	-Posee la pala conectada a la parte inferior -El panel lateral rodea la periferia de la parte baja, los otros elementos de esta reivindicación no nos constan. -Si hay aplicación del material de la suela lo que permite la unión. Es uno de los métodos de ensamble que stanton denomina FULL INJECTION	-Posee la pala conectada a la parte inferior -El panel lateral rodea la periferia de la parte baja, los otros elementos de esta reivindicación no nos constan. -Si hay aplicación del material de la suela lo que permite la unión. Es uno de los métodos de ensamble que stanton denomina FULL INJECTION
Reivindicacion2	2.- El zapato reivindicado en la reivindicación 1, donde el panel lateral tiene una parte plegable en un borde, y un borde de la suela termina bajo la parte plegable.	SI	SI	N/A	NO
Reivindicacion3	3.- El zapato reivindicado en la reivindicación 1, Donde una conexión miembro une un borde bajo del panel lateral, un borde bajo de la pala y dos lados de la plantilla	SI	SI	SI	SI
Reivindicación4	4.- El zapato reivindicado en la reivindicación 1, donde la pala está compuesta de múltiples partes cosidas unas con otras.	SI	SI	SI	NO



Seneor
&
Seneor
ABOGADOS
TMP-PROTECCION DE MARCAS S.A.

11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
264500 FAX 6918087

email seneoryseneor@lawyers.com
www.seneorlawyers.com

De acuerdo con lo anterior encontramos que la solicitud de registro de la patente de invención no cumple con el requisito de novedad, pues, la misma se encuentra en el estado de la técnica de este tipo de productos (calzado). Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que solo pueden registrarse patentes de invención que cumplan con el requisito de novedad; de acuerdo con la definición que nos da el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española (Novena edición) en su página 927 se entiende por: **"NUEVO (Del latín novus.) Recién hecho o fabricado. Que se vé o que se oye por la primera vez. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido (...)"** (Negrillas fuera de texto). Ahora bien, teniendo claro lo que significa la palabra NUEVO y siendo este un requisito primigenio de registrabilidad como hemos establecido la solicitud de registro no lo es.

QUINTO: Ahora bien tal y como se manifestó en el párrafo anterior antes de la fecha de solicitud de la patente de invención "ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA" objeto de la presente oposición, y recurso, esto es, 7 de septiembre de 2006 éste ya existía en el estado de la técnica, era conocido por el público en general y se comercializaba en el mercado nacional.

SEXTO: Siguiendo con los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, entraremos al estudio del requisito de nivel inventivo, en relación con el mismo en el concepto No. 02105248 del 28 de noviembre de 2002, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en relación con el, lo siguiente:

"(...) Una invención tiene nivel inventivo cuando para una persona normalmente versada en la materia correspondiente, dicha invención no hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica³. El Tribunal Andino⁴ de Justicia, al respecto ha manifestado que, "El invento puede constituir una derivación del estado de la técnica, pero para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente, como se ha dicho, para

³ Decisión 486, artículo 18

⁴ Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000.



Seneor
Senear
ABOGADOS
TMAR-PROTECCION DE MARCAS S.A.

8

102



Calle Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
PBX (02) 2364500 FAX 6918087

email seneor@seneor@lawyers.com
www.seneorlawyers.com

una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente . . . Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso⁵. (Subrayas fuera de texto).

De acuerdo con lo anterior encontramos como requisito indispensable para la obtención de un registro de patente de invención que el mismo debe poseer nivel inventivo, lo cual quiere decir, según lo establecido por la ley y el Tribunal Andino de Justicia, es que el mismo debe ser una creación del hombre que no resulte evidente para una persona normalmente versada en la materia, sin embargo, encontramos que en la solicitud de patente de modelo de utilidad no hay ninguna relación o información que permita deducir, un avance creativo en la solicitud de registro de la patente, con lo cual podríamos entrar a concluir, que la misma, solo contiene elementos obvios dentro del estado de la técnica del calzado y su método de ensamble. Encontrando así mismo que el diseño solicitado solo posee diferencias secundarias frente realizaciones ya existentes, con lo cual se encuentra que el mismo carece del nivel inventivo exigido por los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

SEPTIMO: Finalmente, siguiendo con los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, entraremos al estudio del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, en relación con el mismo en el concepto No. 02105248 del 28 de noviembre de 2002, emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio manifestó en relación con el, lo siguiente.

