



Seneor
Seneor
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087
Bogotá D.C.

email seneorvseneor@cable.net.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 09-019173- -00004-0000

Fecha: 2011-01-20 16:52:00 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 3 MODELO Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 9

SEÑOR

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E.

S.

D.

Referencia: Expediente N° 09-19173

Solicitante: **CONSTANTINO VICENTE QUINTERO HERNANDEZ.**

Asunto: Contestación oficio No. 00571 de 13 de Enero de 2011.

JULIO JOSE SENEOR L, 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 **INVERSIONES ESFERA DORADA S.A.**, domiciliada en San José de Costa Rica, procedo a dar respuesta oportuna al oficio No. 00571 de 13 de Enero de 2011, en los siguientes términos:

PRIMERO: En el oficio **00571** el Despacho considera lo siguiente:

"(...) Con fundamento en lo previsto por el artículo 42 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 se le comunica que la oposición radicada el día 01 de septiembre de 2010, dentro de la solicitud de patente de modelo de utilidad que se adelanta en el expediente de la referencia, no reúne los requisitos formales exigidos por la ley al momento de su presentación, como quiera que no se precisa el legítimo interés que le asiste en su calidad de opositor, tal como lo dispone el referido artículo, ni se demuestra el detrimento o desventaja de índole patrimonial que pueda sufrir en su esfera individual, como consecuencia de la eventual concesión de la patente.

Si bien es cierto que el objeto de una oposición es desvirtuar la patentabilidad de la invención, también lo es que quien se anuncie e intervenga como opositor debe demostrar y acreditar porque le asiste un legítimo interés para actuar, ya sea que lo haga en nombre propio o en representación de otra persona, sea natural o jurídica.





**Seneor
Senear**
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087
Bogotá D.C.-Colombia

email seneorvseneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com

En el presente asunto, la sociedad opositora "Inversiones Esfera Dorada S.A.", no demuestra cual es su objeto social, por lo tanto no acredita el legitimo interés requerido, como se indico anteriormente". (...)

SEGUNDO: De acuerdo con el oficio anteriormente citado encontramos que el Despacho considera que la oposición presentada el 1 de septiembre de 2010 contra la solicitud de Modelo de Utilidad de la referencia no cumple con los requisitos legales, al no haberse acreditado el interés legitimo de mi cliente para poder proceder a la presentación de la oposición de la referencia, conforme con lo anterior, encontramos que el oficio no es claro si lo que el Despacho está solicitando a través del mismo, es un requerimiento para que dentro del término legal se acredite el interés legitimo, pues dentro del oficio no se otorga ningún termino para proceder a la corrección o complementación de la oposición, o si contrario sensu se trata de un rechazo de la oposición por considerar el Despacho que no se cumple con los requisitos formales y muy especialmente por lo establecido en el artículo 42 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, pues dentro del oficio solo se manifiesta el supuesto incumplimiento sin acarrearle al mismo ningún tipo de consecuencia.

Conforme lo anterior, y dado que no existe claridad de lo solicitado y manifestado por el Despacho a través del oficio No. 00571 de 13 de Enero de 2010, procederemos a dar respuesta al mismo como si fuera un requerimiento de información.

TERCERO: Una vez aclarado el punto en relación a la forma de contestación del oficio No. 00571 de 13 de enero de 2011, entraremos al estudio de cada uno de los puntos expuestos por el Despacho para considerar que la oposición presentada por mi cliente carece de las formalidades al no haberse acreditado en debida forma su interés legitimo para la presentación de la misma.

Para que el examinador determine si es procedente una oposición, el funcionario a cargo debe por instrucción precisa del tribunal andino de justicia adoptada en el Proceso 25-IP-2002, GOAC No. 796, de 24 de mayo de 2003, determinar:

- "1. Si el observante es quien tiene un derecho legitimo para oponerse a la concesión de la patente;*
- 2. Si la observación es presentada en tiempo oportuno; y,*





Seneor
Seneor
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS, S.A.S

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C.-Colombia

email seneorseneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com

3. Si los fundamentos de la observación se apegan a las normas legales vigentes del ordenamiento jurídico andino (cursivas añadidas)."

