

Bogotá, D.C. de de 2006

70

SUPERINDUSTRIA Y COMERCIO
Radicación : 03077519 00000004 Folios: 9
Fecha (AMD): 2006-03-17 14:53:44
Trámite : 003 PATENTES D 1 REGISTRO/ 412 REPOSIC
Dependencia: 2020 DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Señor Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial
División de Nuevas Creaciones
Ciudad.

Referencia:

Expediente:

03-77519

Solicitante:

ANDRES PIEROTTY

Tipo:

Modelo de utilidad

Título:

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

Asunto:

**Resolución Número 1890 del 31 de enero de 2006.
RECURSO DE REPOSICION.**

JUAN ANDRES ZARAMA MEDINA, mayor, vecino de Bogotá, D.C., identificado con la Cédula de Ciudadanía Número 12'967.088 de Pasto, y Tarjeta Profesional Número 46.239 del Consejo de la Judicatura, actuando en mi condición de apoderado especial del señor **ANDRES PIEROTTY** según consta en el expediente, por medio de la presente actuación me permito interponer el **RECURSO DE REPOSICIÓN** contra el acto administrativo de la referencia.

Fundamento mi actuación en los siguientes

HECHOS

- 1- El señor **ANDRES PIEROTTY**, solicitó la concesión de la patente como modelo de utilidad de 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**. Modelo clasificado según el acuerdo de Locarno A61F 5/05.
- 2- 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. El número de publicación fue el 36 de la gaceta N° 538 del 31 de marzo de 2004.
- 3- 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**.

4. 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” (Negrilla fuera del texto)

5. 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:

a. “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.

“A61F 5/01”

Como se observa, se trata de una diferencia sustancial entre ambos tipos de inmovilizadores, ya que el uso y sus características especiales hacen que se trate de productos diferentes.

6. 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 despacho el día 13 del mes de septiembre de 2005, bajo el número 05/77519, solicitó que 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.

7. 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.

Teniendo en cuenta los hechos atrás relacionados, presento a ese despacho las siguientes

CONSIDERACIONES

1. **El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial**, declaró abandonada la solicitud de patente de modelo de utilidad, con fundamento en que no se pagaron las tasas para realizar el respectivo examen de patentabilidad después de haberse publicado la solicitud.

No obstante lo anterior, advertimos a **El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial**, 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 deber 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 sanee el procedimiento.

2. En efecto, como se describió en el acápite de los hechos, la publicación de la solicitud se realizó de forma errada, puesto que al observar la clasificación de la solicitud, se advierte que se publicó como:

“A61F 5/01”

De acuerdo con la Clasificación Internacional de Locarno, cuando la subclase correcta a que pertenece la creación es:

“A61F 5/05”

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.

3. Como se observa las reivindicaciones presentadas son las siguientes:

Número 1 “Inmovilizador o férula para lesiones de pierna, caracterizado porque puede estar elaborado en cartón o recubierto de resinas acrílicas o en cartón plástico, que tiene unas líneas de perforación que evita su ruptura al doblarlo, veinte aberturas en la superficie y un sistema de cierre que facilita su reutilización.”.

Número 4 “Inmovilizador o férula para lesiones de pierna, de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 y 3 que se caracteriza porque los dos materiales en que se puede fabricar tienen cero radio-opacidad, lo que permite al personal hospitalario tomar las diferentes placas diagnóstica de Rayos X sin necesidad de retirar el inmovilizador.”

4. Al analizar las clases en cuestión, encontramos lo siguiente:

- La subclase **A61F 5/01** comprende aparatos o dispositivos ortopédicos; esto es, aparatos que tienen una función correctiva o de tratamiento¹.
- La subclase **A61F 5/05** es mas específica ya que no comprende aparatos ortopédicos, sino aparatos o dispositivos para la inmovilización², 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** 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.

5. Pero además, el acto de publicación de la solicitud, es de vital importancia dentro del proceso de concesión de un derecho de propiedad industrial, ya que la forma correcta de hacerla, tal como dijimos atrás, determina que los terceros puedan o no, ejercer el legítimo derecho a presentar oposiciones, si encuentra que estos pueden resultar vulnerados.

Para destacar la importancia de la publicación en el trámite de concesión de una patente, nos permitimos citar una interpretación prejudicial del Tribunal Andino de Justicia:

"PUBLICACION DEL SIGNO.-

La razón de ser de la publicación a que obliga la norma comunitaria en vigencia de las Decisiones 85; 311; 313 y 344, no es otra que la de difusión del signo que se pretende registrar, es decir, únicamente a esa expresión que se muestra en la apariencia y contenidos plasmados en la petición, como expresara este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: "La publicación de la solicitud tiene por finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la que comprende tanto el signo como la clase de productos, la identificación del peticionario, la descripción completa de la marca etc."

Más adelante el Tribunal en la misma sentencia agregó: "Una publicación disminuida no tendría los efectos legales previstos en la norma y si esa -la publicación- se produce por error del administrador, para rectificar ese acto administrativo tendría, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin que esto signifique la pérdida de la prioridad registral. Desde esta segunda publicación se contarían los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés legítimo".

Por su parte Jorge Otamendi a este respecto anota: "La publicación de la solicitud puede contener algún error, en cuyo caso a pedido del solicitante se efectuará una publicación corregida conteniendo todos los datos recién mencionados. De no efectuarse esta publicación se podrá haber provocado un error en quién, ante una publicación correcta, hubiera deducido oposición. La marca mal publicada estaría viciada de nulidad."

"La publicación de la marca es importante pues es la que da nacimiento al trámite de la oposición, esencial en nuestro sistema marcario" (Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, Abeledo-Perrot, pág. 124).

Que la publicación por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un llamado a eventuales terceros investidos de legítimo interés, sobre la existencia de esa solicitud de

¹ **Ortopedia:** Arte de corregir o evitar las deformaciones del cuerpo humano, por medio de ciertos aparatos o ejercicios corporales. **Ortopédico:** Perteneciente o relativo a la Ortopedia. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Editorial Espasa Calpe S.A., Vigésima Primera Edición, Tomo II, Página 1490, Madrid, 1992.

² **Inmovilizar:** Hacer que una cosa inmóvil; **Inmovilización:** Acción o efecto de inmovilizar o inmovilizarse. Obra citada, página 1169.

5
24

registro de un signo que reúne los requisitos previos y necesarios para el posterior y ya definido análisis por parte de la respectiva Oficina Nacional sobre su inscripción, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones que a su juicio consideren válidas frente a ese signo presentado, en armonía con la disposición comunitaria imperante al momento de efectuar su oposición u observación, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo observa, el derecho exclusivo sobre la creación intelectual que subyace en el signo.

Que en el campo de la jurisprudencia foránea, el profesor de Derecho Mercantil Manuel Aréan Lalin en su libro EL CAMBIO DE FORMA DE LA MARCA, recoge una sentencia sobre un caso fallado por el Tribunal Supremo Español: "Por lo que concierne a la sentencia de 19 de Enero de 1963, en sus antecedentes se hace constar: 1º) que se había solicitado la marca Caladen número 356.831; 2º) que en B.O.P.I. de 16 de Diciembre de 1959 se publicó la solicitud de la marca con el nombre erróneo de Caladen; 3º) que al contestar a las oposiciones, el solicitante afirmó inexactamente que la marca solicitada era Caladren; y 4º) que la Orden del Ministerio de Industria de 5 de Noviembre de 1960 concedió la marca Caladen, tal y como había sido inicialmente solicitada. Interpuesto recurso contra la citada Orden, el recurrente alegó que se habían infringido los artículos 11, 144, 145, 147, 148 y 150 del EPI. Alegación que prosperó ante el Tribunal Supremo; el cual revocó la concesión de la marca y mandó retrotraer el expediente al momento de la errónea publicación en el B.O.P.I., para que fuese reiterada en debida forma. La estimación del recurso se apoyó, básicamente, en los dos siguientes considerandos:

"**CONSIDERANDO** que... como la denominación oficial y prácticamente conocida por el público es la que se publicó reglamentariamente en el Boletín mencionado, es indudable la existencia de un error esencial.

"**CONSIDERANDO** que si el mencionado artículo 147, como consecuencia de la individualidad de las marcas y de cuanto se expresa en los artículos antes también citados del estatuto de la Propiedad Industrial, establece que al recibirse el expediente en el Negociado de Marcas, se confrontarán las descripciones entre sí y se comprobarán con el cliché, y si se encontraran defectos en la documentación se hará constar en el expediente, y para que puedan ser subsanados se concederá un plazo de un mes, a contar de la publicación del aviso en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, y si en este término no fueran subsanados los defectos señalados, se anulará el expediente, es natural que así mismo producirá la nulidad de lo tramitado el esencial error cometido por la Administración al publicar en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, una denominación diferente de la solicitada". (páginas 246 y 247 de la edición efectuada en España por la CAIXA GALICIA)

Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado, aclara este Tribunal, es la ineficacia. Ineficacia definida por Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, como la "falta de eficacia, de consecuencia a efectos normales". Por tanto, una publicación que contenga un signo alterado no ha nacido a la vida jurídica, y el derecho no le imprime certeza.

Por todo lo expuesto, ese alto Tribunal, de ser ineficaces las publicaciones relativas a la solicitud del signo **DUNAS**, acompañado en forma explicativa de la partícula **WAFER**, deberá previa audiencia de las partes, dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el sentido de decretar la nulidad del registro.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE:

Si una solicitud de registro reúne los requisitos formales, la Oficina Nacional Competente ordenará la publicación del signo cuyo registro se pide tal cual se solicitó, so pena de la ineficacia de dicha publicación.

2. La Autoridad Nacional Competente, si comprueba la ineficacia de las publicaciones de un signo registrado, de conformidad con la norma comunitaria vigente en el tiempo en que fue ordenada la publicación por la Oficina Nacional Competente, previa audiencia de las partes, deberá dar aplicación al literal a) del artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

3. La anulación declarada por la autoridad nacional competente es subsanable y no implica la pérdida de la prioridad registral, acarreado sólo la reposición al estado anterior, en que se cometió el vicio.³

6. De otra parte, en una decisión anterior, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante resolución 17302 del 31 de mayo de 2002 ordenó revocar las actuaciones que se habían surtido hasta el momento bajo el expediente 01-10982, debido a que la solicitud de registro de la marca, se había efectuado de forma defectuosa, impidiendo a terceros poder ejercer su derecho de oponerse. De esta manera, se ordenó volver a publicar la solicitud de dicha marca y volver a abrir el término para que terceros presentasen oposiciones.

Cabe aclarar, que a pesar de que la anterior interpretación prejudicial, al igual que la resolución proferida por la Delegatura de Propiedad Industrial hacen referencia a solicitudes de registro de marcas, consideramos que son relevantes y aplican a solicitudes de patentes o modelos de utilidad.

Adicionalmente, manifestamos que si bien es cierto que las decisiones previamente citadas no son vinculantes a la hora de decidir el caso objeto de este recurso, si deben tenerse en cuenta para decidirlo, toda vez que son precedentes administrativos, judiciales y doctrinarios que ayudan a entender con mayor claridad y permiten dar una mayor coherencia a la decisión del presente recurso.

De otra parte, 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, como lo expresa el tribunal en la interpretación citada, gira en torno a un sistema de oposiciones que permiten a terceros interesados defender sus derechos previos.

7. 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

³ PROCESO N°.31-IP-95 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), y 92 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

7

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. Como se mencionó previamente, la subclase **A61F 5/05** está prevista para dispositivos para la inmovilización, a diferencia de la subclase **A61F 5/01** la cual cubre dispositivos ortopédicos, no ha sido caprichosa nuestra elección de la subclase, por el contrario ha sido elegida muy acorde a la Clasificación consagrada en el Acuerdo de Locarno para Diseños Industriales y Modelos de Utilidad, como quiera que los inmovilizadores han sido clasificados en la subclase **A61F 5/05**.

De acuerdo con las características del modelo de utilidad, inmovilizador para 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"**

La clase A61F 5/01, tal como dijimos atrás, corresponde a dispositivos de ortopedia para inmovilizaciones a largo plazo, en tanto que la clase A61F 5/05 corresponde a dispositivos cuya finalidad es inmovilizar temporalmente un miembro del cuerpo, como es el caso del presente modelo de utilidad.

Teniendo en cuenta las implicaciones que representan haber clasificado la solicitud en una u otra clase, indudablemente que constituye un elemento sustancial de la solicitud, y como tal es determinante para que terceros puedan ejercer su derecho de oposición. Indiscutiblemente los terceros interesados necesitan que cada aspecto sustancial de la solicitud se encuentre correctamente publicado ya que los defectos en uno solo de ellos, podrían conllevar a abstenerse de presentar oposición a la solicitud.

Por lo anterior, es que ese Despacho debe revocar la publicación de la solicitud, y 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.

Como consecuencia de los **HECHOS y CONSIDERACIONES**, a los que nos hemos referido, de la manera más atenta,

SOLICITO

1. Se revoque para reponer el acto administrativo de la referencia.
2. Dar trámite a la corrección del error de la patente de modelo de utilidad solicitada por el señor ANDRÉS PIEROTTI, expediente 2003 77519 **"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."**, cuya correcta clasificación es:

- "A61F, 5/05 for immobilising"

Una vez se haya corregido el error, ordenar que se publique nuevamente la solicitud de registro de la marca atrás relacionada, en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

Para dar consistencia a mi solicitud solicito a ese despacho, se tengan como

PRUEBAS

1. El poder que se encuentra radicado ante ese despacho.

ANEXOS

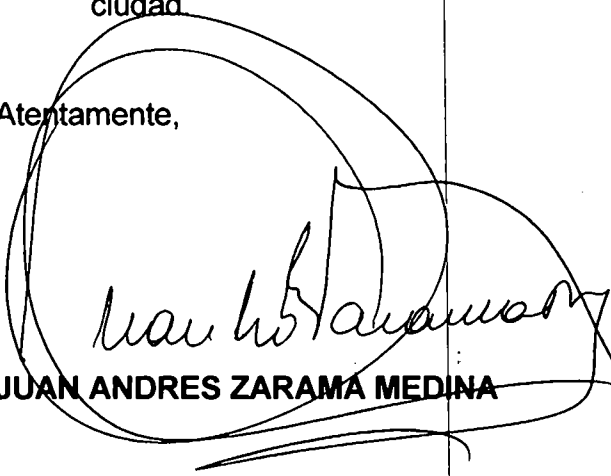
1. Fotocopia de la publicación errada de la solicitud de patente de modelo de utilidad de la referencia.
2. Copia de la solicitud para que se ordene una nueva publicación corrigiendo la publicación de la solicitud de patente de modelo de utilidad.

De sus determinaciones recibiré

NOTIFICACIONES

1. En el casillero que me fue asignado en ese despacho.
2. En la Calle 71 # 5-23 oficina 401A de la actual nomenclatura urbana de esta ciudad

Atentamente,


JUAN ANDRES ZARAMA MEDINA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Santafé de Bogotá, 17 MAR. 2006
Presentando personalmente por _____
JUAN ANDRES ZARAMA MEDINA
C.C. 12967088 - Pasto
C.C. _____ I.P. 46239 - Minifabrica
I.P. _____

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA GENERAL AD-HOC

NOTIFICADOR

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GACETA No. 538
Página. 377

SOLICITUDES DE PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD

(11) N° de publicación: 36
(21) N° de solicitud: 03 077.519
(51) Int Cl: A61F 5/01

(12) Solicitud de patente de modelo de utilidad sin examen previo

(22) Fecha de solicitud: 05/09/2003
(30) Prioridad (31) (32) (33)

(71) Solicitante(s) **ANDRÉS PIEROTTY**

(72) Inventor(es) **ANDRÉS PIEROTTY**

(43) Fecha de publicación: 31/03/2004

(74) Agente: **JUAN ANDRÉS ZARAMA MEDINA**

(54) Título: **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.**

(57) Resumen:

Inmovilizador o férula para lesiones de brazo y antebrazo en adultos y para lesiones de pierna en niños, caracterizado porque puede estar elaborado en cartón recubierto de resinas acrílicas o en cartón plástico, que tiene unas líneas de perforación que evitan su ruptura al doblarlo, dieciséis aberturas en la superficie y un sistema de cierre que facilita su reutilización.

2.- Inmovilizador o férula para lesiones de brazo y antebrazo en adultos y para lesiones de pierna en niños elaborado en cartón recubierto con resinas acrílicas, según la Reivindicación 1. El cartón se elabora a partir de papel, y está compuesto por dos liners o capas exteriores y un corrugado medio, es decir una capa interior ondulada. A este cartón se le aplica el químico DISPROMUL (resina acrílica) que le otorga mayor rigidez e impermeabiliza las dos caras del producto, lo cual puede permitir su reutilización.

3.- Inmovilizador o férula para lesiones de brazo y antebrazo en adultos y para lesiones de pierna en niños, elaborado en cartón plástico de acuerdo con la Reivindicación 1, caracterizado porque este material es fabricado a partir de una lámina alveolar de polipropileno con un espesor de diferentes calibres que van desde 2.5 a 5 mm.

Este material es de peso muy liviano, de excelente resistencia y total impermeabilidad.

4.- Inmovilizador o férula para lesiones de brazo y antebrazo en adultos y para lesiones de pierna en niños, de acuerdo con las reivindicaciones 1, 2 y 3 que se caracteriza porque los dos materiales en que se puede fabricar tienen cero radio-opacidad, lo que permite al personal hospitalario tomar las diferentes placas diagnósticas de Rayos X sin necesidad de retirar el inmovilizador.

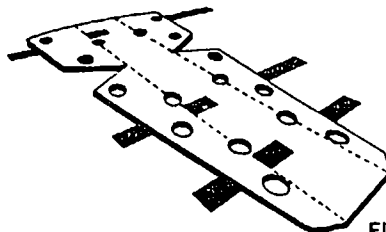


FIG. 1