"(...)Aplicación Industrial

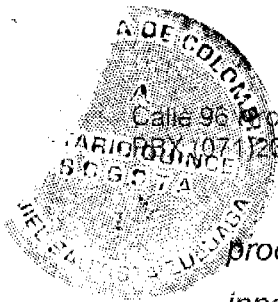
Se refiere a que el objeto de la invención pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiendo por industria cualquier actividad

⁵ Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000.



Seneor
Seneor
ABOGADOS
TMP-PROTECCION DE MARCAS S.A.

9



Calle 96 No 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
BOGOTA, COLOMBIA
TEL: 2864500 FAX 6918087

email seneorvseneor@lawyers.com
www.seneorlawyers.com

productiva, incluyendo los servicios⁶. Así, "En virtud de esta exigencia, la innovación que pretenda patentarse deberá poseer un carácter técnico, entendido este término en el sentido de aprovechamiento o transformación de las fuerzas de la naturaleza, quedando al margen de la protección por vía de patentes aquellas creaciones de valor meramente científico, económico-comercial o estético⁷".

En relación con este punto encontramos, que es el único con el que cumple la solicitud de patente, pues tal y como se demuestra en los documentos aportados en la solicitud este modelo de utilidad es susceptible de aplicación industrial.

OCTAVO: En este orden de ideas y reforzando lo sostenido a lo largo del presente escrito a continuación citamos lo que ha dicho el Tribunal Andino de Justicia al respecto: **"Ahora, 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 la patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprendan no haya sido accesible al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento, y en aplicación a lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invención, de producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que la posibilidad de acceso se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que estas hayan obtenido, salvo los supuestos de excepción previstos en el artículo 3 de la Decisión de la referencia"** (Proceso 49- IP – 2005. Interpretación Prejudicial del 14 de Abril del 2005.) Al respecto sólo nos queda por comentar que tal y como se ha demostrado a lo largo del presente escrito la patente de modelo de utilidad **"ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA"** que se pretende registrar **NO ES NUEVO**, ya que existe, se ha producido, y se ha publicitado en el mercado tanto nacional como internacional desde antes de la fecha de solicitud de registro, así mismo carece también el requisito de nivel

⁶ Decisión 486, artículo 19.

⁷ Tribunal Andino de Justicia, proceso 105-IP-2000.



Seneor
Senear
ABOGADOS
TMP-PROTECCION DE MARCAS S.A.

10

102

CALLE 56 Nro 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
PBX (072) 2364500 FAX 6918087

email seneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

inventivo, toda vez, que el mismo no representa un avance creativo dentro de la industria de las calzado, pues no constituye una ventaja o efecto técnico que antes este no tenía.

NOVENO. Siguiendo literalmente lo establecido en el artículo 14 de la decisión 486 del acuerdo de Cartagena, no es procedente desde el punto de vista legal el registro de una patente de invención que no es nuevo y que carece de nivel inventivo. Ahora bien desde el punto de vista comercial es igualmente improcedente ya que pone en desventaja a los demás productores y comercializadores de calzado, logrando así que las practicas comerciales resulten restrictivas de la competencia , toda vez que se le estará otorgando al solicitante **el derecho de exclusividad** sobre un zapato cuyo concepto ya es conocido en el mercado, y no aporta ningún elemento creativo frente a los existentes y en consecuencia prohibiría a los demás productores y comerciantes del gremio la producción, comercialización, distribución y venta de zapatos que compartan un mismo sistema de ensamble, lo que propiciaría un monopolio en la producción, distribución, comercialización de este tipo de productos y en consecuencia una hecatombe en la economía nacional, al igual que la competencia desleal con el gremio que tantos esfuerzos ha realizado en la generación de empleo y del crecimiento económico del país, ya que se le otorgaría una ventaja adicional e injustificada al solicitante en la producción, distribución y comercialización de este tipo de productos.

DECIMO: Teniendo en cuenta lo anterior, en cuanto a que un modelo de utilidad patentable es aquel 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, el modelo de utilidad que se pretende registrar no cuenta con la novedad ni el nivel inventivo requerido.

Lo anterior se debe a que ya existía en el estado del arte un proceso idéntico de ensamble de zapato, produciendo como resultado final un zapato que contiene el modelo de utilidad que hoy se pretende registrar. Como prueba de lo anterior, se puede acceder a la pagina web de mi cliente (www.stanton.com), en donde en lo



Seneor
& Seneor
ABOGADOS
TMP-PROTECCION DE MARCAS S.A.

11

105

Calle 11 A- 41 Interior 2 Segundo Piso
Bogotá D.C. 0712364500 FAX 6918087

email seneor@seneorlawyers.com
www.seneorlawyers.com

Respectivo a métodos de ensamble, se evidencia la utilización anterior a la solicitud de registro de modelo de utilidad de un proceso que produce un producto idéntico. Veamos:

"FULL INJECTION

Inyección de material termoplástico en moldes con la forma del zapato a fabricar usando o no fundas (medias) textiles. El resultado es un producto en el que suela y capellada constituyen un elemento unitario, sin ensambles, sin costuras, totalmente impermeables en sus paredes.

Ejemplo de este sistema de fabricación son las botas industriales como 5857PM o 5862NM, productos diseñados para uso en ambientes donde se requiere proteger el pie y la pierna de la acción del agua y otros líquidos, así como, en general, nuestra línea BAXTER."(Subraya fuera de texto).

Según lo anterior, y debido a que mi cliente con anterioridad ya había empleado un método de ensamblaje en donde une o funde la suela y la capellada del zapato formando así un único elemento o producto final, existe ya en el mercado (y en el estado del arte) modelos de zapatos unitarios en donde se emplea el modelo de utilidad que se pretende registrar. Por lo tanto, este modelo de utilidad no tiene efectos o ventajas técnicas novedosas que los modelos 5857PM o 5862 NM de propiedad de mi cliente no hayan presentado con anterioridad, por lo que el modelo de utilidad solicitado ya se encontraba en el estado de la técnica.

En consecuencia, y de manera muy respetuosa, me permito señalar que la solicitud de registro de modelo de utilidad no es procedente, ya que al encontrarse este previamente en el estado de la arte (tal como se puede probar claramente en la pagina web de mi cliente previamente citada), carece de los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial), los cuales son indispensables para su concesión.

UNDECIMO: Por las anteriores razones su Despacho debe proceder a denegar el registro de la patente de invención denominado "ZAPATO CON PANEL LATERAL CONCETABLE A LA SUELA" por incumplir con los requisitos primigenios de

PRESENTACION PERSONAL Y RECONOCIMIENTO
NOTARIA QUINCE (15) DEL CIRCULO DE BOGOTA, D.C.

EL ANTERIOR ESCRITO FUE PRESENTADO
PERSONALMENTE POR SU SIGNATARIO

Julio Jose Seneor Lounstamm

QUIEN SE IDENTIFICO CON LA C.C. No.

79146179 DE osague Y

T.P. DE ABOGADO No. 3335 DEL C.S. de la J.

Y RECONOCE SU CONTENIDO COMO CIERTO.

FIRMA COMPARECIENTE:

FECHA:

EL NOTARIO QUINCE

03 JUN. 2009



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación :	5-89438- -10-0	Fecha:	2009-05-05 08:01:07
Trámite :	3 MODELO		
Evento :	1 REGDEPOSITO		
Actuación :	432 COMUNICACTOADM		
Destinatario :	JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM Folios 1		

Señor (a) (es)
JULIO JOSE SENEOR LOVNSTAMM
CARRERA 11 A NO. 89-34 OFICINA 201
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 21718
Fecha : 30/04/2009
Expediente : 5-89438
Trámite : 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de
radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 5232695. Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO


Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-89438- -11-0 Fecha: 2009-05-05 08:01:07
Trámite : 3 MODELO
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : MARTHA BONILLA CASTRO Folios 1

Señor (a) (es)
MARTHA BONILLA CASTRO
CALLE 26 NO. 4A-45 PISO 11
BOGOTA D.C.

