

SENEOR & SENEOR ABOGADOS
T.M.P. PROTECCION DE MARCAS S.A.

SA

Carrera 11 A No 89-34 Oficina 201
PBX(571) 5 312266 FAX (571) 2 180724
Bogotá, D.C. -Colombia

e-mail info@seneoryseneor.com
www.seneoryseneor.com

Señores
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad 05-089/38-00004-0000
Dec. 2006-07-04 16:27 Jop 2020 N/ECREACIONES
Tm. 3 MODEL
Cve REGISTRO
Act 329 CTOINFORMACION Folios 8

Referencia.
Expediente 2005 89438
Asunto Proceso Gubernativo de Concesión y Registro de modelo de utilidad.
Solicitante CHEN CHUANG -CHUAN
Gaceta. 562

JULIO JOSE SENEOR L., mayor de edad, vecino de esta ciudad, abogado titulado; identificado como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderado en el asunto de la referencia, en atención al escrito de oposición presentado ante su dependencia el día 17 de Mayo del 2006, y al tenor de lo dispuesto por el artículo 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, me permito anexar las pruebas dentro del término de proroga

Agradezco al Despacho, se sirva darle el trámite correspondiente a mi solicitud

Cordialmente,

JULIO JOSE SENEOR L.
C.C.Nº. 79 146.179 de Usaquén
T P No. 33375 C. S de la J.

7
60

SEÑOR & SEÑOR ABOGADOS
TRADE MARK PROTECTION LTDA

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C. - Colombia

SEÑOR

JEFE DE LA DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Expediente N° 05-089.438

Solicitante: CHEN CHUANG-CHUAN

Opositor: STANTON & CIA S.A.

Asunto: Proceso gubernativo de oposición a la concesión y registro del model
de utilidad.

Gaceta: 562 de marzo 31 de 2006.

**I. PRESENTACIÓN DE PRUEBAS RELACIONADAS CON EL ESCRITO DE
OPOSICION CONTRA LA SOLICITUD DE
REGISTRO DE MODELO DE UTILIDAD**

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 general de la Sociedad **STANTON & CIA S.A.** domiciliada en Sibetá, Cundinamarca, procedo a presentar como prueba argumentos adicionales a la demanda de oposición a la solicitud de registro y al registro del modelo de utilidad de un zapato con panel lateral conectable a la suela, presentado por **CHEN CHUANG-CHUAN**, en los siguientes términos:

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C. - Colombia

II. ARGUMENTOS ADICIONALES

Presento, a continuación, como prueba los argumentos adicionales que soportan el anterior escrito de oposición.

La presente invención, tal como se describe en el resumen del descubrimiento, se trata de: *"Un zapato que incluye una pala con una plantilla, y un panel lateral rodea una periferia de la parte baja de la pala. El panel lateral incluye una pluralidad de aberturas, y al menos una hendidura se encuentra entre la pala y el panel lateral. El material de la suela, como el caucho, rodea el panel lateral y es vertido en, por lo menos, una hendidura y en las aberturas. El zapato no necesita costura ni pegante".*

Al respecto, el Concepto No. 02038289 del 26 de Junio de 2002 emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio con respecto a las patentes de Modelo de Utilidad establece lo siguiente:

"(...)

Patentes de Modelo de Utilidad

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 lo incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad serán protegidos mediante patentes y se les aplicaran las disposiciones sobre patentes de invención¹⁷.

4
62

SEÑOR & SEÑOR ABOGADOS
TRADE MARK PROTECTION LTDA

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C. - Colombia

1.3. Requisitos de Patentabilidad

1.3.1. Novedad

Debe entenderse como novedoso aquello que no se encuentre comprendido en el estado de la técnica, es decir aquello que no ha sido accesible al público¹²¹.

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 la 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".

1.3.2. Nivel Inventivo

Una invención tiene nivel inventivo cuando a una persona normalmente versada en la materia correspondiente, dicha invención no le hubiese resultado obvia, ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica¹²². El Tribunal Andino,¹²³ al respecto ha manifestado que, entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la invención tenga nivel inventivo y para determinarlo se requiere que la persona del oficio normalmente versada en la

63

SEÑOR & SEÑOR ABOGADOS
TRADE MARK PROTECTION LTDA

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C.- Colombia

materia técnica correspondiente, considere que la invención no es resultado obvio ni se ha derivado del estado de la técnica.

