

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 64103

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 1890 de 31 de enero de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la Propiedad Industrial, declaró abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de marzo de 2006, bajo el número 03077519 00000004, el doctor Juan Andrés Zarama Medina, en su calidad de apoderado del solicitante Andrés Pierotty, interpuso recurso de reposición contra la decisión contenida en la citada resolución, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, "retrotraer las actuaciones llevadas a cabo hasta la presente, con el fin de sanear los errores presentados dentro del trámite de concesión de la patente de modelo de utilidad".

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamentó, en síntesis, de la siguiente manera:

Manifiesta el recurrente que "La solicitud de patente cumplió con el respectivo examen de forma, por lo que se ordenó su publicación en la gaceta de la propiedad industrial... La División de Nuevas Creaciones al determinar la clasificación internacional a que corresponde la patente de modelo de utilidad, determinó que era A61F 5/01... Acorde a la Clasificación Internacional de Patentes versión 7ª, la clase A61F 5/01 en que se ubicó al modelo de utilidad del señor PIERROTI, corresponde a: 'A61F 5/01 orthopaedic devices, e.g. long-term immobilising or pressure directing devices for treating broken or deformed bones such as splints, casts or braces'.

De acuerdo con las características del modelo de utilidad, inmovilizador para lesiones de brazo antebrazo y lesiones de pierna no permanente, la clasificación que le otorgó esta entidad A61F 5/01 es incorrecta, correspondiéndole la clase: 'A61F 5/05 for immobilising'.

Pues la clase A61F 5/01 corresponde a dispositivos de ortopedia para inmovilizaciones a largo plazo en tanto que la clase A61F 5/05 recoge los restantes dispositivos cuya finalidad sea inmovilizar temporalmente un miembro del cuerpo, como es el caso del presente modelo de utilidad... Como se observa, se trata de una diferencia sustancial entre ambos tipos de inmovilizaciones, ya que el uso y sus características especiales hacen que se trate de productos diferentes.

Teniendo en cuenta que la publicación no era correcta y previendo una posible nulidad futura, el suscrito apoderado del solicitante, mediante oficio radicado ante ese

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RESOLUCIÓN **

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

Despacho el día 13 del mes de septiembre de 2005, bajo el número 03/77519, se solicitó que se volviera a publicar la solicitud. La Delegatura de Propiedad Industrial no ordenó la nueva publicación de la solicitud, razón por la cual no puede afirmarse que ya empezó a transcurrir el término de seis (6) meses establecido en el artículo 44 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, mediante resolución 1890 del 31 de enero de 2006, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declaró abandonada la solicitud, con fundamento en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina”.

Agrega el recurrente que “La publicidad es un requisito esencial del trámite administrativo y en especial de aquellos en que se requiere del concurso de terceros para que hagan valer sus derechos. Por lo tanto, la publicidad debe ser verdadera y no puede desviar la atención de los terceros llamados a hacer valer sus derechos.

Cuando se publica la solicitud de manera incorrecta, se desvía la atención del tercero llamado a hacer valer sus derechos, pues no tuvo la posibilidad real de impugnar la petición, y en consecuencia, todas las actuaciones subsiguientes están viciadas de nulidad.

Siendo así las cosas, es evidente que el acto administrativo de la referencia está viciado de nulidad, por lo que deben retrotraerse las actuaciones surtidas después de la fecha de publicación incorrecta, para que se sane el procedimiento...

Como se observa, el modelo de utilidad que se pretende patentar consiste de manera concreta en un inmovilizador de uso NO PERMANENTE para lesiones (A61F 5/05). Como se observa, el inmovilizador, por razón de los materiales con que se puede elaborar, tal como se aprecia en las reivindicaciones, se caracteriza por ser de uso NO PERMANENTE, reutilizable, y radio-opaco, con lo que se diferencia de los de uso permanente (A61F 5/01). Por tanto, el error en la publicación es sustancial ya que afecta la esencia misma del invento, y en consecuencia no potestativo de la Superintendencia de Industria y Comercio enmendar o no el error en la publicación”.

Insiste el recurrente en señalar que “La subclase A61F 5/01 comprende aparatos o dispositivos ortopédicos; esto es, aparatos que tienen una función correctiva o de tratamiento.

La subclase A61F 5/05 es más específica ya que no comprende aparatos ortopédicos, sino aparatos o dispositivos para la inmovilización, lo que representa una diferencia sustancial entre ambas clases.

Como se puede observar, se trata de productos completamente diferentes y es por ello que se ha solicitado la concesión del modelo de utilidad en la subclase A61F 5/05

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 64109

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

y no en la A61F 5/01, precisamente por la especificidad consagrada en la subclase A61F 5/05. No obstante, la División de Nuevas Creaciones publica el signo en la subclase equivocada, lo que constituye sin duda una publicación defectuosa de la solicitud...”

Según el recurrente “las Decisiones Andinas 344 y 486 no distinguen entre una publicación para patentes y otra para marcas, no le dan un valor diferente a uno y otra. La publicación en la gaceta de la propiedad industrial tiene un solo objetivo en ambos casos, como es el de dar publicidad a la solicitud con el fin de que terceros interesados puedan oponerse o hacer valer sus derechos. El sistema de registro de marcas y patentes, ... gira en torno a un sistema de oposiciones que permiten a terceros interesados defender sus derechos previos.

No obstante lo anterior, la doctrina, el Tribunal Andino de Justicia y la misma Delegatura de Propiedad Industrial han expresado que si bien es cierto que las solicitudes deben quedar publicadas correctamente, para volver a publicar una solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, el error sobre el que versa la publicación, debe ser sustancial.

Por sustancial debemos entender, aquellos elementos esenciales de la solicitud tales como los elementos gráficos del signo, los productos y la clase que distingue la marca, el titular, la marca en si misma. Y desde el punto de vista de las patentes, consideramos como esencial en una solicitud, la descripción correcta de las reivindicaciones, el título de la patente, las clases o subclases a las que pertenece el modelo de utilidad conforme a la clasificación de Locarno. Evidentemente es sustancial confundir un inmovilizador temporal con un aparato ortopédico permanente.

Una publicación con estos elementos sustanciales errados, no permite que terceros presenten oposiciones, ya que ellos son determinantes en la decisión de ese tercero para oponerse y defender su derecho. Supóngase que existe una marca parecida a la de un tercero pero publicada en una clase de productos que no se relacionan con la de ese tercero, inevitablemente ese tercero se abstendría de oponerse a esa solicitud, ya que no ve afectado con el registro de esa marca su derecho. Para el caso que nos ocupa, la subclase bajo la cual se clasifica el modelo de utilidad, indudablemente constituye un elemento sustancial en la solicitud...”

CUARTO: Que para atender lo señalado en el artículo 59 del Código Contencioso Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 64109

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

El artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono".

Por otro lado, la Circular Unica, Título X, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, establece que: "Atendiendo lo establecido en la disposición primera transitoria de la Decisión 486, la necesidad de pedir la realización del examen de patentabilidad que se señala en el artículo 44 de la misma Decisión, se aplicará a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia de la referida Decisión no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva".

El artículo 85 de la Decisión 486 dispone: "Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses".

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un "Inmovilizador para lesiones de brazo y antebrazo en adultos y para lesiones de pierna en niños, elaborado en cartón recubierto de resinas acrílicas o en cartón plástico".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este trámite administrativo permite establecer que el 05 de septiembre de 2003 se presentó por parte del señor Andrés Pierotty solicitud de patente de modelo de utilidad.

Cumplidos los requisitos de forma se ordenó publicar la solicitud el 14 de octubre de 2003, publicación que se hizo efectiva el 31 de marzo de 2004 en la Gaceta de la Propiedad Industrial 538.

Efectuada la publicación correspondía al solicitante, dentro del término de tres meses siguientes a la misma, pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el respectivo pago de la tasa establecida, lo que no se hizo en este caso por lo que se declaró abandonada la solicitud de acuerdo con lo previsto por el artículo 44 de la Decisión 486.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6.4109

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

Para impugnar la anterior decisión administrativa argumenta el recurrente, luego de hacer un recuento de lo actuado, que “(...) La solicitud de patente cumplió con el respectivo examen de forma, por lo que se ordenó su publicación en la gaceta de la propiedad industrial... La División de Nuevas Creaciones al determinar la clasificación internacional a que corresponde la patente de modelo de utilidad, determinó que era A61F 5/01... Acorde a la Clasificación Internacional de Patentes versión 7ª, la clase A61F 5/01 en que se ubicó al modelo de utilidad del señor PIERROTI, corresponde a: ‘A61F 5/01 orthopaedic devices, e.g. long-term immobilising or pressure directing devices for treating broken or deformed bones such as splints, casts or braces’. De acuerdo con las características del modelo de utilidad, inmovilizador para lesiones de brazo antebrazo y lesiones de pierna no permanente, la clasificación que le otorgó esta entidad A61F 5/01 es incorrecta, correspondiéndole la clase: ‘A61F 5/05 for immobilising’. Pues la clase A61F 5/01 corresponde a dispositivos de ortopedia para inmovilizaciones a largo plazo en tanto que la clase A61F 5/05 recoge los restantes dispositivos cuya finalidad sea inmovilizar temporalmente un miembro del cuerpo, como es el caso del presente modelo de utilidad... Como se observa, se trata de una diferencia sustancial entre ambos tipos de inmovilizaciones, ya que el uso y sus características especiales hacen que se trate de productos diferentes...”

Al respecto resulta pertinente efectuar algunas precisiones, así:

Si bien es cierto la clasificación de la invención forma parte del extracto de publicación de la solicitud, según formato adoptado por esta Oficina, no constituye dicha mención lo esencial de la publicación. En efecto, si nos atenemos a la finalidad de la publicación tratándose de solicitudes de patentes, que no es otra que dar a conocer al público el objeto de la solicitud, es decir el posible progreso tecnológico realizado por el inventor a la vez que fijar el ámbito de protección que se puede obtener, debemos concluir que indicar la clasificación en la cual iría el invento no contribuye por sí misma a tal finalidad. Es elemental pensar que ante una publicación realizada un eventual opositor no se va a confrontar la clasificación de la solicitud publicada con tal de decidir si es coincidente con la que le interesa sino que examina el campo tecnológico a que pertenece dicha invención para lo cual le basta con conocer el resumen o reivindicación principal que se publique. Por lo mismo no resulta comparable el significado de tal indicación tratándose de patentes que de marcas, para las cuales existe disposición expresa que así lo requiere.

Ciertamente cuando se trata del registro de una marca la legislación aplicable establece que el petitorio de la solicitud deberá comprender: “(...) f) la indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca; g) la indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios;...” (Art. 139 de la Decisión 486).

Es decir es de la esencia de la solicitud de registro de marca el indicar de manera clara la clase de productos o servicios en los cuales aspira a obtener la protección.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N.º 6 4 1 0 9

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

En el caso de las patentes de invención y de modelo de utilidad la Clasificación Internacional (Arreglo de Estrasburgo y no de Locarno) tiene como propósito facilitar el acceso a la información tecnológica contenida en los documentos de patentes que conforman lo que se conoce como estado de la técnica y constituye una herramienta valiosa como medio de búsqueda en dicho estado, su mención en una publicación de solicitudes no tiene ninguna incidencia.

Cabe señalar también que la clasificación indicada por la Oficina al momento de publicarse la solicitud de patente no tiene que ser la definitiva, pues esta se viene a establecer cuando se practica el examen de fondo, el cual comprende la búsqueda de anterioridades con tal de determinar el estado de la técnica. Es en este momento cuando hay certeza acerca del objeto a proteger mediante patente y por lo tanto se ha delimitado cabalmente el ámbito de la protección. Entonces, dependiendo de dicho objeto a proteger puede haber una o más clasificaciones para el mismo. Adicionalmente, estas clasificaciones iniciales pueden variar más tarde dependiendo de si se presentan modificaciones en la solicitud.

En este caso, para efectos de la publicación se mencionó como clasificación preliminar (no definitiva) la A61F 5/01 relativa a dispositivos ortopédicos, la cual comprende: "Dispositivos ortopédicos, p. ej. dispositivos para inmovilizar o para ejercer presiones de forma duradera para el tratamiento de los huesos fracturados o deformados, tales como férulas, yesos ortopédicos o tirantes" [ver: Clasificación internacional de patentes (Arreglo de Estrasburgo), séptima edición (1999), volumen 1].

Si miramos el objeto que se busca proteger mediante patente que no es otra cosa que un "Inmovilizador o férula para lesiones de brazo y antebrazo en adultos y para lesiones de pierna en niños,..." (ver folios 7 y 10) no se advierte cuál es la disconformidad con lo contenido en dicha clasificación (A61F 5/01). Es más en la descripción se dice expresamente "(...) Actualmente existen férulas para lesiones de brazo y antebrazo en adultos o inmovilizadores de pierna para niños... Teniendo en cuenta las circunstancias anteriormente detalladas sobre el actual estado de la técnica en la materia, se han desarrollado un inmovilizador o férula...para atender lesiones de brazo y antebrazo en adultos, o para lesiones de pierna en niños y cuya característica más importante es que está elaborado en uno de estos dos tipos de material: a) cartón recubierto con resinas acrílicas; b) cartón plástico..." (ver folios 3 y 4).

Por lo anterior, tampoco asiste razón al recurrente en cuanto a una supuesta incorrecta clasificación si se tienen en cuenta el objeto definido en las reivindicaciones, que son las que definen la materia a proteger, y la descripción que es la que divulga la invención de manera clara y completa para su comprensión (Art. 28 de la Decisión 486).

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 64109
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

Finalmente, como se ha dicho, es a la Oficina nacional competente a la que corresponde tras un examen definitivo de la solicitud establecer el campo tecnológico al que corresponde la materia a proteger, luego de efectuados todos los ajustes y modificaciones del caso; por lo tanto, no depende del arbitrio del solicitante hacer la adecuación de su invento a la clasificación internacional.

Ahora bien, con respecto a la manifestación de que "(...) previendo una posible nulidad futura, el suscrito apoderado del solicitante, mediante oficio radicado ante ese Despacho el día 13 del mes de septiembre de 2005, bajo el número 03/77519, se solicitó que se volviera a publicar la solicitud. La Delegatura de Propiedad Industrial no ordenó la nueva publicación de la solicitud, razón por la cual no puede afirmarse que ya empezó a transcurrir el término de seis (6) meses establecido en el artículo 44 de la Decisión 486", cabe aclarar que tal manifestación no es afortunada por cuanto, en primer lugar, dicho escrito se presentó cuando ya había vencido el plazo para pedir el examen de patentabilidad a que se refiere el artículo 44 de la Decisión 486 que, además, el plazo para tal fin no es de seis (6) sino de tres (3) meses (Arts. 44 y 85 de la Decisión 486). Adicionalmente, un supuesto error en la publicación como el que menciona el recurrente no genera nulidad alguna por las razones antes expuestas.

Aduce el recurrente que "Una publicación con estos elementos sustanciales errados, no permiten que terceros presenten oposiciones, ya que ellos son determinantes en la decisión de ese tercero para oponerse y defender su derecho. Supóngase que existe una marca parecida a la de un tercero pero publicada en una clase de productos que no se relacionan con la de ese tercero, inevitablemente ese tercero se abstendría de oponerse a esa solicitud, ya que no ve afectado con el registro de esa marca su derecho. Para el caso que nos ocupa, la subclase bajo la cual se clasifica el modelo de utilidad, indudablemente constituye un elemento sustancial en la solicitud..."

Llama la atención acá la preocupación del apoderado del solicitante por un supuesto desconocimiento de los derechos del opositor, sin embargo vuelve a confundir los efectos de la publicación de la clase, tratándose de una marca, con la de la clasificación, tratándose de las patentes, cosas que como se ha visto no solo son bien distintas sino que obedecen a finalidades diferentes.

Según prevé el artículo 44 de la Decisión 486 "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono" (subrayas de la Oficina). Este

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6.4109

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 03-077519

término se reduce a la mitad tratándose de solicitudes de patente de modelo de utilidad de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 85 de la misma normativa.

Así las cosas, no puede ampararse el recurrente en una supuesta indebida notificación, que no ocurrió, puesto que como se ha visto la mención de la clasificación internacional no es determinante tratándose de solicitudes de patentes de invención o modelo de utilidad, pero aún más allá en este caso la clasificación indicada en la publicación es acorde con el objeto descrito y reivindicado en la solicitud.

No se advierte por todo lo expuesto causal alguna de nulidad en lo actuado en este trámite administrativo ni actuación alguna que amerite revocar la decisión adoptada.

Como bien sabe el recurrente una vez efectuada la publicación de la solicitud de patente, publicación que se efectúa en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial, órgano oficial de amplia divulgación, el paso a seguir es pedir dentro del término establecido legalmente que se practique el examen de patentabilidad de la solicitud en estudio, pagando la tasa establecida para tal fin.

Pues bien, no cumplido lo previsto en el citado artículo, la Delegatura para la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud, señalando que: "Contados tres meses desde la publicación de la solicitud, no se presentó petición de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo, por lo cual, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 44".

Lo anterior teniendo en cuenta que la publicación de la solicitud en cuestión se llevó a cabo el 31 de marzo de 2004 (Gaceta 538), por lo que el plazo para pedir el mencionado examen se extendió hasta el 30 de junio de 2004. No atendida tal exigencia legal resulta claro que la consecuencia a darse es la que señala el mencionado artículo 44, es decir la declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo.

En consecuencia, no se halla mérito para proceder a la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisión contenida en la Resolución 1890 de 31 de enero de 2006, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente de modelo de utilidad.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN ^{NO} 6 4 1 0 9
Por la cual se resuelve un recurso de reposición¹

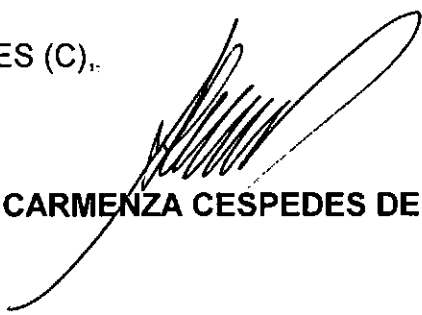
Rad. 03-077519

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución al doctor Juan Andrés Zarama M., en su calidad de apoderado del solicitante, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada la vía gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., a los **14 DIC. 2009**

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C),.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL

Doctor
Juan Andrés Zarama M.
Calle 71 No 5 – 23, Oficina 401 A
Bogotá D.C.