

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 10 del artículo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 6267 del 2 de Febrero de 2018, la Superintendencia de Industria y Comercio concedió patente de modelo de utilidad a la creación denominada, “ENCOFRADO CIRCULAR PARA FORMACIONES DE CONCRETO”, con fundamento en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que la invención en estudio cumplió con los requisitos legalmente previstos.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 16 de Febrero de 2018 con el número NC2018/0001536, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, EFRAIN ROJAS PIMIENTO, en condición de representante legal de la sociedad CONSTRUENCONFRADOS Y EQUIPOS S.A.S. – COENEQ S.A.S. en calidad de sociedad Opositora en el presente trámite administrativo, interpuso recurso de apelación contra la citada Resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

En primer lugar, la sociedad recurrente hace un análisis de las etapas del trámite de la solicitud, y presenta una evaluación de las consideraciones jurídicas que dieron a lugar la concesión de la patente de modelo de utilidad, para ello, toma como punto de partida la definición de modelo de utilidad incluida en el artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y agrega que: “(...) el Director de Nuevas Creaciones desestimó los argumentos planteados en la oposición respectiva indicando que: ‘En conclusión, las pruebas allegadas por la sociedad opositora no son pertinentes para emplearlas en el estudio de patentabilidad, por lo que este Despacho, con los recursos con que cuenta, realizará el estudio de las publicaciones del estado de la técnica para definir la patentabilidad o no del encofrado de la presente solicitud y que se reclama en el pliego reivindicatorio allegado el 4 de abril de 2017’.

A continuación, el opositor presenta los argumentos planteados en su escrito inicial, y reitera que la solicitud de referencia carece de novedad, toda vez que, la invención propuesta se encontraba contenida en el estado de la técnica al momento de la presentación de la solicitud en cuestión, toda vez que se trata de un elemento de construcción fundamental para la edificación de columnas circulares de concreto.

Adicionalmente, la recurrente aclara que frente a los conceptos emitidos por el Despacho en torno a las pruebas aportadas y descartadas por no plantear aporte alguno que desvirtúe la novedad del encofrado circular solicitado, presenta un nuevo análisis detallado sobre la oposición ya presentada, con miras a que se declare fundada y además, se revoque el derecho conferido mediante la Resolución N° 6267 y en consecuencia, se deniegue la protección al ENCOFRADO CIRCULAR PARA FORMACIÓN DE CONCRETO.

1. Respecto a lo señalado por el examinador técnico frente al diseño industrial denominado: “*MOLDE PARA COLUMNA CIRCULAR*”, bajo el expediente número



Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

11043483 concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio en el año 2011 mediante Resolución número 1841 y certificado número 6744 con vigencia hasta el 8 de abril de 2021 trae a colación que:

“(...) si bien el diseño industrial hace alusión a las características estéticas de un artículo, también lo es que este no se limita a elementos artísticos, sino que por el contrario puede recaer sobre diversos productos como instrumentos técnicos, como lo señala la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI); a estas consideraciones se añade que, un diseño industrial de un producto puede contar con una variable técnica, que aunque no es protegida por esta clase de título, no se puede desconocer, ni eliminar del estado de la técnica su existencia, máxime cuando en el amplio espectro de industrias se reconoce la necesidad de contar con una clasificación de diseños según el producto”, y resalta que al hacer alusión al diseño industrial se planteó un análisis completo desde el alcance del mismo en cuanto a los elementos funcionales que incorpora con su uso en el área industrial de la construcción, con el fin de que este Despacho lo tenga en cuenta como elemento preexistente en la industria porque soluciona también la necesidad de la mano-portabilidad. Y agrega en relación con el diseño industrial concedido que además, lo considera parte del estado de la técnica pertinente que *“(...) contrario a lo indicado por el examinador, sí cuenta con ‘un componente técnico ligado a un efecto’”,* de manera que solicita al Despacho considerar el elemento técnico preexistente en la construcción que incorpora una característica técnica asociada no solo a su ornamentación sino a la función antes descrita.

En lo que respecta a la novedad reconocida por el Despacho, la recurrente señala que una manija abatible no es más que un equivalente de una manija fija que proporciona la misma funcionalidad, sin dar ventaja o función diferente a la que antes tenía el producto frente a la mano-portabilidad y discute que también están presentes en productos que se comercializan con anticipación a la fecha de presentación de la solicitud y que están divulgados en el estado de la técnica e incluidos en el escrito de Oposición.

2. En lo que respecta a los productos de COENEQ S.A.S., la recurrente indica que estas afirmaciones no corresponden a la realidad teniendo en cuenta que en lo concerniente a encofrados para columnas circulares, COENEQ S.A.S. cuenta con diversos modelos, y no se limita a encofrados para columnas circulares, tal y como se evidencia en los catálogos de productos y en los registros fotográficos que fueron aportados sin que se hubiesen estudiado detalladamente. El opositor argumenta que el Despacho se limita a emitir simples afirmaciones en las que erróneamente identificó la ausencia de componentes como la manija, los acartelamientos verticales, los cilindros pasadores y el soporte de las manijas que sí están presentes en los documentos aportados en su escrito de oposición. Asimismo, la recurrente señala que *“(...) desde los conceptos de estructura y función, la manija abatible y la manija fija son equivalentes porque aunque se trata de estructuras aparentemente diferentes desempeñan la misma función”* que es portar o mover el encofrado y por lo tanto concluye que *“(...) pueden sustituirse entre sí al ser funcionalmente equivalentes”*.

La recurrente cita doctrina relacionada con el estudio de los modelos de utilidad, específicamente lo señalado en el documento: *“El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones Decisión 486”*, que a continuación se transcribe:

“(...) Al igual que para las patentes de invención, en los modelos de utilidad, la equivalencia de los medios empleados a los conocidos, sin aporte inventivo propio, tampoco configura novedad.

(...)



Ref. Expediente N° NC2017/0003296

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. La dificultad radica precisamente en determinar la medida de ese menor rigor. La formulación más certera para ilustrar la diferencia del criterio en relación a la altura inventiva exigida respectivamente para patentes de invención y modelos de utilidad parece encontrarse en el derecho japonés. En el art. 2.2 de la Ley de Patentes se determina que un invento no es patentable si ha sido hecho “fácilmente” por una persona en el arte. En el art. 3.2 de la Ley de Modelos de Utilidad en cambio, se determina que no corresponde protección legal si la creación ha sido hecha “muy fácilmente” por una persona experta en el arte.(72)

En este sentido, la Decisión 486 en su artículo 18 considera que una invención tiene nivel inventivo “*si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica*” (Subraya y negrita originales de texto-.

De lo anterior la sociedad recurrente concluye que la SIC se equivocó al reconocer la novedad al producto con fundamento en la simple disposición de una manija abatible sobre el encofrado y agrega que el producto: “(...) no es novedoso ni posee mérito inventivo, toda vez que deriva de modo obvio de la técnica anterior poseída y manejada por COENEQ y otras empresas como FORZA”. Y señala que: “(...) puesto que si bien en los modelos de utilidad el mérito inventivo exigido es menor al de una invención, el Despacho no puede olvidar que por tratarse de una invención (menor) no es posible reducirlo a una diferenciación exclusivamente física sin tener en cuenta si quiera el aspecto funcional o el avance proporcionado por la misma que ni siquiera refleja un esfuerzo creador por parte del solicitante que no resulte obvio o muy obvio para los técnicos conocedores de la industria de la construcción y el estado de la técnica que muestra la existencia de manijas en el encofrado para su manejo y portabilidad”. Finalmente, la recurrente señala que no se puede dotar de novedad a algo que hace uso de los medios técnicos conocidos y que carece de todo aporte inventivo propio.

Por otra parte, la recurrente hace un resumen en el que argumenta que el examinador incurrió en una serie de contradicciones para justificar la novedad de las manijas abatibles en cuanto a su manipulación y disposición y concluye que no se diferencian de las presentes en los documentos de la oposición, puesto que no mejoran la manoportabilidad del encofrado circular de la solicitud, sino que por el contrario afectan la seguridad de los operarios que la transportan.

3. En lo que se refiere a lo expresado por el examinador frente a la referencia tres en la cual se muestra una formaleta para columna circular de Alforequipos S.A.S, la recurrente manifiesta en primer lugar que la fecha de publicación hallada por el examinador (24 de octubre de 2016) no corresponde a la fecha de publicación de la imagen ya que corresponde al año 2015 según evidencia el informe ejecutivo realizado por EUSEBIO FORERO BENITEZ el 18 de septiembre de 2015.

De otra parte, frente a lo señalado por el examinador en cuanto a la no definición de la altura del cilindro para corroborar que sea de 0.9 veces respecto del diámetro de la circunferencia, la recurrente aclara que el examinador no puede juzgar a simple vista que se cumpla o no con la característica que pretende reivindicar el solicitante y agrega que el juicio del examinador es a priori sin argumentos o justificación para inadmitirla dentro de los elementos del examen de patentabilidad. La recurrente sostiene que la altura del encofrado y su diámetro depende de lo requerido por los clientes: obras, constructoras,



Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

maestros, ingenieros y agrega que tal relación no se cumple en el caso del producto reivindicado.

4. Respecto al argumento del examinador respecto a que la URL pertenece a un catálogo de productos “SUMECI circular” publicado el 6 de marzo de 2013, que fue considerado como estado de la técnica y a partir del cual se afirma que no es posible determinar la totalidad de los componentes estructurales reclamados en la solicitud, por lo que este Despacho no lo consideró dentro de contexto del examen de patentabilidad, la recurrente argumenta que la única diferencia es que se trata del encofrado circular armado, en el cual se vacía el concreto para conformar una columna, y por lo tanto, las características técnicas reveladas estarían contenidas en el estado de la técnica desde el 6 de marzo de 2013 y por lo tanto concluye que resultan relevantes para el examen de patentabilidad.

5. En relación con lo señalado por el examinador respecto de la publicación de COENEQ, la sociedad recurrente insiste en que no es posible que el examinador concluya a partir de una imagen sin referencias de altura ni diámetro aportada por la solicitante, que esta no corresponda a 0.9 veces el diámetro de la formaleta, tal y como se presenta en la oposición y agrega que carece de fundamento su afirmación porque “(...) CONEQ S.A.S. ha comercializado por pedido encofrados circulares con la medida que se busca reivindicar, de la cual no encuentra justificación técnica que avale la ventaja o mejora a la funcionalidad del producto, como prueba de ello se anexa las copias de las remisiones No. 2384 y 2385.”

6. La recurrente reitera que el Despacho yerra al señalar, que los únicos elementos que se deben observar para determinar la patentabilidad de un producto bajo el amparo de modelo de utilidad se enfocan únicamente en la disposición de elementos nuevos, pues se requiere evaluar “(...) un mérito inventivo” 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, como lo disponen los artículos 16 y 81 de la Decisión 486, tal y como lo menciona la COMUNIDAD ANDINA. Al respecto la recurrente señala que: “(...) aparentemente se realizó un análisis que no correspondía a este tipo de solicitud, sino a otra clase de derecho de propiedad industrial.”

7. Por otra parte y teniendo en cuenta las modificaciones realizadas por la sociedad solicitante al capítulo reivindicatorio y descriptivo de la solicitud, la sociedad recurrente en su calidad de opositora frente al presente trámite, argumenta que:

- a) No se puede afirmar que el producto solicitado es más resistente, debido que a mayores diámetros mayores calibres de acero y mayor número de acartelamientos verticales y horizontales, tal y como lo implementó EFCO desde mediados del siglo XX (1956) y otras compañías del sector.
- b) No se puede afirmar que los accesorios de aseguramiento como los mencionados en la solicitud son nuevos puesto que la mayoría de las empresas hace mucho tiempo los cambiaron porque por tratarse de un tornillo que está en contacto con concreto y agua este se trava.
- c) No se puede afirmar que la invención “(...) ofrece la facilidad de realizar columnas circulares con mejor acabado a la vista”, puesto que el 90% de los encofrados son en acero y todos presentan con su uso el mismo cavado.
- d) No se puede señalar que “(...) a mayor refuerzo en la superficie de contacto del concreto...”, porque los refuerzos o acartelamientos son proporcionales al diámetro de la formaleta, lo que hace que no se haga aporte alguno al estado de



Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

la técnica.