Ahora, el legítimo interés necesaria o fatalmente no se encuentra en el objeto social de la compañía y mucho menos en las sociedades modernas que señalan según las leyes que pueden tener objeto social indeterminado (ley 1258 de 2008 Art. 5.5.).

El interés legítimo tiene diversos matices en una amplia gama de supuestos entre los cuales se asimila a la existencia de un perjuicio real o potencial. Al respecto el maestro Héctor Jorge Escola menciona:

"En último término es preciso que el comportamiento administrativo afecte al titular de la relación jurídica, ya sea privándolo de una ventaja que le corresponda según el orden normativo, ya sea creándole una desventaja, al restringirle, suprimirle o alterarle su situación, sin que exista el debido fundamento para ello..."¹

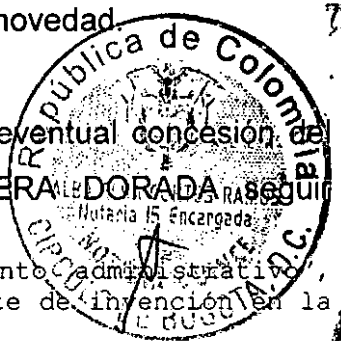
En este caso a mi representado, Inversiones Esfera Dorada, al ser titular de diversas marcas para identificar bienes en diversas clases, entre las cuales figura la marca TOTTO en la clase 18 y 42 con cobertura total y por ende incluye especialmente morrales, maletas,

Es tan importante para mi representado oponerse a la solicitud de registro del modelo de utilidad ya que incluso la marca anteriormente mencionada ha sido declarada como notoria por la misma Superintendencia e Industria y Comercio por medio de la Resolución 12630 del 04 de mayo de 2007, gracias a la labor efectuada por su licenciataria NALSANI S.A.

En ese orden de ideas, en el eventual caso que la Superintendencia conceda el registro deprecado, claramente le crearía una desventaja a mi representada al impedirle el seguir comercializado el modelo de utilidad que a la fecha está en trámite de concesión ante su entidad, ya que es un modelo de utilidad que carece de novedad.

Por tanto, se divisa un detrimento patrimonial, ya que con la eventual concesión del modelo en cuestión, se impediría a INVERSIONES ESFERA DORADA seguir

¹ ESCOLA, Hector Jorge "Tratado General de Procedimiento Administrativo", tomado de "El legítimo Interés para oponerse a una patente de invención en la jurisprudencia comunitaria andina"



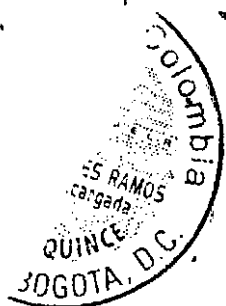


Seneor
&
Seneor
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C.-Colombia

email seneor@seneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com



comercializando ya sea directamente o por medio de su licenciataria morrales o mochilas como las que se pretenden registrar como modelo de utilidad.

No sobra recordar que INVERSIONES ESFERA DORADA, también es titular de la marca con certificado No. 247923 denominada TOTTO en la clase 42, la cual identifica el servicio de

"...Comercialización al por mayor y al detal de ropa interior y ropa casual, así como de maletas, maletines, bolsos, morrales, carteras, billeteras y demás accesorios"

Por ello, si se impide a INVERSIONES ESFERA DORADA comercializar un tipo de morral o mochila claramente hay un perjuicio patrimonial o se crearía una desventaja que antes no existía.

