



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 13-168960- -00005-0000

Fecha: 2014-10-20 15:53:31 Dep 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 449 RESPUESOPOSICI Folios: 11

Señora

JEFE DE LA DIVISIÓN DE SIGNOS DISTINTIVO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Ref. Respuesta oposición contra solicitud de registro de la Patente de Utilidad identificada como "Cochón Eléctrico" ESPAR S.A. / Exp. 13-168960.

HECTOR FABIAN CARVAJAL SAENZ, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando en mi condición de apoderado de la sociedad **ESPAR S.A.**, tal como se demuestra en poder obrante en el expediente, presento respuesta a oposición contra la solicitud de registro que obra en el expediente de la referencia, presentada por el apoderado de **THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S**, con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1- El día 17 de Julio de 2013, en representación de la sociedad **ESPAR S.A.**, se solicitó el registro de Patente Modelo de Utilidad titulada "Colchón Eléctrico", correspondiéndole el expediente número 13-168960.

2- Esta solicitud de registro fue admitida y publicada por parte de la entidad competente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No 700 del 21 de Julio de 2014.

3- El apoderado de **THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S**, doctor Julio José Seneor, el día 2 de Septiembre de 2014, presenta escrito de oposición contra la solicitud de registro de Patente de Modelo de Utilidad señalada en el numeral 1 de estos hechos.

4- La Superintendencia de Industria y Comercio, el día 5 de Septiembre de 2014, corre traslado del escrito contentivo de la oposición.

5- El término para presentar respuesta a la oposición presentada vence el día 20 de Octubre de 2014. Como lógica consecuencia, este escrito es radicado dentro de la oportunidad legal y procesal por la sociedad que represento (ESPAR S.A.)

6- Por lo tanto los términos son:

Fecha de Notificación	Septiembre 5 de 2014
Termino de Traslado Día 1	Septiembre 8 de 2014
Día 2	Septiembre 9 de 2014
Día 3	Septiembre 10 de 2014
Día 4	Septiembre 11 de 2014
Día 5	Septiembre 12 de 2014
Día 6	Septiembre 15 de 2014
Día 7	Septiembre 16 de 2014
Día 8	Septiembre 17 de 2014
Día 9	Septiembre 18 de 2014
Día 10	Septiembre 19 de 2014
Día 11	Septiembre 22 de 2014
Día 12	Septiembre 23 de 2014
Día 13	Septiembre 24 de 2014
Día 14	Septiembre 25 de 2014
Día 15	Septiembre 26 de 2014
Día 16	Septiembre 29 de 2014
Día 17	Septiembre 30 de 2014

Día 18	Octubre 1 de 2014
Día 19	Octubre 2 de 2014
Día 20	Octubre 3 de 2014
Día 21	Octubre 6 de 2014
Día 22	Octubre 7 de 2014
Día 23	Octubre 8 de 2014
Día 24	Octubre 9 de 2014
Día 25	Octubre 10 de 2014
Día 26	Octubre 14 de 2014
Día 27	Octubre 15 de 2014
Día 28	Octubre 16 de 2014
Día 29	Octubre 17 de 2014
Día 30	Octubre 20 de 2014

2. RESPUESTA A CONSIDERACIONES PRESENTADAS POR EL OPOSITOR REPRESENTANDO A THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S.

Teniendo en cuenta los puntos que aduce el apoderado de **THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S.**, me permito dar respuesta a cada una de ellas, demostrando la improcedencia de los argumentos esbozados por el opositor:

- **De la irregistrabilidad alegada**

a) Del artículo 81 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:

La delegatura ha de tener en cuenta que estamos ante una solicitud de registro de Patente de Modelo de Utilidad, identificación que resulta preponderante y necesaria para entrar a estudiar lo manifestado por el apoderado de la sociedad opositora.

El artículo 81 de la Decisión CAN 486, señala:

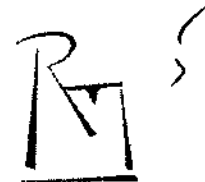
“Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de laguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patente”.

Le asiste razón al opositor cuando manifiesta en su escrito que en virtud del artículo 85 de la Decisión Can 486, le *“...son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenida en la presente decisión en lo que fuera pertinente....”* (Subrayado nuestro)

Pues bien, precisamente esa “pertinencia” que cita el artículo, traduce en que si bien se debe dar observancia a lo contemplado en el capítulo de patentes de invención, estas han de ir acompañada de un análisis preciso, cuya relación directa ha de ir asociada a la naturaleza de la solicitud planteada, en otras palabras, a que estamos ante una solicitud de Patente de **Modelo de Utilidad**; por ende, el estudio jurídico y técnico ante tal identificación, dista del que se le puede otorgar a una Patente de Invención.

Lo anterior va en consonancia con el análisis del citado artículo 81; gracias a su lectura, se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura que busca proteger pequeñas aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

Bien lo dice el profesor Jose Javier Villamarín: *“El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial.....cuya exigencia inventiva, valor científico y*



avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana".¹

Por lo tanto, y siguiendo el análisis, la carga "inventiva" que ha de tener el Modelo de Utilidad se limita a aquella aportación o perfeccionamiento tendiente a generar un beneficio, ventaja e incluso operabilidad del producto final.

b) Del Modelo de Utilidad y la Invención:

Sin duda alguna, sugiere de gran complejidad diferenciar ambas figuras, esto es, el Modelo de Utilidad y la Invención; por ende tomaremos en cuenta los criterios existentes en la doctrina, las cuales han venido siendo de positiva acogida tanto en nuestra jurisprudencia como en el Tribunal Andino de Naciones.

Es así como el profesor Hermenegildo Baylos menciona que la "*...diferencia entre un modelo de utilidad y una invención.....estriba en que aquel constituye una innovación introducida en objetos conocidos anteriormente, que solo incide en su forma*"² (Negrillas y subrayado nuestro); a su vez, acudimos a establecer tal diferencias tanto en un criterio cuantitativo como cualitativo, siendo esto último la de mayor "aproximación"; "*.....el modelo de utilidad carece de una solución nueva de un problema técnico, y la innovación sólo se produce sólo respecto de aspectos marginales o ejecutivos de aquello que ya es conocido. La jurisprudencia afirma con frecuencia que hay invención cuando se realiza un*

¹ VILLAMARIN, Jose Javier. El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486. Biblioteca Digital Andina. www.comunidadeandina.org

² BAYLOS Corroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial. Editorial Civitas S.A. Madrid 1978 P. 750.

producto nuevo. Mientras que hay Modelo de Utilidad cuando se mejora un producto existente³. (Negrillas y subrayado nuestro).

Dado lo comentado, realizando el estudio de lo manifestado en la norma y la jurisprudencia, siguiendo incluso lo señalado por el profesor Villamarín, podemos distinguir los diferentes aspectos entre el Modelo de Utilidad y una Patente de Invención, a saber:

"a. Los modelos de utilidad sólo protegen a la disposición, configuración o forma nueva de algún artefacto herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo.

b. Los modelos de utilidad suponen creaciones que impliquen un mejor o diferente funcionamiento de los objetos a que se refieran en la función a la que están destinados.

*c. Los modelos de utilidad no requieren nivel inventivo a diferencia de lo que ocurre con las patentes."*⁴

Por ende, lo que se busca con el Modelo de Utilidad es un "progreso técnico"⁵ totalmente cuantificable, bien sea en su uso, fabricación o estructura.

c) La novedad; el estado de la técnica; a propósito del artículo 16 de la Decisión CAN 486:

A su vez, el opositor acude, además de lo ya señalado, a lo consagrado en el artículo 16 de la Decisión CAN 486 para sustentar el escrito presentado.

³ VANZETTI Adriano y DI CATALDO Vincenzo. Manual di Diritto Industriale, Seconda Edizione, Milano. Giuffrè Editore, 1996. P. 454.

⁴ VILLAMARIN, Jose Javier. El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486. Biblioteca Digital Andina. www.comunidadeandina.org

⁵ POLI Iván. El Modelo de Utilidad. Editorial Dipalma, Buenos Aires, 1982. Pág. 63.

La novedad allí relacionada con el estado de la técnica, y en consonancia con lo ya comentado por parte nuestra, en el modelo de utilidad necesariamente ha de ser distinta. *“La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración, mejorando su aplicación industrial.”*⁶

Esto último se demuestra a continuación, en nuestra solicitud radicada ante su división así:

d) De la solicitud Patente Modelo de Utilidad Colchón Eléctrico

Una vez realizado el análisis anterior, se demostrará que nuestra solicitud tiene las características propias de un Modelo de Utilidad totalmente registrable.

Tenemos clara la existencia en el mercado de las llamadas “Camas Eléctricas”; es más, el producto comercializado por el opositor se relaciona directamente con tal producto; en otras palabras, el producto del opositor **requiere** una estructura fija, siendo a esta la que se le integra el colchón respectivo; en otras palabras, el colchón tiene movimiento, gracias a que se “apoya” en la estructura fija (somier, cama) la cual tiene los mecanismos que permiten el movimiento.

Por lo tanto, el colchón por sí solo no tiene la capacidad de moverse, necesita para tal fin (se insiste), de que sea puesto encima de la estructura fija, la cual es la que posee los

⁶ VILLAMARIN, Jose Javier. El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486. Biblioteca Digital Andina. www.comunidadeandina.org

soportes maestros que permiten el movimiento; ello se determina en la foto que el opositor compartió en el escrito radicado:

Producto comercializado por el Opositor:



Por el contrario, el producto por el cual se busca lograr el registro de patentabilidad por Modelo de Utilidad, **NO REQUIERE** de ninguna estructura fija (somier, cama) para su funcionalidad; en otras palabras, el colchón puede moverse de manera autónoma, ya que los mecanismos de movimiento están dentro de éste. En otras palabras, en este caso, si estamos hablando de un “Colchón Eléctrico”

Para mayor ilustración, compartimos la foto respectiva



Como se puede observar, el colchón opera independientemente de la estructura fija que lo acompañe, situación que difiere del producto opositor.

Por ende, es clara la innovación del Modelo de Utilidad solicitado a registro, agregando una clara ventaja frente a los productos existentes, generando una nueva configuración, mejorando su aplicación industrial. En otras palabras, el progreso técnico es demostrable e identificable, mejorando los productos existentes.

e) Resumen técnico de la patente Moldeo de Utilidad identificado como Colchón Eléctrico

Nos permitimos relacionar, por escrito, y adjuntando las mismas como anexo al presente escrito, las descripciones técnicas del registro Modelo de Utilidad solicitado, así como reproducciones gráficas donde se demuestra la estructura interna del colchón, sus motores y bases; todo ello, se insiste, va internamente en el colchón, no en una estructura fija. A su

vez, aportamos enlace (link) donde por video se puede observar la funcionalidad del Moldeo de Utilidad.

De los anteriores documentos, así como el link y demás información, solicitamos a su delegatura, la **reserva industrial** (no publicación) de lo compartido como anexo en este escrito.

3. PETICION

a) Con base en todos los argumentos expuestos, respetuosamente solicito a su Despacho declare infundada, en su totalidad, la oposición presentada por el Apoderado de la sociedad **THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S** Lo anterior teniendo en cuenta que la solicitud iniciada por mi representada cumple con cada uno de los delineamientos que la ley, la jurisprudencia, la misma Superintendencia y la doctrina señalan.

b) Se permita el normal registro de la solicitud presentada por mi representada (Patente Modelo de Utilidad titulada "Colchón Eléctrico) según expediente **13-168960**

c) Se conceda la solicitud de **reserva** frente a la documentación que se anexa al presente escrito, toda vez que es secreta y tiene valor comercial. Por ende, se anexe al presente expediente en cuaderno separado.

4. ANEXOS

Se tenga en cuenta y haga parte del expediente, la siguiente documentación, la cual será aportada por separado, en consonancia con la solicitud de reserva solicitada:

a) Dos (2) Reproducciones gráficas del interior mecánico del colchón eléctrico



- b) Identificación del enlace (link) video de operabilidad del Colchón Eléctrico
- c) Descripción Técnica.
- d) Comunicación solicitando la reserva de la documentación relacionada en los presentes anexos.

5. PRUEBAS

Ruego a su despacho tener como pruebas la existencia de la solicitud de registro de Patente Modelo de Utilidad presentada por mi poderdante **ESPAR S.A.** radicada en su despacho el 17 de Julio de 2013.

6. NOTIFICACIONES

Espar S.A. y el suscrito las recibiremos en la secretaría de su despacho o en la Calle 35 No 5-25 de Bogotá D.C.

Atentamente,

HECTOR FABIAN CARVAJAL SAENZ

C.C. 5.820.571 de Ibagué

T.P. 156.172 del C.S.J

Página 11