- e) No se debe considerar como un aporte de la solicitud que provee “(...) *mejor maniobrabilidad a la hora de manipular la formaleta circular*”, porque las manijas abatibles representan peligro para los operadores al momento de la manipulación y tampoco presenta ventajas al momento de ser enganchadas por una máquina debido a que dichas manijas se pueden deformar y desenganchar fácilmente.
- f) Para el opositor, no se puede divulgar en la descripción que los encofrados circulares son “(...) *de menor costo debido a que se utilizan materiales más duraderos y resistentes*”, puesto que como lo indicó en su escrito que los materiales no son patentables.
- g) No se debe mencionar en la parte descriptiva que “(...) *las distancias de los agujeros que se encuentran en las bandas laterales están diseñados de tal forma que haya una mayor seguridad y menor desperdicio de concreto, ya que permiten un mejor cierre entre las bandas (...)*” ya que las formaletas circulares en el mercado tienen suficientes orificios para colocar los elementos de ajuste necesarios para el cierre y correcto funcionamiento de las mismas evitando la salida o escape del concreto.
- h) No es pertinente mencionar que el parámetro 0.9 veces el diámetro para definir la altura del producto, es inusual y utilizado de forma excepcional, pues el encofrado se fabrica según las necesidades del cliente. La recurrente afirma que ninguno de los ingenieros calculistas utiliza la relación de 0.9 veces el diámetro de la formaleta para obtener la altura de la misma.
- i) Por otra parte, la recurrente menciona que la reivindicación independiente y para el opositor, tal y como quedó definida presenta inconsistencias técnicas con la descripción toda vez que existe falta de claridad sobre el problema que se pretende abordar teniendo en cuenta que la totalidad de las cosas que pretende solucionar con el producto ya se encuentran corregidos por otros productos ya existentes y contenidos en el estado de la técnica. Asimismo, la recurrente argumenta que la reivindicación no define la materia que se desea proteger teniendo en cuenta que no refleja merito inventivo alguno.
- j) La reivindicación es confusa pues no delimita las características esenciales que la hacen distinta del estado de la técnica, ya que de su lectura se identifica lo ya contenido en el estado de la técnica, por lo cual resulta obvia para la industria de la construcción.
- k) La recurrente manifiesta que “*No es entendible, por qué si la reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio presentado con la solicitud carecía de novedad, por el documento D1, se mantuvo casi incólume por el solicitante eliminando solo unos rangos para la ubicación de los acartelamientos y la relación de la forma como se ajustaba, adicionando lo que presuntamente sí tenía novedad contenido en la reivindicación 2, el Despacho admitió lo que carecía de novedad concediendo la reivindicación modificada con todos los elementos que señalan, sin delimitar debidamente solo aquellos elementos que supuestamente gozaban de novedad como los cilindros donde se ubica la manija, el lugar donde fijan los cilindros.*”

8. Finalmente, la sociedad recurrente menciona que los documentos y argumentos aportados con la oposición sí eran determinantes para definir y concluir sobre la falta de novedad de la solicitud de la referencia, así como el carente merito inventivo, por lo cual

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

concluye que el análisis efectuado por este despacho en cabeza del examinador se realizó exclusivamente sobre aspectos físicos sin evaluar como segundo requisito el mérito inventivo menor y mucho menos el aporte real al estado de la técnica, “(...) *así como tampoco verificó que permitiera 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.*”

Por las razones antes expuestas la sociedad recurrente ruega a la Delegada para la Propiedad Industrial, revocar la Resolución N° 6267 y declarar fundada la oposición presentada a la solicitud de Fabio Enrique Gómez Camacho y asimismo negar la patente de modelo de utilidad denominada, Encofrado Circular para Formaciones de Concreto.

TERCERO: Que al responder el señor FABIO ENRIQUE GÓMEZ CAMACHO, en calidad de solicitante de la patente de modelo de utilidad, al traslado de las pruebas allegadas con el escrito del recurso manifiesta lo siguiente:

De acuerdo con el solicitante, una vez el opositor invoca el artículo 81 de la Decisión 486, hace una interpretación errada al insinuar que para evaluar un modelo de utilidad se necesitaría demostrar el criterio de nivel inventivo, olvidando que en uno de sus apartes de este artículo menciona que se trata de un “(...) **diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía**” –Subrayado y negrita original de texto-. Para la solicitante no es pertinente entrar a realizar un análisis que demuestre si es mejor o sorprendente, simplemente menciona que se trata de “(...) *una manija que está puesta en un sitio **diferente** con una disposición de elementos **diferentes** a la del diseño industrial y la de otros competidores en el mercado*”. –Subraya y negrita original de texto.

Por otro lado, el solicitante señala que la oposición reconoce que: “(...) *ninguna empresa de encofrados en el mundo utiliza manijas abatibles debido al peligro que estas representan para los operadores al momento de manipularlas para su ensamble (en altura superior a los hombros del operario), como tampoco estas manijas representan una ventaja al ser enganchadas con maquinaria (torre grúa), ya que las mismas podrían deformarse y salirse de los cilindros debido al peso propio de una secuencia de moldes circulares*” afirmaciones con las cuales el solicitante está de acuerdo.

A continuación, el solicitante argumenta que: “(...) *no considero que deba entrar en una explicación exhaustiva de si es mejor o si es sorprendente, claramente se trata de una manija que está puesta en un sitio diferente con una disposición de elementos diferentes a la del diseño industrial y la de otros competidores en el mercado*”.

Frente al argumento del recurrente que hace referencia a la relación 0.9 a 1, el solicitante menciona que “(...) *desafortunadamente cuando la SIC entregó el registro al diseño 11043483, no evaluó nunca la existencia de arte previa fuera de las bases de la SIC, esta tecnología existe hace más de 20 años como se puede apreciar en la solicitud US5255888 del año 1992, y como otorgó un derecho desconociendo la existencia del mercado, lo que hizo fue obligar a muchos otros competidores a rediseñar sus stocks de formaletas para no caer en una presunta infracción; justamente por eso reivindicó una dimensión que no es estándar en el mercado, para marcar la diferencia y coexistir dentro del mercado*”.

Finalmente, concluye el recurrente que “(...) *El opositor como nosotros coincidimos que la solicitud de modelo de utilidad presenta diferencias, diferencias que pueden aportar o no a ser mejores o más seguras o inseguras, temas que no se pueden evaluar con solo*