Otro elemento que demuestra la existencia de un interés legítimo, es la existencia de un derecho subjetivo:

"Por lo tanto, quien puede resultar perjudicado a consecuencia del otorgamiento del derecho solicitado tiene legítimo interés para formular oposición a la solicitud de que se trate. Este legítimo interés le confiere *legitimación* para intervenir en el trámite de concesión. Así las cosas, la titularidad de un derecho subjetivo, pese a no ser imprescindible para acreditar un legítimo interés, -ya que se trata de categorías distintas - supone éste."² (negrilla y subrayado, fuera de texto)

Y con referencia al legítimo interés, el maestro Manuel Pachón señala:

"El interés legítimo no puede confundirse con la existencia de un derecho subjetivo, pues puede presentarse que quien tenga un interés legítimo carezca de un derecho subjetivo. Así por ejemplo el dueño de un predio riberano tiene un interés legítimo a que no se contamine el río, pero no tiene un derecho subjetivo a que no se contamine ese río. *Por el contrario, quien tiene un derecho subjetivo tiene también un interés legítimo.* El dueño de un criadero de peces ubicado en una ciénaga tiene un derecho subjetivo a que no se contamine la ciénaga y un interés legítimo a que ello no suceda"³ (cursiva del comentarista del anterior texto)

² Xavier Gómez Velazco "El legítimo interés para oponerse a una invención en la jurisprudencia andina" en Revista de derecho ecuatoriano

³ Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Santa Fe de Bogotá,





**Seneor
Seneor**
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C-Colombia

email seneorseneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com

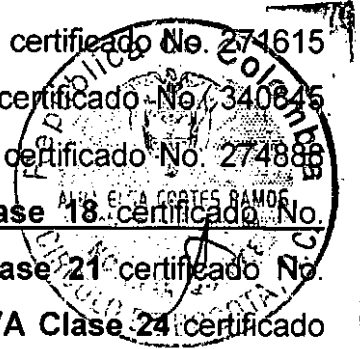


En este caso, INVERSIONES ESFERA DORADA al tener las siguientes marcas, tiene un derecho subjetivo de las mismas (que según lo anterior no es necesario) de donde se origina un interés legítimo en formular la oposición que nos ocupa.

Los derechos de mi representado recaen a manera de ejemplo sobre las siguientes marcas

TOTTO para distinguir productos en las clases 3, 6, 9, 10, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, con los siguientes certificados: **TOTTO** (mixta) Clase 3, con **Certificado No. 271623**, con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 6, con **Certificado No. 305926**, con vigencia hasta el 22 de septiembre de 2015, **TOTTO** (mixta) Clase 9, con **Certificado No. 271622**, con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 10, con **Certificado No. 271621**, con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 14, con **Certificado No. 271581**, con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 16, con **Certificado No. 276942**, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 18, con **Certificado No. 135881**, con vigencia hasta el 28 de diciembre de 2015, **TOTTO** (mixta) Clase 18, con **Certificado No. 271584**, con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 21 con **Certificado No. 305925**, con vigencia hasta el 22 de septiembre de 2015, **TOTTO** (mixta) Clase 24, con **Certificado No. 276931**, con vigencia hasta el 29 de octubre de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 25, con **Certificado No. 271583**, con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **TOTTO** (mixta) Clase 28, con **Certificado No. 279671**, con vigencia hasta el 24 de noviembre de 2013, y de la solicitud de registro de la marca **TOTTO** (mixta) Clase 30, que se tramita a través del expediente administrativo 02 – 108666 y el deposito del nombre comercial con **Certificado No. 15811**.

FIGURATIVA clase 3 certificado 271617 vigente hasta el 25 de Julio de 2013 y certificado 324415 vigente hasta el 20 de Octubre de 2016 **FIGURATIVA** clase 6 certificado 305928 con vigencia hasta el 22 de Septiembre de 2015 **FIGURATIVA** clase 9 certificado 271618 con vigencia hasta el 25 de julio de 2013, **FIGURATIVA** clase 10 certificado No. 271615 vigente hasta el 25 de julio de 2013, **FIGURATIVA** Clase 14 certificado No. 340845 vigente hasta el 24 de octubre de 2017 **FIGURATIVA** Clase 16 certificado No. 274888 vigente hasta el 26 de Septiembre de 2013 **FIGURATIVA** Clase 18 certificado No. 271585 vigente hasta el 25 de Julio de 2013 **FIGURATIVA** Clase 21 certificado No. 305927 vigente hasta el 22 de Septiembre de 2015, **FIGURATIVA** Clase 24 certificado No. 276943 vigente hasta el 29 de octubre de 2013 **FIGURATIVA** Clase 25 certificado