Referencia RESOLUCION : 21718
Fecha : 30/04/2009
Expediente : 5-89438
Trámite : 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogotá D.C., dentro del término de cinco (5) días hábiles contados a partir del envío de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el número de radicación citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mención se notificará por edicto, el cual se fijará por el término de diez (10) días en el Centro de Documentación e Información.

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrará disponible en la página web de la Entidad desde el día hábil siguiente al de su notificación, la cual podrá ser consultada desde un computador con acceso a Internet, en la página www.sic.gov.co, con el número de resolución a través de la opción servicios en línea bases de datos - otros servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaría General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Al contestar favor indique el número de radicación consignado en el sticker

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 5232695. Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 21718

Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad

CERTIFICADO 667

Rad. N° 05-89438

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades y en especial de las que se le confieren en el numeral 2 del artículo 14 del Decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el número 05089438 del día 06 de septiembre del 2005, se solicitó conceder patente para la invención contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 562 del 31 de marzo del 2006, habiéndose presentado oposición por parte de la sociedad Stanton & Cia S.A., representada legalmente por su apoderado doctor Julio José Seneor, sin embargo, con este escrito no se aportaron pruebas técnicamente significativas que pudiesen haber desvirtuado la patentabilidad del objeto en estudio, el opositor simplemente sustentó su oposición presentando una relación de los productos denominados "Botas industriales 5857PM o 5862NM", enseñando los métodos de ensamble que la empresa utiliza en la fabricación de sus botas, pero no se cita ni se puede apreciar claramente la similitud que exista en el procedimiento o técnica usada en la unión de la suela de los zapatos, para poder determinar con exactitud si existe alguna semejanza con el objeto para el cual se solicita protección, por lo tanto carece de fundamento.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirió al solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, aplicable a los modelos de utilidad por remisión expresa del artículo 85 de la misma norma, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 71 a 78 del cuaderno administrativo, 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 número 05-089438-0008-0000 del 08 de enero del 2009, atendió oportunamente el requerimiento formulado, presentando nuevo folio 89 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones de carácter técnico efectuadas en el examen de fondo. El capítulo en mención se acepta, como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en los artículos 34 y 35 de la Decisión 486.

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

**REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCION 21718

Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad

CERTIFICADO 667

Rad. N° 05-89438

Comisión de La Comunidad Andina se 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 en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las reivindicaciones 1 a 4 contenidas en el folio 89, razón por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada:

“ ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA ”

Clasificación IPC: A 43 B 1/00.

Reivindicación(es): 1 a 4

Folio(s): 89.

Titular(es): CHEN CHUANG-CHUAN.

Domicilio(s): Taipei Hsien, Taiwán R.O.C.

Inventor(es): Chen Chuang-Chuan.

Prioridad N°: 10/936,192 **Fecha:** 07 de septiembre del 2004 **País:** US.

Vigente desde: 06 de septiembre del 2005 **Hasta:** 06 de septiembre del 2015

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 21718

Por la cual se otorga una patente de modelo de utilidad

CERTIFICADO 667

Rad. N° 05-89438

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendrá los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y 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.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolución y el certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolución a la doctora Martha Bonilla Castro, en su calidad de apoderada de Chen Chuang-Chuan, y al doctor Julio José Seneor, en su calidad de apoderado de Stanton & Cia S.A., sociedad opositora, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de reposición ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, del cual podrán hacer uso al momento de la notificación personal o dentro de los cinco días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los **30 ABR. 2009**

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,


GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctora
MARTHA BONILLA CASTRO
Calle 26 N° 4 – 45, Piso 11.
Bogotá, D.C.

