

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-89438- -15-0 Fecha: 2009-12-23 08:31:33
Trámite : 3 MODELO
Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuación : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : JULIO JOSE SENEOR L. Folios 1

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

Referencia RESOLUCION : 66251
Fecha : 22/12/2009
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 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

/103



AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Radicación : 5-89438- -16-0 Fecha: 2009-12-23 08:31:33
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 : 66251
Fecha : 22/12/2009
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 6513240 . Línea 01800-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 21718 de 30 de abril de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el privilegio de patente de modelo de utilidad a la creación denominada: "ZAPATO CON PANEL LATERAL CONECTABLE A LA SUELA".

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de junio de 2009, bajo el número 05 089438 00012 0000, el doctor Julio Jose Seneor, en su calidad de apoderado opositor de la sociedad Stanton & Cia S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, "proceda a denegar el registro de la patente".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó en síntesis, de la siguiente manera:

El recurrente transcribe apartes de la publicación realizada en la gaceta 562 del 31 de marzo de 2006, luego transcribe el artículo 81 de la Decisión 486 y señala:

"(...) 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 (sic):

'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, 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN E 667

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

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 recurrente transcribe el artículo 82 de la normativa andina y continua:

"(...)

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...

(...)

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, e sea que no haya sido accesible al público.

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 esta 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 existencia de una pala con múltiples partes cosidas. Para mostrar 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."

El recurrente ilustra mediante un cuadro comparativo la patente solicitada y cuatro reivindicaciones de antecedentes y señala: "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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

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 ve o que se oye por la primera vez. Distinto o diferente de lo que antes había o se tenía aprendido (u.)' (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.

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.

(...)

Como requisito indispensable para la obtención de un registro de modelo de utilidad que el mismo debe poseer nivel inventivo, lo cual quiere decir, según los establecido por 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 elemento 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 a realizaciones ya existentes, con lo cual se entiende que el mismo carece de nivel inventivo exigido por los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones."

En cuanto a la aplicación industrial agrega el recurrente:

"(...)

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.

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

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

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.

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 inventiva 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 página web de mi cliente (www.stanton.com) en donde en lo 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

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 ensamblajes, 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 BAXTE'. (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."

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

1. NORMA APLICABLE

El artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "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".

El artículo 16 de la Decisión 486 señala: "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..."

El artículo 30 establece: "Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la Descripción."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

El artículo 45 de la misma Decisión reza: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación."

El artículo 81 de la Decisión 486 establece: "Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismos 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."

El artículo 85 de la misma Decisión establece: "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, las cuales se reducirán a la mitad."

2. FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "zapato que no necesita de costuras ni pegante, reduciendo el tiempo de fabricación".

Haciendo un recuento de las actuaciones administrativas este Despacho se permite aclarar que, mediante Resolución No. 21718 del 30 de abril de 2009 se concedió el privilegio de patente de modelo de utilidad denominado "zapato con panel lateral conectable a la suela" a favor del señor Chen Chuang-Chuan.

Con respecto al argumento donde el opositor cita las reivindicaciones publicadas en la Gaceta de propiedad Industrial N° 562 de 31 de Marzo de 2006 y en el cual basa su análisis, es importante anotar que con base en el requerimiento realizado con oficio N° 13718 el solicitante allegó un nuevo pliego de reivindicaciones que está presente en el folio 89 el cual se tuvo en cuenta para realizar 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.

Ahora bien, en relación con lo afirmado por el recurrente respecto a 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 artículo, se afirma que el elemento u objeto reivindicado si cumple con el requisito principal para ser Modelo de Utilidad, ya que dicho dispositivo involucra una nueva forma, configuración o disposición de elementos de suela, de suerte que permite un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto y le

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 089438

incorpora o 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 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 proporcionando una nueva configuración de zapato con respecto al mencionado en el estado de la técnica más cercano, previo a la prioridad reclamada.

De otra parte, el recurrente cita el concepto N°021 05248 del 28 de noviembre de 2002 y argumenta la falta de novedad del objeto solicitado presentando una tabla comparativa de zapatos (modelos Bruce ZF1585, Clyde HT1432, Rover IM1642, Baxter 5857PM). Al respecto, se observa que cita las reivindicaciones iniciales 1-4 del folio 6 y no las modificadas del folio 89 de la presente solicitud, además dicha tabla cita que para los modelos de zapatos presentados por el opositor se

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

implementa el método FULL INJECTION para la ejecución de la suela, pero no se puede comprobar si dichos productos poseen la misma configuración de ensamble de suela, luego de seguir dicho proceso, no allegan muestras con una vista en corte de los productos citados, ni se presenta un documento con la fecha de comercialización de dichos zapatos que evidencie la fecha previa de prioridad aceptada en 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 el pliego modificado allegado en el folio 89, no se tiene una base probatoria contundente para realizar dicho análisis comparativo.