"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 una persona normalmente versada en la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la 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 caso".

1.3.3. Aplicación industrial

Se refiere a que el objeto de la invención debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir que su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiendo por industria cualquier actividad productiva, incluyendo los servicios¹¹.

Este requisito consiste en que sea posible producir o utilizar el objeto motivo del invento en cualquier tipo de industria, incluida la de los servicios. "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 estético¹².

64

SEÑOR & SEÑOR ABOGADOS
TRADE MARK PROTECTION LTDA

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C. - Colombia

Así las cosas, para obtener la patente sobre una invención o modelo de utilidad, deberá tenerse en consideración el cumplimiento de los requisitos establecidos en cuanto a lo pertinente, descritos en los títulos II y III de la Decisión 486 y demás normas concordantes.(...) ". (Subraya y negrilla fuera del texto).

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 pretenda 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 página web de mi cliente (), 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 producto idéntico. Veamos:

"FULL INJECTION

Inyección de material termoplástico en moldes con la forma y tamaño 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 5862 NM, productos

SEÑOR & SEÑOR ABOGADOS
TRADE MARK PROTECTION LTDA

7
65

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C.- Colombia

*diseñados para uso en ambientes donde se requiere
proteger el pie y la palma de la acción del agua y otros
líquidos, así como, en general, nuestra línea **BAXTER**.
(Subraya y negrilla fuera del 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 industrial no es procedente, ya que al encontrarse este previamente en el estado del arte (tal como se puede probar claramente en la página 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.

III. PETICIONES

PRIMERA: Que se rechace la solicitud de registro y el registro de modelo de utilidad para un zapato con panel lateral conectable a la suela, solicitada por CHEN CHUANG-CHUAN, y que se tramita bajo expediente administrativo No. 05-089.438.

SEÑOR & SEÑOR ABOGADOS
TRADE MARK PROTECTION LTDA

8
66

Carrera 11 A nro. 89-34 Oficina 201
PBX(571)531 22 66 FAX(571)218 07 25

e-mail
Bogotá, D.C.- Colombia

SEGUNDA : Que como consecuencia del rechazo solicitado, se deniegue el registro del modelo de utilidad para un zapato con panel lateral conectable a la suela, que trata la petición anterior.

IV. DERECHO

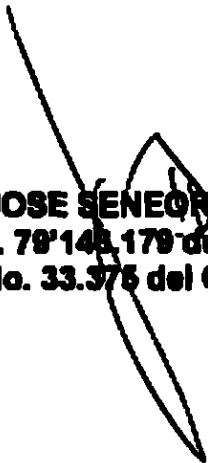
En derecho me fundamento en las siguientes normas:

1. Artículo 42 y demás normas pertinentes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
2. El Código de Comercio Colombiano en lo pertinente.
3. El Código de Procedimiento Civil Colombiano en sus normas pertinentes.
4. Los demás decretos y normas complementarias que regulen la materia.

V. NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo, recibiremos notificaciones en la Secretaría de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 11 A No. 89 – 34 Oficina 201 en la ciudad de Bogotá.

Del Señor Director,


JULIO JOSE SEÑOR
C.C., No. 79'148.179 de Usaquén
T.P.A. No. 33.375 del C.S.J.

67

2020
Bogotá, D.C.,

Doctor:
Álvaro Ramírez Bonilla.
Apoderado

Oficio N°: 7935

ASUNTO:	Radicación N°	05-89438
	Trámite	003
	Evento	001
	Actuación	430
	Folios	023

Con fundamento en lo previsto por el artículo 43 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 85 de la misma Decisión, se le comunica que la oposición presentada por el doctor Julio José Seneor L., quien actúa como apoderado de Stanton & Cia S.A., reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación.

En cumplimiento de lo dispuesto en la citada norma, se le concede el término de treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, para que haga valer sus argumentaciones y presente pruebas.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Única N° 10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista de fecha 27 JUL. 2006.

202021

- Retiro copia observación

Awaro BAUTISTA BONILLA
B&R

25 Agosto 2006

AL-17-R.