Doctor
JULIO JOSE SENEOR
Carrera 11 A N° 89 – 34, Of. 201.
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL

11 MAYO 2009

El presente documento es el resultado de la revisión de los documentos que se adjuntan a la solicitud de registro de la marca "X" para el producto "X".
Se concluye que la marca "X" es susceptible de registro, ya que cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Marcas y Denominaciones de Origen.
Se recomienda que el interesado presente la solicitud de registro de la marca "X" en el Registro de Marcas y Denominaciones de Origen.

X *M. Florencia*

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD HOC

NOTIFICADOR

11 172

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA A RECURSO DE REPOSICIÓN

Abogado
JULIO JOSE SENEOR

REFERENCIA:	Radicación No.	05-089438 (MU)
	Trámite	002
	Evento	001
	Actuación	430
	Oficio No.	
	Folios	4

TÍTULO: "ZAPATO CONPANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA"

En atención al Recurso de Reposición interpuesto, se hacen las siguientes aclaraciones:

1. Documentos estudiados

Descripción: Folios: 3 - 5 como se radicó inicialmente.

Reivindicaciones: Inicialmente folio: 6, modificadas folio 89

Otros: Conceptos técnicos realizados.
Recurso de 2009-06-03, folios 95-106

2. Objeto de la Invención

De acuerdo con el texto de la descripción, los dibujos y las reivindicaciones, el objeto de la presente solicitud es proporcionar un: "zapato que no necesita de costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricación". (Folio 5 y 7).

IPC: A43B1/00

3. Respuesta a los Argumentos del Opositor

En atención a los argumentos del opositor se hacen las siguientes aclaraciones:

Con respecto al tercer argumento folio 96-97 donde el opositor cita las reivindicaciones publicadas en la Gaceta de propiedad Industrial N° 562 de 31 de Marzo de 2006 y con el cual basa la argumentación, se debe tener en cuenta que con motivo del requerimiento artículo 45 de oficio N° 13718 el solicitante allegó un nuevo pliego de reivindicaciones que está presente en el folio 89 y con el cual se basó el examen de patentabilidad expedido en el concepto técnico N° 45, folios 91-94 dando como resultado la recomendación de la concesión de la presente solicitud.

Con respecto al cuarto argumento folios 97-98 donde el opositor cita la definición de modelo de utilidad según el artículo 81 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones para asegurar que la presente solicitud no cumple con dicho

el pliego modificado allegado en el folio 89, en conclusión, no se tiene una base probatoria contundente para realizar dicho análisis comparativo.

También luego de observar las paginas mencionadas "www.stanton.com.co y www.afx.com.co" donde están presentes dichos zapatos ya ensamblados, se describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del método de "FULL INJECTION", en este caso el zapato ya conformado y específicamente el ensamble de la suela, si es posible en corte, y que es el objeto explicito de la presente solicitud. Por todo lo anterior se concluye que ninguno de los modelos de zapatos citados por la empresa opositora puede afectar la novedad de dicho objeto de la solicitud de modelo de utilidad

Con respecto al numeral quinto folio 101 donde se argumenta que ya habían elementos u objetos equivalentes antes de la fecha Septiembre 7 de 2006, se comenta, que la fecha de evaluación de novedad se hace con respecto a la fecha de prioridad de 2004-09-07, además no es comprobable dicha afirmación con los elementos probatorios que entrega la oposición; en conclusión no es desvirtuable la novedad del objeto de la presente solicitud dado que según la decisión 486 de la comunidad Andina de Naciones define novedad como sigue: "Una invención se considera nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica(...)" y como se expuso en el concepto técnico N°45 donde se cita un documento de patente previo a dicha fecha de prioridad citada para compararlo se a afirmado en el folio 93, que si es nuevo el objeto de la presente solicitud.

Con respecto al numeral sexto folios 101-102 donde se argumenta la falta de nivel inventivo, se afirma que para un modelo de utilidad solo se realiza la evaluación de los requisitos de novedad y aplicabilidad industrial lo cual se comprobó con el análisis descrito en el concepto técnico N°45.

