

TRIANA, URIBE & MICHELSEN

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-013373- -00014-0000

Fecha: 2014-09-09 16:16:52 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 329 CTOINFORMACION Folios: 11

SEÑOR DIRECTOR,
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

REFERENCIA: OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE PATENTE DE
MODELO DE UTILIDAD "PERFIL REFORZADO"
EXPEDIENTE No. 13-013373 SOLICITADA POR
HÉCTOR JIMÉNEZ TORRES.
CODIGO: 01-01-08

LAURA MICHELSEN NIÑO, mayor y vecina de esta ciudad, identificada como aparece al pie de mi firma, actuando como apoderada de la sociedad opositora **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA**, sociedad constituida y existente de conformidad con las leyes de la República de Colombia, con domicilio en Bogotá, República de Colombia, me dirijo a su Despacho con el fin de solicitar que la totalidad de las pruebas presentadas junto con mi memorial de 13 de septiembre de 2013 sean tenidas en cuenta por ese Despacho, antes de tomar cualquier decisión sobre la patentabilidad de la solicitud de la referencia.

Lo anterior, debido a que el oficio N°8623, emitido por esa Superintendencia el día 22 de julio de 2014, establece con relación al análisis de los argumentos de la oposición presentada por mí apoderado lo siguiente:

1.1. Hechos

De acuerdo con el numeral 4 el concepto técnico N°8623, titulado "Análisis de las Oposiciones", las argumentaciones del **CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA.** son las siguientes:

*"Afirma el opositor que esta solicitud carece de novedad según los Artículos 16, 18, 42, 81 y 122 de la decisión 486 de la comunidad andina y a la luz del "diseño industrial contenido en el expediente **CO 12 28807**, el cual fue solicitado previamente por el mismo propietario como un registro de diseño industrial titulado **PERFIL** y otorgado por ese despacho el 12 de julio de 2012". Determinando la fecha base para efectuar la comparación "el 24 de enero de 2013, fecha de solicitud de modelo de utilidad en cuestión. Siendo así, el estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público antes de la fecha indicada".*

Además asegura el opositor que el catálogo titulado "CAJÓN REFORZADO CC" del mismo consorcio reúne las mismas características del perfil reivindicado en la presente solicitud desvirtuando nuevamente la novedad de la misma."

De acuerdo con el resumen que realiza el examinador sobre la respuesta dada por el solicitante, sus argumentos son los siguientes:

Respuestas del Solicitante a CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL LTDA.

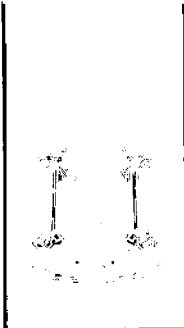
El solicitante argumenta que en virtud del art 81 de la decisión 486 "el análisis de patentabilidad de un modelo de utilidad para una invención determinada se debe mirar con base en dos aspectos principales '(i) la novedad con respecto a las creaciones existentes en el estado de la técnica más cercano, y (ii) si dicha invención bajo estudio exhibe un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía'."

Por otra parte el solicitante menciona que: "...el opositor carece de fundamento como para pretender acoger las peticiones de su escrito" ya que la sociedad opositora cometió un "aparente error tipográfico al citar el expediente No. 13 137148 que corresponde a VIGUETA ESTRUCTURAL DE ALMA ABIERTA TIPO 1 y no al perfil reforzado."

Por otro lado el catalogo del "CAJÓN REFORZADO CC" en comparación con el perfil de la presente invención exhibe características técnicas completamente diferentes, que lo hacen novedoso toda vez que la información revelada en, no es "suficiente para desvirtuar la novedad de la presente invención", de igual manera efectúa el análisis gráfico de la invención respecto al perfil del expediente 03 062.495, identificando características técnicas diferentes como las nervaduras en las paredes y base del perfil.

Considerando la información anterior el examinador técnico que efectuó el análisis señala:

"Los documentos presentados en la(s) oposición(es) no desvirtúan la novedad del objeto de esta solicitud; por lo cual no se considerarán dentro del examen de patentabilidad.



Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que los opositores fallaron en demostrar la falta de novedad de la presente solicitud. Los opositores no suministran algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presentan anterioridades o documento con el que pueda soportarse lo afirmado.

Respecto al Registro de Diseño Industrial contenido en el expediente 12-028 807, esta Oficina resalta que está dentro del plazo contemplado en el Art 17 literal (a), de la decisión 486, de manera que dicho documento no es válido como anterioridad que afecte la patentabilidad de la presente solicitud.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Oficina que los argumentos presentados por los opositores no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.”

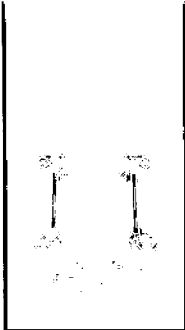
1.2. Incorrecta interpretación del artículo 17.

Como se mencionó en las páginas 5 y 6 del memorial de la oposición, 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.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” (Subrayado y resaltado fuera del texto)



Complementando el citado artículo, el Artículo 17 señala:

“Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;*
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,*
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.”* (Subrayado y resaltado fuera del texto)

Como se mencionó en dicho memorial, según lo establecido en el artículo 16, en el estado de la técnica se encuentra el documento **CO 12-28807** (en adelante documento D1), el cual fue solicitado como registro de diseño industrial el día 12 de julio de 2012 y publicado por esa Superintendencia, en la Gaceta de la Propiedad Industrial 642 del 16 de abril de 2012, **de conformidad con el artículo 121 de la Decisión 486**. Así las cosas, D1 puede ser citado para afectar la novedad de la invención, pues a pesar de ser una publicación que provino del inventor para obtener un registro de diseño industrial, **dicha divulgación no fue realizada en contravención** de la norma que rige en materia de propiedad intelectual, por lo que no cae dentro de la excepción mencionada.

Como se observa en el oficio N°8623 se han pasado por alto los argumentos antes mencionados, pues en dicho escrito se llamaba la atención sobre el hecho que **el literal aplicable para este caso no es el literal a) del artículo 17**, como interpreta el examinador en el oficio en comento, pues ésta no es una divulgación que provenga directamente del inventor, sino el b), pues la publicación del documento **CO 12-28807** citada por el opositor es una publicación realizada por la oficina nacional competente.

Considerando el contenido del literal b) de la disposición anterior es evidente que el documento **CO 12-28807** no se encuentran dentro de la excepción establecida en el artículo 17, toda vez que las divulgaciones que la oficina nacional competente realice en virtud a lo establecido en la norma que rige en materia de propiedad intelectual deben ser consideradas estado de la técnica.



Para el caso que nos ocupa, el diseño industrial **CO12-028807** fue publicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 121¹ de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, en la Gaceta de Propiedad Industrial número 642, del 16 de abril de 2012. Con base en esta información es evidente que aun cuando la solicitud **CO12-028807** tiene el mismo inventor que la solicitud **CO13-013373**, su publicación afecta la patentabilidad del modelo de utilidad, puesto que ya existía en el estado de la técnica una publicación efectuada por una Oficina Nacional Competente conforme a lo establecido en la ley, donde se revelaba en su totalidad las características que definen el perfil que se intenta proteger mediante la solicitud de modelo de utilidad **CO13-013373**.

Sumado a lo anterior, si la interpretación del artículo 17 fuera la que realiza el examinador en el concepto técnico N°8623, se abriría opción de obtener protección para dos o más solicitudes que se refiere al mismo diseño, si todas ellas son presentadas durante el mismo año. Tan errada es tal posición, que un mismo solicitante podría presentar una solicitud de diseño por mes durante el año 2013 y la Superintendencia estaría en la obligación de concederlas, pues si la única anterioridad es la publicación de las primeras solicitudes presentadas por el solicitante, y según el examinador estas solicitudes no hacen parte del estado de la técnica en virtud del artículo 17, las solicitudes posteriores no podrían ser negadas.

1.3. No reconocimiento de las evidencias aportadas junto al memorial de oposición.

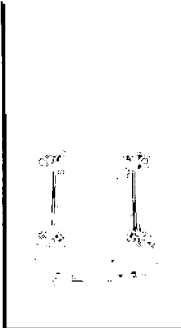
Los únicos comentarios del examinador técnico sobre los argumentos planteados por el opositor son los siguientes:

“Respuesta del Examinador Técnico

Los documentos presentados en la(s) oposición(es) no desvirtúan la novedad del objeto de esta solicitud; por lo cual no se considerarán dentro del examen de patentabilidad.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que los opositores fallaron en demostrar la falta de novedad de la presente

¹ El artículo 121 de la Decisión 486 establece “Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina nacional competente ordenará su publicación.”



*solicitud. **Los opositores no suministran algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presentan anterioridades o documento con el que pueda soportarse lo afirmado.***

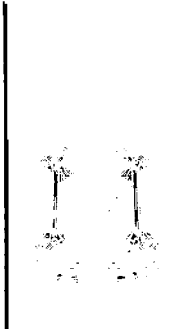
Respecto al Registro de Diseño Industrial contenido en el expediente 12-028 807, esta Oficina resalta que está dentro del plazo contemplado en el Art 17 literal (a), de la decisión 486, de manera que dicho documento no es válido como anterioridad que afecte la patentabilidad de la presente solicitud.

*De acuerdo con lo expuesto, considera esta Oficina que **los argumentos presentados por los opositores no están debidamente sustentados,** por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.” (Subrayado y resaltado fuera del texto)*

De acuerdo con las afirmaciones del examinador es evidente que la única prueba tenida en cuenta por ese Despacho fue el documento D1, sobre el cual se manifestó indicando que no era válido porque caía dentro del plazo contemplado en el artículo 17, literal (a) y desconociendo lo establecido en el literal (b) del mismo artículo.

Ignorando los argumentos y las pruebas suministradas junto al memorial el día 13 de septiembre de 2009, específicamente, el examinador pasa por alto y por ende, no se pronuncia sobre el documento D2 que se refiere al “CAJÓN REFORZADO CC” de la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.**, pues no hace alusión alguna a la comparación contenida en la tabla de las páginas 8 y 9 del memorial de la oposición, ni a las pruebas que anexa el opositor, las cuales también demuestran la falta de novedad de dicho modelo de utilidad, pues el primero de ellos presenta dos nervaduras en su pared lateral, mientras el segundo evidencia la existencia de perfiles con tres nervaduras en dicha pared.

Es más, considerando la comparación efectuada entre la invención y el documento D1, no se entiende por qué el examinador afirma que: “*Los opositores no suministran algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presentan anterioridades o documento con el que pueda soportarse lo afirmado*”, pues entre las páginas 8 y 9 se encuentra la siguiente tabla comparativa:



CO 13-13373	D2 con dos nervaduras	D2 con tres nervaduras
		No se dispone de esta figura

Como se expresó en el citado memorial, el catálogo de D2 no describe las características técnicas del “CAJÓN REFORZADO CC” que ha comercializado desde 2011. Sin embargo, el dibujo del perfil divulgado en el mencionado catálogo deja en evidencia que ya se conocía en el estado de la técnica un perfil reforzado, caracterizado porque consiste de un elemento alargado (1) con dos extremos, uno frontal (1.1) y uno posterior (1.2), en donde el cuerpo alargado se configura como una base plana (2) a partir de la cual se forma perpendicular dos paredes laterales (3) que se extienden hasta conformar dos extremos (4) que se doblan hacia adentro a manera de U invertida, en donde la base (2) exhibe una nervadura (2.1) a lo largo de su eje longitudinal y en donde cada una de las paredes laterales (3) exhibe dos o tres nervaduras (3.1) que atraviesan dichas paredes a lo largo de su eje longitudinal.

En relación con las nuevas reivindicaciones que el solicitante radicó el día 14 de agosto de 2014, el opositor se permite afirmar que la situación con relación a la falta de novedad no cambia, puesto que dichas reivindicaciones reclaman:

“Un perfil reforzado, caracterizado porque consiste de un elemento alargado (1) con dos extremos, uno frontal (1.1) y uno posterior (1.2), en



donde el cuerpo alargado se configura como una base plana (2) que en sus bordes extremos laterales se pliega una vez hacia adentro sobre una porción de la misma base (2) y posteriormente se extiende en forma perpendicular para conformar dos paredes laterales (3) que se extienden hasta conformar dos extremos (4) que se doblan hacia adentro en forma de U invertida, en donde la base (2) exhibe una o más nervaduras (2.1) a lo largo de su eje longitudinal, y en donde cada una de las paredes laterales (3) exhibe múltiples nervaduras (3.1) que atraviesan dichas paredes a lo largo de eje longitudinal".
(Subrayado y resaltado fuera del texto)

Sobre la redacción de este reivindicación llamamos la atención sobre el hecho que la *Guía Para Examen De Solicitudes De Patente De Invención y Modelo De Utilidad* de esta Oficina, que establece en su inciso 2.6.2 titulado "Forma de las reivindicaciones" establece:

"El examinador debe tener en cuenta que, aunque la D 486 no define la forma en que deben presentarse las reivindicaciones, estas se pueden presentar de acuerdo con la estructura: "Preámbulo - enlace gramatical - parte característica".

El preámbulo indica cuál es el objeto de la invención, que suele coincidir con el título de la invención (aparato, proceso, composición, etc.) y las características técnicas conocidas en el estado de la técnica.

El enlace gramatical puede ser del tipo: "caracterizado por", "que comprende", "que consiste en".

Y la parte característica indica las características técnicas nuevas que se desean proteger.

Dado que el preámbulo menciona las características técnicas conocidas en el estado de la técnica, una típica corrección de las objeciones, tras el informe de búsqueda o examen, consiste en ubicar la parte característica que el examen mostró ser conocida, en el preámbulo."
(Subrayado y resaltado fuera del texto)

Considerando lo establecido en el inciso citado en el párrafo anterior, es evidente que la Superintendencia de Industria y Comercio debe requerir al solicitante que modifique las reivindicaciones para que las características conocidas en el estado de la técnica sean

incluidas en el preámbulo. Siendo así y a la luz del documento **CO09-81190**, citado en el memorial de la oposición, las características novedosas son la nervadura central y las múltiples nervaduras sobre las paredes laterales.

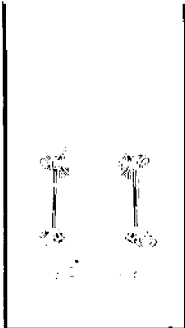
Así las cosas, en vista de esta información, la nueva reivindicación 1 debería ser:

“Un perfil reforzado, que consiste de un elemento alargado (1) con dos extremos, uno frontal (1.1) y uno posterior (1.2), en donde el cuerpo alargado se configura como una base plana (2) que en sus bordes extremos laterales se pliega una vez hacia adentro sobre una porción de la misma base (2) y posteriormente se extiende en forma perpendicular para conformar dos paredes laterales (3) que se extienden hasta conformar dos extremos (4) que se doblan hacia adentro en forma de U invertida, caracterizado porque la base (2) exhibe una o más nervaduras (2.1) a lo largo de su eje longitudinal, y en donde cada una de las paredes laterales (3) exhibe múltiples nervaduras (3.1) que atraviesan dichas paredes a lo largo de eje longitudinal”. (Subrayado y resaltado fuera del texto)

Partiendo de esta reivindicación que es la correcta, pues en ella se incluyen dentro del preámbulo las características conocidas y en la parte caracterizante se limita a las características novedosas, es evidente que el aporte realizado por el solicitante es incluir en un perfil ya conocido dos o más nervaduras laterales y una nervadura central.

Basándonos en las características novedosas que son las que definen la materia para la cual la Superintendencia debe decidir si concede o no protección, se encuentra que la **TOTALIDAD** de las características esenciales que definen el modelo de utilidad reclamado en la solicitud de modelo de utilidad **CO 13-13373** habían sido previstas en el perfil de D2 comercializado por la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.** En consecuencia, es un hecho que el objeto de la solicitud **CO 13-13373** carece de novedad en virtud a la venta del “CAJÓN REFORZADO CC”, comercializado desde 27 de enero de 2011 por mi poderdante la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.**

Reiteramos entonces que la solicitud de la referencia no es patentable a la luz de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, pues resulta evidente que la misma carece de novedad, ya que el objeto que se intenta proteger es el mismo que se había divulgado en D1 y comercializado en D2 y no existe valor agregado alguno en definir en palabras un perfil que ya había sido protegido, incluso de manera incorrecta, en D1 o que había sido puesto en el comercio por la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.**

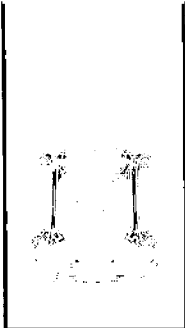


Además, el examinador parece ignorar no solo la comparación antes mencionada sino la existencia de catálogos que demostraban que un perfil con múltiples nervaduras en sus paredes laterales ya había sido comercializado por la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.**

Sea esta la oportunidad para recordar a ese despacho que el artículo 29 de la Constitución Política señala que *“el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas”*. Para el presente caso, el debido proceso implica la motivación de los actos administrativos, pues el conocimiento de los argumentos que llevan a la administración tomar una decisión en contra de los intereses del administrado es la única manera de garantizar, en este caso al opositor que sus argumentos y pruebas fueron tenidas en cuenta y de no proceder sus argumentos, de saber por qué la administración consideró que no serían considerados.

En este sentido, dice el inciso primero de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo que: *“habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”* y *“(…) Deberá proferirse la decisión definitiva. Esta se motivará en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de conveniencia si es el caso”* (El subrayado es nuestro), respectivamente. Concordante con las disposiciones de los artículos 35 y 59 del Código Contencioso Administrativo, que establecen la obligación de motivar los actos administrativos, la jurisprudencia y doctrina nacionales también se ha manifestado señalando la relevancia la debida motivación de los actos y decisiones de la administración:

“En lo que se refiere a los motivos ha expresado la Corporación que la administración no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideración las circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso la determinen a tomar una decisión. (...) Pero también se tiene como un axioma jurídico en nuestro derecho que no basta la existencia de un motivo para justificar el acto administrativo sino que éste debe ser real y serio, adecuado o suficiente e íntimamente relacionado con la decisión, es decir, tener capacidad para justificarlo dentro de la idea de satisfacer el interés general o público, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...) La insuficiencia de los motivos es causal de nulidad del acto administrativo por desviación de poder, en tanto que la no expresión de los motivos cuando a ello hubiere lugar es causal también de anulación del acto pero por vicio de forma, es decir, por expedición irregular del mismo” (Consejo de



Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de julio de 1984) (El subrayado es nuestro).

En el caso que nos ocupa, no se cumple con la obligación de una motivación seria, adecuada, suficiente e íntimamente relacionada con la decisión de la administración, la Superintendencia de Industria y Comercio no suministra ningún argumento que explique las razones que le llevan a afirmar que: “*Los documentos presentados en la(s) oposición(es) no desvirtúan la novedad del objeto de esta solicitud; por lo cual no se considerarán dentro del examen de patentabilidad*”, a considerar que: “*Los opositores no suministran algún elemento técnico que permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presentan anterioridades o documento con el que pueda soportarse lo afirmado*” y a concluir que: “*los argumentos presentados por los opositores no están debidamente sustentados, por lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aquí se analiza, como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.*”.

1.4. Conclusión:

Basándose en los argumentos establecidos en el presente memorial y las pruebas suministradas en la oposición radicada el 13 de septiembre de 2013, es evidente que el concepto técnico N°8623 falla en interpretar el artículo 17 y en no motivar debidamente su decisión de no considerar los argumentos y pruebas suministrados por la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.**

2. Petición

De acuerdo a lo manifestado en el numeral 1 del presente escrito, hemos cumplido con los requerimientos exigidos por su Despacho, para que la oposición y la totalidad de las evidencias proporcionadas por la sociedad **CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA.** sean tenida en cuenta, y en consecuencia, **se niegue el privilegio de patente para la solicitud CO 13-13373** por lo que me permito elevar mi respetuosa petición de aceptar las pruebas aportadas junto a la oposición y el documento que complementa dicha oposición, en concordancia con el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Del Señor Jefe,

LAURA MICHELSEN NIÑO
C.C. No. 39.783.287 de Usaquén
T.P. No.67897 del C.S. de la J.