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

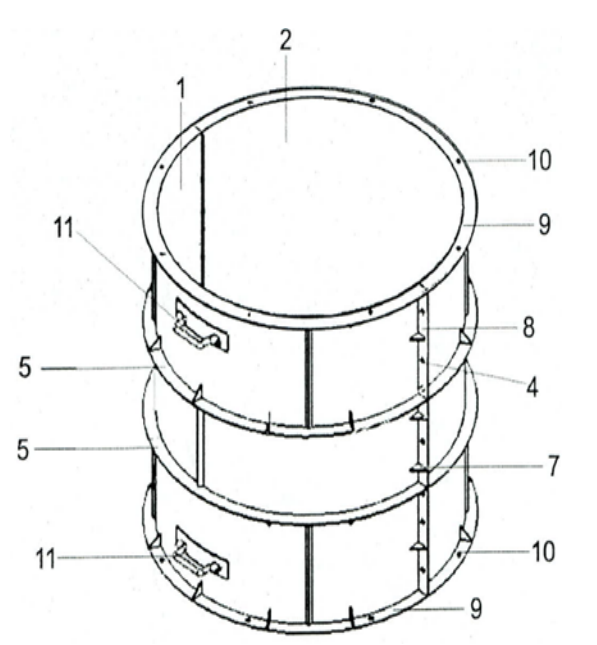
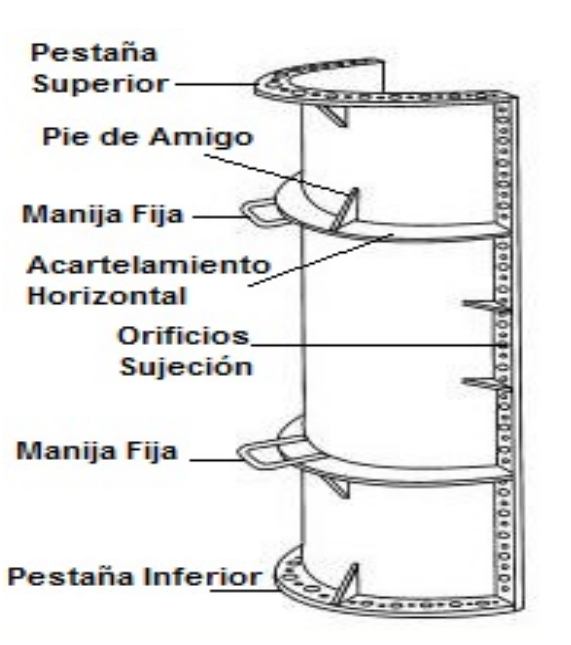
dar una opinión, se necesitaría someter los productos a pruebas de laboratorio a fin de dar objetividad”.

CUARTO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes términos:

Respecto a los argumentos presentados por la sociedad opositora en su calidad de recurrente, donde en primer lugar presenta un análisis paso a paso de las etapas del trámite hasta aquí adelantado, con base en el cual afirma que logró desestimar los argumentos planteados en la oposición, y además, reitera que la invención carece de novedad toda vez que se encontraba contenida en el estado de la técnica y hace alusión a que los motivos por los cuales se descartaron las anterioridades allegadas con la oposición no son correctas, es pertinente aclarar lo siguiente:

1. En relación con el diseño industrial denominado: “*MOLDE PARA COLUMNA CIRCULAR*” incluido bajo el radicado número **CO 11043483** protegido en Colombia y citado por la recurrente, en su calidad de opositora, esta Oficina se permite presentar el siguiente análisis comparativo con el fin de llegar a la conclusión sobre si existe o no identidad de materia como lo afirma la opositora.

Tabla 1

Característica técnica de la invención	Característica técnica del Diseño Industrial Radicado CO 11043483
 (Figura 1 de la invención)	 (Figura 1 Diseño industrial)
Encofrado circular para formaciones de concreto.	Molde para columna circular.
Dos cuerpos semicirculares (1) y (2).	En la figura 1 se muestra uno de los dos cuerpos semicirculares que se necesitan para conformar una columna cilíndrica (Fig. 1).
Tornillos que pasan a través de los agujeros (4), las cuales están ubicadas en unas	NO se muestran en las figuras del diseño industrial (Fig. 1).
Bandas laterales (8) que sale de cada cuerpo (1) y (2) y esta bordeado por	En la figura 1 se muestra las bandas laterales que salen del cuerpo semicilíndrico (Fig. 1).
Unos acartelamientos (5) horizontales los cuales están fijos por medio de unos acartelamientos verticales (6).	NO. En ninguna de las figuras presentadas en el diseño industrial se encuentra un acartelamiento vertical.
Banda lateral (8) y pestaña (9) las cuales tienen.	En la figura 1 se muestra las bandas laterales y las pestañas del encofrado semicircular (Fig. 1).

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

Un orificio (10) por los que atraviesan varios tornillos de unión del encofrado circular	En las figuras 1 a 3, 5 y 7 se muestran orificios ubicados en las bandas laterales del encofrado semicircular (Figs. 1 a 3, 5 y 7).
Dichos acartelamientos (5), banda lateral (8) y pestaña (9) cuentan con un pie de amigo (7) como soporte	En la figura 1 se muestra el pie de amigo solo para la pestaña del encofrado y para los acartelamientos horizontales (Fig. 1).
Los cuerpos (1) y (2) cuentan con unas manijas (11) en su superior e inferior, que son abatibles adosadas mediante	En la figura 1 se muestran manijas fijas dispuestas en los acartelamientos horizontales internos. NO se evidencia ni se sugiere que pudiesen llegar a ser abatibles.
Un soporte de manija (13) que sostiene unos cilindros pasador (12) donde reposan las manijas (11).	NO enseña ni sugiere un soporte de manija que sostenga cilindros tipo pasador donde reposen las manijas abatibles.
La altura del cilindro es 0.9 veces respecto al diámetro de la circunferencia.	NO es posible determinar una relación similar puesto que no se encuentra una descripción de lo solicitado en el diseño industrial.

De la tabla anterior se concluye, tal y como lo señalo este Despacho durante la actuación administrativa, que el diseño industrial titulado: “MOLDE PARA COLUMNA CIRCULAR” carece de componentes técnicos estructurales esenciales, tales como el soporte de manija (13), los pasadores (12), la manija abatible (11), un acartelamiento vertical (6) y una relación estructural que permita determinar la longitud del encofrado, equivalente a 0.9 veces el diámetro de dicho encofrado, como para poder llegar a considerarlo estado de la técnica válido para afectar el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, es pertinente mencionar que al no existir una descripción estructural del diseño ya registrado, sino la simple configuración de líneas, es imposible anticipar todas y cada una de las características técnicas que sí se presentan en el caso de la invención que busca la protección por patente de modelo de utilidad, pues como se evidencia en la tabla anterior, simplemente se puede hacer una comparación gráfica.

Al respecto es importante señalar que un diseño industrial se limita a la protección de “(...) *la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional (...)*” tal y como lo señala el artículo 113 de la Decisión 486. Debido a esto no se le puede atribuir una funcionalidad o la solución a un problema técnico y mucho menos asociarle a un efecto técnico como el que se evalúa en los casos de patentes de invención. Por lo tanto, este documento con sus limitaciones de divulgación no se puede considerar relevante para anticipar la totalidad de los componentes técnicos estructurales esenciales y particulares de la invención, y por ende, no es relevante para afectar la novedad de la misma en razón a que existen diferencias entre ellos.