Para mayor claridad se cita lo expuesto sobre el modelo de utilidad por: "El régimen del modelo de utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La decisión 486", autor José Javier Villamarín.

"La carencia de actividad inventiva no obsta para obtener el título. En efecto, tradicionalmente el mérito inventivo exigido para el modelo de utilidad, por la circunstancia de tratarse de una invención menor, no alcanza la altura que se exige para el caso de invenciones patentables, (...), ello no significa que la exigencia debe ser reducida tanto como para que resulte suficiente la sola novedad objetiva.

La altura inventiva no es más que la novedad calificada. Esto es, cuando se exige una creación que cumpla el requisito de mérito inventivo ya no resulta suficiente que ella sea solamente nueva, en este sentido la novedad debe ser de tal entidad "como para que la creación no derive de modo obvio de la técnica anterior", y en este contexto la palabra crítica es "obvio".

En general existe acuerdo en que el mérito inventivo es exigido con menor rigor en los modelos de utilidad que en las patentes de invención, aunque esto no implique que la exigencia se reduzca tanto como para que resulte suficiente la sola novedad objetiva".

Con respecto al numeral séptimo donde se cita el concepto como tal de aplicabilidad industrial folios 102-103: se comparte la afirmación hecha por el opositor, ya que dicho requisito fue comprobado dentro de la emisión del concepto técnico N°45 en el folio 93.

Con respecto al numeral octavo donde se cita lo que ha dicho el Tribunal Andino de Justicia folios 103-104: con respecto a esto no se puede comprobar si dichos productos poseen la misma configuración de ensamble de suela ni presentan un documento con la fecha de comercialización de dichos zapatos previa a la fecha

112 11A

artículo, se afirma que el elemento u objeto reivindicado si cumple con el requisito de ser Modelo de Utilidad ya que dicho dispositivo involucra una nueva forma, configuración o disposición de elementos de suela, de tal suerte que permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto y que le incorpora o que le proporciona la ventaja o efecto técnico de no emplear costuras ni pegantes para su ensamblaje y conformación del zapato. Dicha afirmación se origina de la evaluación de las características reivindicadas y que se evalúan con respecto al estado de la técnica, documento D1: FR2825241, en la presente tabla folio 93, y de manera complementaria se anexa:

REIVINDICACION 1	D1
1) Una pala (10) con una plantilla (4) conectada a una superficie inferior de la pala (10),	NO Posee una pala (2) con una plantilla (5) conectada a una parte inferior (5a) del mismo (ver figura 1 folio 72), pero no se encuentran unidas entre si la pala y la plantilla de dicha configuración.
2) Un panel lateral (2) que rodea la periferia de la parte baja de la pala (10) e incluye una pluralidad de aberturas (20) trazadas sesgadamente, y al menos una hendidura (21) que se encuentra entre la pala (10) y el panel lateral (2), y	NO
3) Una suela (3) que rodea el panel lateral (2) y la plantilla (4),	SI Y una suela (8) unida alrededor de la sección de junta expuesta en la figura folio 77 y la plantilla 5.
4) Caracterizado porque la suela (3) rodea el panel lateral (2) y la plantilla (4), y el material de la suela (3), por ejemplo caucho, es vaciado en por lo menos una hendidura (21) y en las aberturas (20). El material de la suela (3) es derretido y vertido en una cavidad del molde del zapato, conformando totalidad de la suela (3)	NO

Como se advierte, D1 claramente difiere de la solicitud en el no empleo de una pala ubicada de tal forma que esté unida de manera continua con la plantilla, adicionalmente el no tener el panel lateral descrito por el solicitante y el cual está constituido por la pala (10), las aberturas (20) y la hendidura (21), proveyendo en conclusión, la ventaja técnica de proporcionar un zapato que no necesita de costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricación y adicionalmente proveyendo una nueva configuración de zapato con respecto al estado de la técnica existente hasta la fecha de prioridad definida en el petitorio de la presente solicitud.