**Seneor
Senear**
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C-Colombia

email seneor@seneor.com
www.seneorlawyers.com



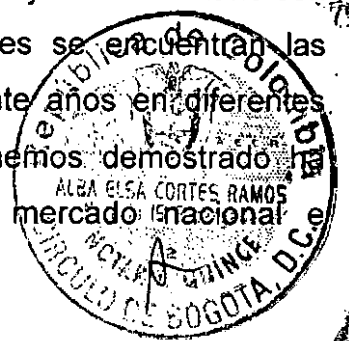
No. 271586 vigente hasta el 25 de Julio de 2013, **FIGURATIVA Clase 28** certificado No. 271616 vigente hasta el 25 de Julio de 2013, **FIGURATIVA Clase 18 ENSEÑA COMERCIAL** certificado No. 15648.

La marca "**TOTTO UNCONDITIONAL**" (nominativa) clase 9 internacional, con certificado de registro No. 352007 vigente hasta el 28 de abril de 2018; la marca "**TOTTO UNCONDITIONAL**" (nominativa) clase 14 internacional, con certificado de registro No. 352006 vigente hasta el 28 de abril de 2018; la marca "**TOTTO UNCONDITIONAL**" (nominativa) clase 18 internacional, con certificado de registro No. 349441 vigente hasta el 31 de marzo de 2018; la marca "**TOTTO UNCONDITIONAL**" (nominativa) clase 25 internacional, con certificado de registro No. 349446 vigente hasta el 31 de marzo de 2018; la marca "**TOTTO UNCONDITIONAL**" (nominativa) clase 35 internacional, con certificado de registro No. 349445 vigente hasta el 31 de marzo de 2018, y la marca "**TOTTOS**" (nominativa) clase 18 internacional, con certificado de registro No. 185561 vigente hasta el 31 de agosto de 2015

Por tanto, resulta suficientemente acreditado que le asiste un interés legítimo a mi poderdante para proceder con la presentación de la oposición en cuestión, ya que tiene un derecho subjetivo sobre una marca, altamente reconocida justamente en el campo o sector donde se quiere registrar como novedoso y original el modelo de utilidad en cuestión.

CUARTO: Tal y como se puso de presente en la oposición presentada contra la concesión del modelo de utilidad que se tramita en el expediente de la referencia, mi poderdante es titular actualmente de 22 marcas en la clase 18 internacional, dentro de las cuales se destaca "**TOTTO**" la cual fue declarada como notoria por su despacho mediante la resolución No. 12630 de 2007.

Ahora bien, al poseer marcas ampliamente reconocidas en el mercado dentro de la clase 18 internacional, es protuberante el hecho de que mi cliente y su licenciatario son comercializadores de múltiples productos dentro de los cuales se encuentran las "maletas, morrales, bolsos, etc.", labor, que tal y como durante años en diferentes trámites ante la Superintendencia de Industria y Comercio hemos demostrado, ha desarrollado ampliamente y ha ido en crecimiento en el mercado nacional e internacional.





**Seneor
Seneor**
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C-Colombia

email seneorseneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com



Es así como la sociedad NALSANI licenciada de INVERSIONES ESFERA DORADA S.A. fabrica morrales y bolsos similares al modelo tramitado en el expediente de la referencia y por ello mi cliente posee un especial interés en que no se conceda el monopolio de dicho modelo de utilidad a un solo productor, mucho más cuando tal y como se demuestra en el escrito de oposición es ampliamente conocido en el mercado mundial; en consecuencia, mi cliente en procura de su derecho a la libertad de empresa y a la libre competitividad en el mercado, me ha facultado para realizar la debida oposición en el trámite de la referencia, ya que en caso de que se concediera el diseño solicitado se le negaría la posibilidad de comercializar dicho producto, el cual en la actualidad ya lo fabrica y ofrece al público.

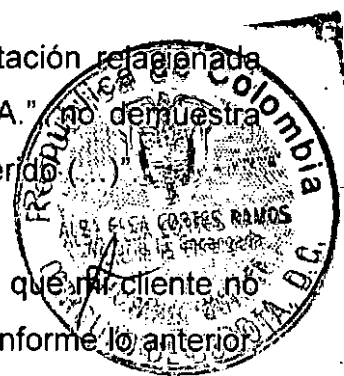
En consecuencia, en caso de que sea concedido el registro de modelo de utilidad, se generaría un detrimento en el derecho a la libre competitividad en el mercado y existiría un desconocimiento de los derechos previamente adquiridos, ya que le niega la posibilidad de continuar la comercialización de un producto ya comercializado y lo imposibilita para ampliar su target de modelos de bolsos y morrales, teniendo como resultado un recorte en los ingresos de mi cliente, y una consecuente reducción de personal.

Mi cliente y su licenciada son un ente generador no solo de cientos de empleos, al tener que contratar a manufactureros, transportadores, vendedores, diseñadores, etc., sino que también es responsable socialmente con una nación en vía de desarrollo, al generar movimientos financieros, crecimiento y desarrollo económico, aspectos esenciales para la redistribución de los bienes y recursos existentes.

Es por ello, que la concesión del modelo de utilidad tramitado en el expediente de la referencia afecta a la empresa, a los empleados y en últimas a la sociedad Colombiana.

QUINTO: En este punto estudiaríamos específicamente la manifestación referenciada con que "(...) la sociedad opositora "Inversiones Esfera Dorada S.A." no demuestra cual es su objeto social, por tanto no acredita el legítimo interés requerido (...)"

De acuerdo con lo anterior encontramos que el Despacho considera que el cliente no acredita su objeto social y por tanto no acredita el interés legítimo, conforme lo anterior tenemos que para el Despacho existe un vínculo entre el interés legítimo del opositor





**Seneor
Seneor**
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C-Colombia

email seneorseneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com



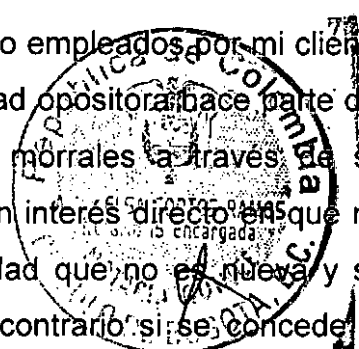
su objeto social por lo cual, considero indispensable hacer las siguientes aclaraciones:

1. Dentro del escrito de oposición si se acredito el Interés legitimo

En cuanto a este punto me permito indicar que en nuestro escrito de oposición en el titulo denominado Interés legitimo se manifestó lo siguiente:

"(...)Comedidamente manifiesto, que de conformidad con el inciso primero del artículo 42 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, gozo de interés legitimo para formular el presente escrito de oposición, por cuanto mi cliente ha sido productor y comercializador de morrales, maletas, maletines, bolsos, loncheras y demás productos conexos desde hace mas de 14 años en la industria colombiana, además es titular de cerca de 22 marcas en la clase 18 Internacional dentro de las cuales se destaca "TOTTO", con las cuales comercializa artículos muy similares al modelo de utilidad solicitado en el expediente de la referencia, en consecuencia este ya ha sido accesible al público, por tanto, se trata de un registro que **NO ES NOVEDOSO** y **NO PERMITE UN MEJOR O DIFERENTE FUNCIONAMIENTO**, por lo que como ya se mencionó al no cumplir el modelo solicitado con los elementos primigenios, la concesión y registro del mismo, entorpecería el tráfico mercantil, otorgándole a un particular el registro de un Modelo de Utilidad ya existente en el estado de la técnica y del que el público ya ha teniendo acceso, lo cual le otorga un interés legitimo para actuar, en aras de la protección de su propio interés y el de la industria(...)"(Subrayas fuera de texto)

Después de analizar el párrafo anteriormente citado podemos concluir, que a pesar de no ser exigido por la ley si se acredito el objeto social al manifestar que mi cliente era productor y comercializador de maletas, morrales, bolsos, etc,. Así mismo, se acredito debidamente su interés en la oposición basados en el hecho que Inversiones Esfera Dorada S.A., es titular de varios registros marcarios entre estos de la marca TOTTO, marca que como su Despacho conoce fue declarada notoria para productos de la clase 18 internacional, entre los que se encuentran: "bolsos, maletas, morrales, etc" entre otros, también dentro de este párrafo se manifestó que el Modelo de Utilidad era similar a desarrollos existentes en el estado de la técnica y por tanto empleados por mi cliente así como por otros. Adicionalmente, es claro que la sociedad opositora hace parte del gremio de productores y comercializadores de bolsos y morrales a través de su licenciataria la sociedad NALSANI S.A., por lo cual tiene un interés directo en que no se conceda el registro de una patente de modelo de utilidad que no es nueva y se encuentra dentro del estado de la técnica, pues en caso contrario si se concede el registro se le impediría el uso de un modelo de uso común dentro del gremio.



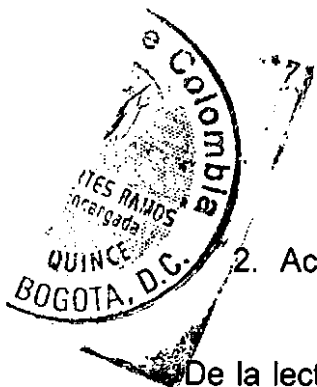


Seneor
Seneor
ABOGADOS
SENEOR LAWYERS SAS

Calle 96 No. 11 A -41 Interior 2 Segundo piso
PBX (071)2364500 FAX 6918087

Bogotá D.C-Colombia

email seneor@seneor@cable.net.co
www.seneorlawyers.com



2. Acreditar el objeto social del opositor no es una exigencia legal.

De la lectura del artículo 42 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones tenemos que dentro de la misma en ningún ítem se determina que es necesario para tener o demostrar interés legítimo en la presentación de una oposición a una patente de modelo de utilidad el acreditar cual es el objeto social de la opositora, lo que la ley si exige es que para poder presentar la oposición se requiere de interés legítimo.

Sin embargo, del oficio 00571 casi se desprende que uno de los fundamentos para considerar que la oposición no cumple con los requisitos formales es que la misma a criterio del Despacho no acredita su objeto social, con lo cual, se le estaría haciendo a mi poderdante una exigencia que no se encuentra debidamente establecida en la ley para acreditar el interés en la presentación de la oposición, pese a lo anterior, y a que no es una exigencia legal dentro del escrito de oposición se manifestó cual era el objeto social de la sociedad opositora como es la comercialización de productos como maletas, morrales, bolsos entre otros. Por lo cual, consideramos que el escrito de oposición cumple a cabalidad con las exigencias legales.

SEXTO: Solicitamos a usted de manera atenta que en caso que el oficio No. 0571 sea un rechazo de la oposición presentada, el presente documento sea tenido como el recurso de reposición y en subsidio de apelación al rechazo de la mencionada oposición.

La anterior advertencia, se hace necesaria toda vez que no comprendo bien si el oficio plurimencionado se trata de un requerimiento o de una decisión en virtud de la cual se rechaza la oposición presentada.

Del Señor Director,

Cordialmente

JULIO JOSE SENEOR L.
C.C. No 79'146.179: USAQUEN.
T.P.A. No 33.375 DEL C.S.J.



Notaría Quince Bogotá, D.C.
República de Colombia
DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO
DE DOCUMENTO PRIVADO

Ante mí la suscrita Notaría Quince (E) del Circulo
de Bogotá D.C.

COMPARECIO Julio Jose Sencor

quien se identifico con 79146179

de Usaquen

que la firma y huella que aparecen en el presente documento

privado son suyas y que el contenido de la misma es cierto.

La impresión de la huella dactilar del compareciente, se hizo

a solicitud del mismo
Bogotá, D.C. 20 ENE. 2011

Firma Autógrafa del Declarante



HUELLA DACTILAR

Autorizó el Presente Reconocimiento

Alba Elsa Cortes Ramos
Notaría IS ENCARGADA

*Ver Se
Am*