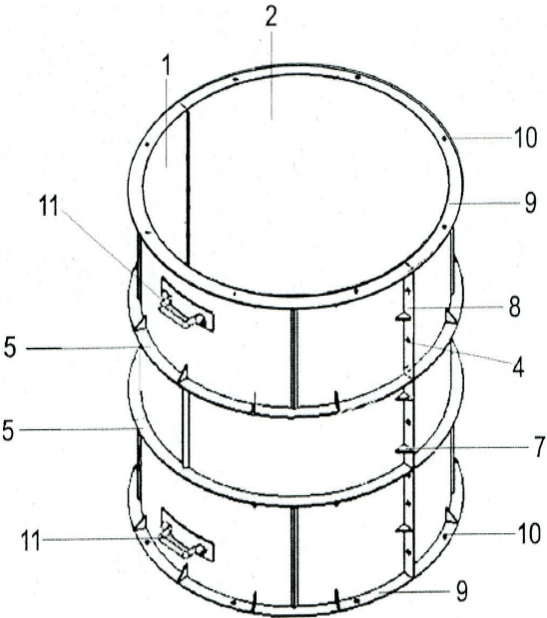
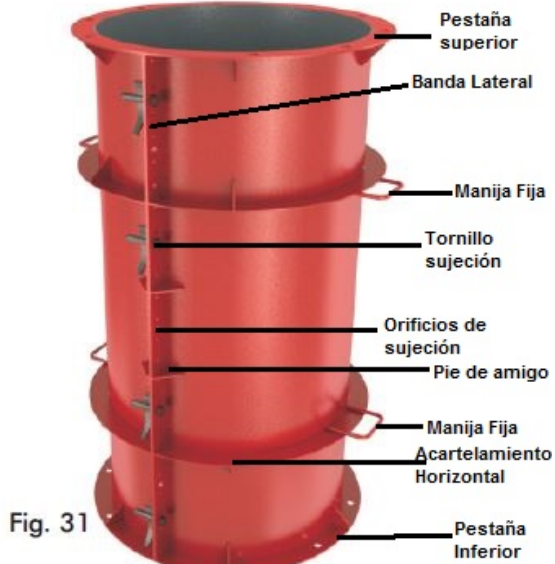
Para este Despacho es importante aclarar que la manija que enseña en la Figura 1 el diseño industrial, no es comparable con la manija abatible incluido en el encofrado reivindicado en la solicitud de patente de modelo de utilidad, porque la manija abatible consta de un soporte para manija el cual está unido al cuerpo del encofrado semicircular y a este soporte van soldados los cilindros pasador que alojan los extremos de la manija, que en conjunto proporcionan movimiento a la manija. Estos elementos constituyen una notable diferencia frente a la manija fija asegurada mediante soldadura al cuerpo del encofrado semicilíndrico y al acartelamiento horizontal que se muestra en la Figura 1 del diseño industrial, de manera que no se puede concluir que entre el diseño y el modelo de utilidad existe identidad técnica para dar aplicación al artículo 16 de la Decisión 486.

2. Respecto al contenido del documento en el cual se muestran los productos de COENEQ S.A.S., es preciso presentar el siguiente análisis comparativo:

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

Tabla 2

Características técnicas de la invención	Características presentes en el documento de COENEQ S.A.S.
 (Figura 1, invención)	 Fig. 31 (Figura 31 del catálogo COENEQ S.A.S.)
Encofrado circular para formaciones de concreto.	Media luna metálica (Fig. 31).
Dos cuerpos semicirculares (1) y (2).	En la figura 31 se muestra la union de dos medialunas metalicas para conformar una columna cilindrica (Fig. 31).
Tornillos que pasan a través de los agujeros (4), las cuales están ubicadas en unas	En la figura 31 se muestra tornillos de sujeción y/o pasadores (Fig. 31).
Bandas laterales (8) que sale de cada cuerpo (1) y (2) y esta bordeado por	En la figura 1 se muestra las bandas laterales que salen del cuerpo semicilíndrico (Fig. 31).
Unos acartelamientos (5) horizontales los cuales están fijos por medio de unos acartelamientos verticales (6).	NO se muestra un acartelamiento vertical intermedio en la figura 31.
Banda lateral (8) y pestaña (9) las cuales tienen.	En la figura 31 se muestra las bandas laterales y las pestañas del encofrado semicircular (Fig. 31).
Un orificio (10) por los que atraviesan varios tornillos de unión del encofrado circular	En las figuras 4 y 31 se muestran orificios ubicados en las bandas laterales del encofrado semicircular (Figs. 4 y 31).
Dichos acartelamientos (5), banda lateral (8) y pestaña (9) cuentan con un pie de amigo (7) como soporte	En la figura 31 se muestra el pie de amigo para las pestaña del encofrado, las bandas y para los acartelamientos horizontales (Fig. 31).
Los cuerpos (1) y (2) cuentan con unas manijas (11) en su superior e inferior, que son abatibles adosadas mediante	En la figura 31 se muestran manijas fijas dispuestas en los acartelamientos horizontales internos (Fig. 31). NO se evidencia ni se sugiere que pudiesen llegar a ser abatibles.
Un soporte de manija (13) que sostiene unos cilindros pasador (12) donde reposan las manijas (11).	NO enseña ni sugiere un soporte de manija que sostenga cilindros tipo pasador donde reposen las manijas abatibles.
La altura del cilindro es 0.9 veces respecto al diámetro de la circunferencia.	NO es posible determinar una relación similar puesto que no se encuentra una descripción de lo solicitado en el diseño industrial.

De la tabla anterior se concluye que las medialunas metálicas del catálogo de productos COENEQ S.A.S., pertenecen al mismo campo técnico y si bien hacen parte del estado de la técnica, no constituyen el estado de la técnica cercano porque no contienen la totalidad de los componentes técnicos estructurales que son particulares a la invención y hacen referencia a un soporte de manija y a los pasadores cilíndricos que en conjunto forman la manija abatible y un acartelamiento vertical intermedio, por lo cual no anticipan

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

estructuralmente el producto como para hacer una comparación elemento por elemento que permita anticiparlo en su totalidad y llegar a afectar la novedad de la invención reivindicada. Por lo tanto esta Oficina se permite reafirmar lo expuesto en sede administrativa en el concepto emitido para el examen de patentabilidad y en la Resolución de concesión de la solicitud, en el cual se descarta totalmente la pertinencia del catálogo de productos de COENEQ S.A.S., como anterioridad válida que afecte el requisito de novedad previsto en el artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Por otra parte este Despacho resalta que el resultado del análisis presentado por el examinador es válido porque llegó a la conclusión de que el catálogo de productos antes mencionado no contiene una manija abatible conformada por un soporte de manija que tiene pasadores cilíndricos que alojan los extremos de la manija, que por su conformación y configuración estructural difieren de una manija fija soldada al acartelamiento horizontal. Cabe resaltar en este punto que la configuración de la manija abatible permite el movimiento de la misma ampliando o reduciendo el campo de acción durante la mano-portabilidad, con lo cual se equilibra y distribuye el peso del encofrado, reduciendo así el esfuerzo realizado por el operario, de manera que no le asiste la razón a la sociedad opositora cuando argumenta que el diseño es idéntico al modelo de utilidad reivindicado.

3. En referencia al argumento según el cual el examinador reconoce una fecha de publicación distinta a la conocida por la recurrente en el estudio ejecutivo realizado por Eusebio Forero Benítez, este Despacho encuentra que efectivamente la fecha de publicación de la formaleta de Alforequipos S.A.S., es 2015, sin embargo el estudio del señor Eusebio Forero Benítez, no divulga un documento técnico patente o no patente que permita distinguir características técnicas de un dispositivo similar al reivindicado, simplemente dicho informe menciona un procedimiento de seguimiento y vigilancia adelantado al funcionamiento de Alforequipos en sus instalaciones, el cual no constituye un documento que permita identificar las características técnicas estructurales de un encofrado semi-circular que puedan llegar a ser contrastadas con las características estructurales esenciales del encofrado reivindicado y por lo tanto no es un documento válido para anticipar, sugerir o afectar la novedad de los componentes técnicos estructurales esenciales y particulares de la invención.

Por otra parte, esta Oficina encuentra procedente hacer notar que la anterioridad de Alforequipos S.A.S. muestra una imagen que enseña varias de las características técnicas de la invención solicitada, sin llegar a divulgar la totalidad de las mismas. Adicionalmente, no enseña ni sugiere que la manija sea abatible, conformada por un soporte de manija, unos pasadores cilíndricos en los cuales se alojen los extremos de la manija, tampoco presenta una descripción clara y suficiente que permita llegar a determinar que la manija es abatible, asimismo no se puede anticipar la relación de altura con base en el diámetro del encofrado planteada por el solicitante. Por lo antes dicho, esta Oficina reitera que pese a que la referencia de Alforequipos S.A.S. es estado de la técnica, no es estado de la técnica idéntico a la materia reivindicada, por lo tanto, no cumple con la condición para que pueda ser considerado elemento probatorio para desvirtuar la novedad de la materia reivindicada y por esto fue descartada en su momento por el examinador.

Respecto a las apreciaciones del examinador frente a la relación de longitud del encofrado y el diámetro del mismo, el recurrente hace una aproximación a través de una figura que forma parte de la documentación aportada por el solicitante y en donde supone que el diámetro del encofrado es de 45 cm aproximadamente y el largo es de 120 cm según el estándar nacional, para tratar de desvirtuar la validez de dicho parámetro de diseño reivindicada por el solicitante de donde se evidencia que la suposición no utiliza



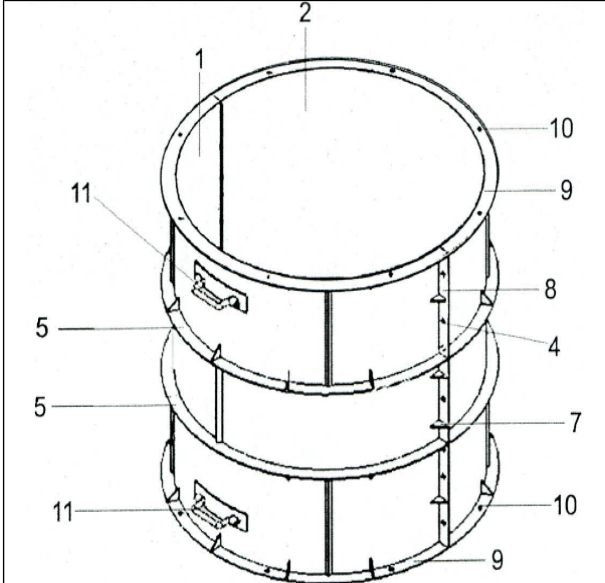
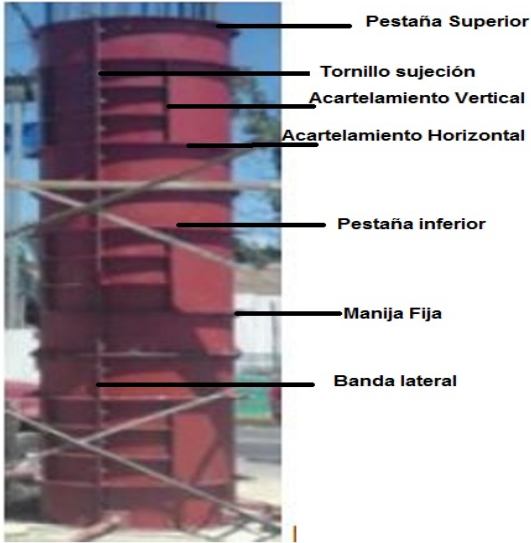
Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

una escala de medidas, ni realiza la digitalización de la imagen para poder determinar de forma cierta las dimensiones del encofrado reivindicado por el solicitante, por lo tanto, este Despacho advierte que no hubo errores en el concepto técnico que dio lugar a conceder el derecho de exclusividad a la materia reivindicada.

4. En cuanto el catálogo de producto de “SUMECI circular” este Despacho presenta el siguiente análisis comparativo con el fin de determinar si se presentaron errores en la decisión de inadmitirla como prueba para afectar la novedad del modelo de utilidad.

Tabla 3

Características técnicas de la invención	Características presentes en el documento de COENEQ S.A.S.
 (Figura 1, invención)	 (Figura 1 del catálogo “SUMECI circular”)
Encofrado circular para formaciones de concreto.	Encofrado circular armado (Fig. 1).
Dos cuerpos semicirculares (1) y (2).	En la figura 1 se muestra la union de dos medialunas metalicas para conformar una columna cilindrica (Fig. 1).
Tornillos que pasan a través de los agujeros (4), las cuales están ubicadas en unas	En la figura 31 se muestra tornillos de sujeción y/o pasadores (Fig. 1).
Bandas laterales (8) que sale de cada cuerpo (1) y (2) y esta bordeado por	En la figura 1 se muestra las bandas laterales que salen del cuerpo semicilíndrico (Fig. 31).
Unos acartelamientos (5) horizontales los cuales están fijos por medio de unos acartelamientos verticales (6).	En la figura 1 se muestran los acartelamientos vertical y horizontales intermedio en la (Fig. 1).
Banda lateral (8) y pestaña (9) las cuales tienen.	En la figura 1 se muestra las bandas laterales y las pestañas del encofrado semicircular (Fig. 1).
Un orificio (10) por los que atraviesan varios tornillos de unión del encofrado circular	En la figura 1 no se muestran orificios ubicados en las bandas laterales del encofrado semicircular (Fig. 1).
Dichos acartelamientos (5), banda lateral (8) y pestaña (9) cuentan con un pie de amigo (7) como soporte	En la figura 1 no se muestra el pie de amigo para las pestaña del encofrado, (Fig. 1).
Los cuerpos (1) y (2) cuentan con unas manijas (11) en su superior e inferior, que son abatibles adosadas mediante	En la figura 1 se muestran manijas fijas dispuestas en los acartelamientos horizontales internos. NO se evidencia ni se sugiere que pudiesen llegar a ser abatibles.
Un soporte de manija (13) que sostiene unos cilindros pasador (12) donde reposan las manijas (11).	NO enseña ni sugiere un soporte de manija que sostenga cilindros tipo pasador donde reposen las manijas abatibles.

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

La altura del cilindro es 0.9 veces respecto al diámetro de la circunferencia.	NO es posible determinar una relación similar puesto que no se encuentra una descripción de lo solicitado en el diseño industrial.
--	---

De lo expuesto en la anterior tabla se logra concluir que el documento de “SUMECI circular”, no enseña ni divulga de forma clara la manija del dispositivo reivindicado ni que ésta se encuentre dispuesta sobre un soporte de manija, en el cual se encuentren soldados pasadores cilíndricos que alojen los extremos del cuerpo de la manija. El documento tampoco muestra el elemento de refuerzo para los acartelamientos verticales y horizontales (pie de amigo), por lo cual el documento en mención no proporciona todas y cada una de los elementos esenciales que caracterizan la invención. Por tal razón, este Despacho coincide con el criterio del examinador que no tuvo en cuenta este documento para efectos de realizar el examen de patentabilidad.

5. De la afirmación hecha por el recurrente respecto a que a partir de la comparación gráfica realizada entre la imagen del documento COENEQ y la invención no es posible concluir que dicho documento presente la misma relación de longitud de la solicitud, este Despacho encuentra que efectivamente realizar este análisis no tiene fundamento técnico objetivo que permita concluir la identidad de materia. Es de resaltar que en el documento aportado por la oposición no se encuentra evidencia alguna que confirme la relación de longitud del encofrado, adicionalmente muestra un panel de encofrado semicircular que carece de una manija abatible y un acartelamiento vertical, por tanto, para este Despacho es claro que el resultado del análisis estructural propuesto por el examinador es válido y le permite descartar el documento porque no es anterioridad valida que pueda afectar la novedad de la invención.

6. Respecto al argumento según el cual, esta Oficina falla al realizar el análisis de patentabilidad de la solicitud, toda vez que no tuvo en cuenta el “(...) *merito inventivo menor*” 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, este Despacho pone de presente que para el análisis de los requisitos de patentabilidad de los modelos de utilidad bajo el régimen de la Comunidad Andina este Despacho sigue la jurisprudencia del Tribunal Andino que señala lo siguiente en relación con lo que se considera un modelo de utilidad:

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 alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, la utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja, o efecto técnico que antes no tenía*”. Respecto de la protección que confiere el modelo de utilidad, el Tribunal Andino de Justicia ha señalado que 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, en cuanto a la aptitud para satisfacer una necesidad humana¹. El Tribunal también ha señalado que el modelo de utilidad si bien es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, estos pequeños inventos constituyen aportaciones técnicas o mejoras sustanciales que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

De manera que el estudio de patentabilidad de un modelo de utilidad no es igual al que se realiza en el caso de una patente de invención, para la cual es usual evaluar su mérito inventivo bajo la aproximación problema solución. En consecuencia, no se puede

¹ Proceso 140-IP-2003. P. 18.

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

equiparar la evaluación de las mejoras de tipo práctico o las ventajas que se contemplan en el caso de un modelo de utilidad, con la evaluación del mérito inventivo que se exige en los casos de las patentes de invención, de suerte que los requisitos asociados a la modalidad de protección que confiere el modelo de utilidad son: novedad y aplicación industrial de acuerdo con los artículos 16, 19 y 85 de la Decisión 486.

Así, el estudio de las ventajas útiles sobre lo conocido, se dirigirán en el caso del modelo de utilidad asociada a los nuevos elementos o configuración incorporada dentro del objeto reivindicado en la solicitud, cuando las diferencias resultan ser secundarias.

Aclarado el panorama, esta Oficina considera pertinente señalar que el encofrado de la solicitud presenta una nueva configuración asociada a la conformación de la manija con diferencias principales frente a la evidencia más cercana, que la hace abatible y que le proporciona la posibilidad de un movimiento basculante durante la mano-portabilidad, de tal forma que permite distribuir equitativamente el peso del encofrado, con lo cual se reduce el esfuerzo realizado por el operario durante la manipulación del mismo.

7. Respecto al argumento por el cual la recurrente discrepa de las afirmaciones hechas en la descripción de la solicitud, esta Oficina encuentra que los apartes mencionados habían sido inicialmente divulgados y aportan de forma clara y concisa el desarrollo mecánico de la invención toda vez que:

a) Al estudiar el funcionamiento mecánico de la invención es claro que el encofrado al tener mayor diámetro tendrá mayor número de acartelamientos verticales y al estar fabricado con un calibre más grueso (que no es un material, sino una configuración particular permitirle para este tipo de solicitudes), y por lo tanto será más resistente.

b) En relación con el uso de tornillos como medios de ajuste en el marco de la invención, es del caso manifestar que también fueron divulgados inicialmente con la presentación de la descripción y se resalta que estos dispositivos son ampliamente conocidos en el estado de la técnica y por lo tanto, no son los elementos que determinen la novedad del producto reivindicado.

c) Respecto a la afirmación de que el encofrado permite obtener mejores acabados, es del caso señalar que se menciona inicialmente en la descripción y se entiende que es un resultado que se busca tener con el aseguramiento riguroso de los dos cuerpos del encofrado.

d) En cuanto a lo señalado por la sociedad recurrente donde menciona que no se aporta nada al estado de la técnica al divulgar en la descripción de la invención que el encofrado ofrece mayor resistencia en la superficie de contacto del concreto, esta Oficina encuentra pertinente aclarar que para que un encofrado tenga mayor resistencia cuando esté en contacto con el concreto durante el proceso de conformación de una columna, se deben tener acartelamientos verticales y horizontales o intermedios con el fin de proporcionar un refuerzo estructural que le proporcione al encofrado mayor resistencia en el área de contacto.

e) En cuanto al aparte señalado por la recurrente en el cual el solicitante en su descripción inicialmente presentada menciona que la configuración del encofrado mejora la maniobrabilidad a la hora de manipularlo, esta Oficina aclara que se trata de ventajas técnicas asociadas a la configuración estructural de la invención reivindicada y directamente a la manija abatible, que como bien lo menciona la recurrente ninguna otra empresa de encofrados en el mundo lo utiliza y tampoco se encuentran anticipaciones publicadas que permitan desvirtuar su novedad.



Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

f) Respecto a lo señalado por la recurrente donde indica que el solicitante en su descripción divulga que el encofrado está hecho de material más resistente y por tanto más duradero y advierte que los materiales no son patentables en el marco de la solicitud de protección por modelo de utilidad, esta Oficina se permite señalar que los materiales del encofrado no se han reivindicado y la mención que se realice del material en la descripción no otorga ningún derecho de exclusividad sobre la composición del material, por cuanto la protección otorgada se circunscribe al tenor de las reivindicaciones.

g) En lo que respecta a la afirmación de la recurrente según la cual, mencionar que los agujeros en la banda del encofrado se presentan menos espaciados con el fin de mejorar la seguridad y evitar el desperdicio de material y las imperfecciones en el acabado de la columna, este Despacho encuentra que esto hace referencia a una ventaja técnica asociada a la configuración del encofrado reivindicado, ventajas que la norma comunitaria prevé que se divulguen con el fin de que el examinador pueda advertir la manera en la que la nueva configuración de elementos es útil y representa una mejora sustancial frente a lo conocido en el estado de la técnica.

h) Con relación a que no es pertinente mencionar el parámetro de 0.9 veces el diámetro del encofrado para determinar la longitud del encofrado, este Despacho se permite indicar que corresponde a un parámetro de diseño inicialmente divulgado por el solicitante que se considera una diferencia entre la invención y lo divulgado en el estado de la técnica.

i) Frente al argumento según el cual el recurrente advierte inconsistencias entre la reivindicación y la descripción de la solicitud de patente de modelo de utilidad, al proponer un problema técnico que ya había sido corregido y divulgado por otras empresas, este Despacho resalta que el problema técnico está asociado a la mano-portabilidad que está relacionada con la presencia de una manija abatible que permite reducir el esfuerzo hecho por el operario durante la manipulación del encofrado, por lo cual si hay claridad y correspondencia entre la reivindicación y la descripción.

j) En cuanto a que la reivindicación es confusa, este despacho recalca que el solicitante plantea claramente una reivindicación independiente en la cual se reconocen los elementos diferenciadores que le brindan novedad a la solicitud.

k) Respecto al argumento del opositor frente a que no entiende por qué si la reivindicación 1 carecía de novedad frente al documento D1, la SIC le reconoció la novedad sobre cambios mínimos presentados por la solicitante e incluyendo las características presentes en la reivindicación 2, concediéndola, esta Oficina encuentra que la adición de las características técnicas de la reivindicación 2 dentro de lo que se reclama en la reivindicación principal, permite diferenciar la invención del estado de la técnica citado como documento D1.

En este punto la Oficina encuentra oportuno mencionar que la selección del documento D1 como estado de la técnica pertinente se hizo considerando que pertenece al campo técnico de la invención y debido a que el capítulo inicial era general al presentar las características técnica, el documento anticipaba las características técnicas estructurales que se buscaban proteger inicialmente. No obstante, debido a los ajustes realizados sobre el capítulo reivindicatorio que dieron lugar a que las características técnicas de la reivindicación 2 se incluyeran en la nueva reivindicación independiente, ya no es posible asegurar que el documento D1 anticipa todos los elementos de la invención y existen diferencias que le permiten superar las objeciones inicialmente planteadas, por lo cual superó los criterios antes afectados, razón por la cual esta Oficina procedió a conceder para estas la patente solicitada.



Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

8. Para finalizar, respecto a que el recurrente discrepa con la conclusión de esta Oficina, en la cual se declara infundada la oposición, puesto que los documentos según la recurrente sí eran determinantes para definir la falta de novedad y la carencia de mérito inventivo, este Despacho se permite indicar que el estudio realizado en sede administrativa y posteriormente en su revisión, permitió evidenciar que los documentos aportados por la sociedad opositora carecen de varios de los componentes técnicos estructurales esenciales de la invención, que la llevan a ser una nueva configuración a la cual se asocia una funcionalidad que antes no tenían los encofrados semicirculares disponibles en el estado de la técnica. Por lo anterior, este Despacho entiende que la materia reivindicada es un modelo de utilidad que cumple con los requisitos previstos en los artículos 16 y 81 de la Decisión 486 de 2000.

Por otra parte, respecto a la respuesta dada por el solicitante, donde menciona que la SIC no tuvo en cuenta la existencia de arte previo para registrar el diseño industrial que fue citado en la oposición, es necesario mencionar que la registrabilidad del diseño industrial en el expediente CO 1143483, apuntó estrictamente a la apariencia estética del mismo, sin tener en cuenta la parte técnica estructural más la funcional de sus componentes, como sí se debe tener en cuenta al momento de estudiar la solicitud del modelo de utilidad.

De todo lo anterior se concluye que no hay razón para revocar la decisión por medio de la cual se otorgó el modelo de utilidad porque cumple con los requisitos establecidos por la Decisión 486 de 2000.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución N° 6267 del 2 de Febrero de 2018, por medio de la cual se otorgó una patente de modelo de utilidad.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolución al señor EFRAIN ROJAS PIMIENTO en su calidad de opositor, y al señor FABIO ENRIQUE GÓMEZ CAMACHO en su calidad de solicitante, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 9 de mayo de 2019



IVÁN MAURICIO PINZÓN JIMÉNEZ

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296



Resolución N° 12752

Ref. Expediente N° NC2017/0003296