Ahora de acuerdo a la viñeta de novedad folios 98-101 donde se cita lo expedido por la Superintendencia en el concepto N°02105248 del 28 de Noviembre de 2002 y donde adicionalmente se argumenta la falta de novedad del presente objeto solicitado presentando una tabla comparativa de zapatos (modelos Bruce ZF-1585, Clyde HT1432, Rover IM1642, Baxter 5857PM) y citando las reivindicaciones iniciales 1-4 del folio 6 y no las modificadas del folio 89 de la presente solicitud, en donde dicha tabla cita que para los modelos de zapatos del opositor se implementa el método FULL INJECTION para la ejecución de la suela, no se puede comprobar si dichos productos poseen la misma configuración de ensamble de suela, luego de seguir dicho proceso, no allegan una muestra con una vista en corte de dichos productos citados, ni presentan un documento con la fecha de comercialización de dichos zapatos previa a la fecha de prioridad aceptada de la solicitud (2004-09-07) y citada en el folio 1. Además por el hecho de realizar la comparación con un pliego de reivindicaciones que no coincide con

de prioridad aceptada de la solicitud (2004-09-07) y citada en el folio 1. Además luego de observar las paginas mencionadas "www.stanton.com.co y www.afx.com.co" donde están presentes dichos zapatos ya ensamblados, se describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del método de "FULL INJECTION", para este caso los zapatos con la configuración resultante de dicho proceso y que específicamente en la suela, que es el objeto explicito de la presente solicitud de modelo de utilidad, no se muestra un corte detallado del zapato donde se pueda apreciar el ensamblaje luego de la aplicación del dicho método "FULL IJECTION". En conclusión no se han facilitado pruebas contundentes que permitan desvirtuar la novedad del objeto solicitado.

Con respecto al numeral noveno folio 104, donde se argumenta la improcedencia de este despacho de entregar protección al objeto de la presente solicitud de acuerdo al artículo 14 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se comenta lo siguiente: que los requisitos evaluados para el modelo de utilidad únicamente son los de novedad y aplicabilidad industrial, y dado a que en la evaluación del capítulo reivindicatorio del folio 89, hecho en el concepto técnico N°45, con un documento de patente previo a la fecha de prioridad y analizando elemento por elemento característico en la tabla comparativa hecha en el folio 93, se concluye que si tiene novedad y que cumple adicionalmente con la aplicabilidad industrial folio 93. Es de concluir que el presente objeto de la solicitud de modelo de utilidad puede adquirir protección mediante patente dado además a que la ventaja técnica que proporciona dicho modelo es una nueva configuración de zapato que no necesita costura ni pegante, reduciendo así el tiempo de fabricación de dicho objeto.

Con respecto al numeral decimo folio 104-105 donde se argumenta mediante la citación de la definición de modelo de utilidad y el nombrar los modelos de zapatos que producen: 5857PM o 5862NM, se comenta lo siguiente: que la empresa Stanton & Cia S.A argumenta mediante la relación de los productos "botas industriales 5857PM o 5862NM" que se pueden observar en la pagina web de dicha empresa (www.stanton.com.co), donde adicionalmente se encuentran los métodos de ensamble que emplea la empresa, es de resaltar el hecho de no nombrar y ni se puede apreciar claramente la similitud en el procedimiento o técnica usada en la unión de la suela de los zapatos para poder así con certeza comparar y concluir con las semejanzas de dichos productos de la empresa Stanton & Cia S.A con el objeto de la presente solicitud, donde además no se presenta una fecha, previa a la prioridad de la solicitud de modelo de utilidad (2004-09-07), la cual se pueda tener como punto de partida y así cuestionar la novedad del objeto reivindicado en el modelo de utilidad. Por tales razones se concluye que los elementos probatorios entregados por el opositor son escasos y de ninguna manera afectan los requisitos necesarios para concederle el privilegio de patente a dicho modelo de utilidad.

4. Conclusión

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda **Conceder** las reivindicaciones: 1-4 (folio 89)

CONCEPTO TÉCNICO No. 1802	JEFE DIVISIÓN NUEVAS CREACIONES	EXAMINADOR TÉCNICO Código No.202083
------------------------------	------------------------------------	---