De esta manera y luego de observar las paginas mencionadas www.stanton.com.co y www.afx.com.co donde están presentes dichos zapatos ya ensamblados, se observa que se describe pero no se ilustra de forma detallada el resultado del método denominado "FULL INJECTION", en este caso el zapato ya conformado y específicamente el ensamble de la suela, si es posible en corte. Por lo que se concluye que ninguno de los modelos de zapatos citados por el recurrente puede afectar la novedad del objeto solicitado como modelo de utilidad.

Por otro lado, en relación con lo manifestado por el recurrente sobre la existencia de elementos u objetos equivalentes antes del 7 de Septiembre de 2006, este Despacho se permite manifestar que la fecha de evaluación de novedad se hace con respecto a la fecha de prioridad del 7 de septiembre de 2004, además no es comprobable la afirmación del recurrente con los elementos aportados en la oposición. Lo que nos lleva a concluir que el objeto de la presente solicitud si es nuevo.

Con respecto a los argumentos sobre la falta de nivel inventivo, se afirma por parte del recurrente que para un modelo de utilidad solo se realiza la evaluación de los requisitos de novedad y aplicación industrial lo cual se realizó con el análisis descrito en el concepto técnico N°45. Para ilustrar de manera mas clara lo anterior 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'.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 66251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

667

Rad. 05 089438

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".

Así mismo el recurrente trae a colación citas del Tribunal Andino de Justicia, sin embargo a pesar de dichos apartes no se puede comprobar si los 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 de prioridad aceptada de la solicitud (7 de septiembre de 2004) 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 específicamente en la suela, que es el objeto 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 método "FULL INJECTION".

En relación con 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 reitera que de conformidad con el artículo 81 de la Decisión 486 los requisitos evaluados para el modelo de utilidad únicamente son los de novedad y aplicación industrial, y dado que en la evaluación del capítulo reivindicatorio (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 aplicación industrial. Con lo que se puede concluir, que el objeto de la solicitud de modelo de utilidad puede adquirir protección mediante patente, dado además, 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 del mismo.

Finalmente, con respecto a lo argumentado mediante la citación de la definición de modelo de utilidad y el nombrar los modelos de zapatos que producen: 5857PM o 5862NM, este Despacho se permite aclarar aunque 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 (www.stanton.com.co), donde adicionalmente se encuentran los métodos de ensamble que emplean, es de resaltar el hecho de que no se nombra, ni se puede apreciar claramente la similitud en el procedimiento o técnica usada en la unión de la suela de los zapatos para poder comparar con certeza las semejanzas de dichos productos con el objeto de la presente solicitud, además de lo anterior no se presenta una fecha, previa a la prioridad de la solicitud de modelo de utilidad, la cual permita a este Despacho tener un punto de referencia y así cuestionar la novedad del objeto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 60251

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 05 089438

reivindicado en el modelo de utilidad.

Por lo anteriormente expuesto, se ratifica la concesión de patente de modelo de utilidad, solicitado para las reivindicaciones 1 a 4 (folio 89).

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 21718 de 30 de abril de 2009, por medio de la cual se concedió una patente de modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Julio Jose Seneor, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora Stanton & Cia S.A., y a la doctora Martha Bonilla Castro, en su calidad de apoderada de Chen Chuang-Chuan, entregándoles copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

22 DIC. 2009

EL DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E),


JESUS FERNEL GARCIA GARCIA

Doctor

JULIO JOSE SENEOR

Carrera 11 A N° 89-34, Of 201

Bogotá, D.C.

Doctora

MARTHA BONILLA CASTRO

Bogotá D. C.

Calle 26 No.4 – 45. Piso 11

202066

Superintendencia de Industria y Comercio

Otorga la Patente de Modelo de Utilidad a:

Chen Chuang-Chuan

Taipei, Taiwan - Republica de China

A la Creación denominada:

"Zapato con panel lateral conectable a la suela"

Inventor(es):

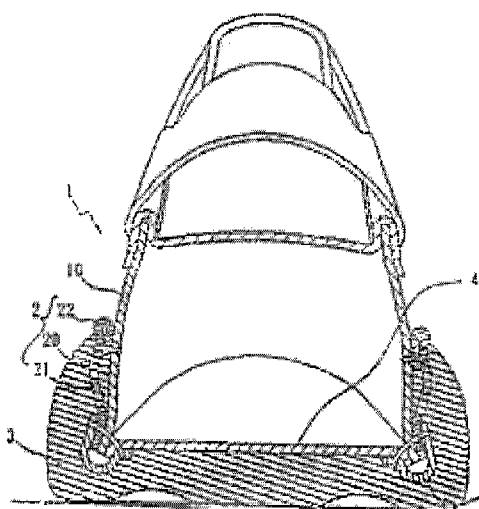
Chen Chuang-Chuan

Certificado No. 667

Clasificación Internacional: A43B 1/0
de Patentes

4 Reivindicaciones
Vigente Desde: 06/09/2005
Hasta: 06/09/2015

Prioridad No. US 10/936,192 07/09/2004



Que la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad No 5 89438 cumple con los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, Resolución No. 21718 de 30/04/2009, en testimonio de ello se estampa la firma del funcionario competente y el sello de esta Entidad.

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial