

Marcas - Patentes
Modelos - Diseños
Nombres Comerciales - Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA - ICA
Acciones Judiciales - Administrativas
Derecho Comercial - Industrial
Asesoría - Contratos - Otros
Corresponsalía a Nivel Mundial

MDE

57
58
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI - ASIP - AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

SEÑOR

**SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES**

E.

S.

D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Rad: 04-129714-00007-0000
Fec: 2006-07-21 16:19:04 Dep. 2020 NUECREACIONES
Tra. 2 PATENTES
Eve: 1 REGDEPOSITO
Act 412 REPOSPRESRECU Folios: 6

REF: Recurso de Reposición contra la resolución No. 17553 del 30 de junio de 2006, que declaró abandonada la solicitud del registro de la patente denominada BASCULA (Expediente No. 04-129.714).

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogotá D.C., e identificado como aparece el pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condición de apoderado de la sociedad BÜHLER AG, domiciliada en la ciudad de Uzwil, Switzerland, atentamente manifiesto que interpongo Recurso de REPOSICIÓN ante el Señor Superintendente de Industria y Comercio, contra la Resolución No. 17553 del 30 de junio que declaró abandonada la solicitud de registro de la patente denominada BASCULA (Expediente No. 04-129.714).

MOTIVOS DE INCORFOMIDAD

Tal como lo puede apreciar su Despacho, si se confrontan los documentos de la solicitud de la patente de la referencia y la publicación realizada de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial, claramente se puede observar que **NO** existe coincidencia entre dichos documentos y la publicación realizada en la Gaceta de Número 558.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

58
59

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Lo anterior se debe al hecho, de que la patente de la referencia tiene como fecha de prioridad el 01/01/2004, cuando en realidad dicha fecha corresponde a 16/01/2006. ?

Teniendo en cuenta lo expuesto, como de acuerdo a la jurisprudencia, la publicación hecha en forma diferente de una Patente, Diseño Industrial, Marca etc., a como corresponde a la realidad, hace ineficaz dicha publicación, ya que no informa debidamente a terceros sobre el contenido real del correspondiente bien de propiedad industrial, solicito a su Digno Despacho se sirva revocar la resolución N. 17553 del 30 de junio de 2006, y como consecuencia de ello ordenar nuevamente la publicación de la patente de la referencia, debido a que sobre este punto referente a las publicaciones, se ha expresado claramente el Honorable Consejo de Estado en Sentencia del 13 de diciembre de 1999, donde fue parte actora la sociedad COMIDAS RAPIDAS MC POLLO S.A., en el que la citada Corporación con ponencia de la Honorable Consejera Doctora OLGA INES NAVARRETE BARRERO, al anular la actuación administrativa anterior a una publicación de marca hecha en forma equivocada, donde se omitió publicar la parte figurativa de la misma, en su parte pertinente el citado fallo expresó:

"A juicio de esta Corporación, en efecto le asiste la razón a la parte actora cuando afirma, entre otros aspectos, que la norma transcrita fue violada por cuanto no obstante que le solicito el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO en forma mixta, es decir, acompañada dicha expresión nominativa de una grafica, al momento de publicarse dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 230 de 2 de mayo de 1977 fue publicada la citada marca simplemente como nominativa y no como mixta, tal y como se hizo en la solicitud.

En consecuencia, considera la Sala que independientemente de que se hubiesen o no propuesto observaciones contra la marca publicada, lo cierto es que no se publico correctamente, lo cual significa que los terceros interesados no tuvieron la oportunidad de conocer realmente la forma en que fue solicitada la marca finalmente concedida, la cual, como se observa en el acto acusado, lo fue de manera mixta.

Ahora bien, esta Corporación advierte que la publicación que se hizo de manera incorrecta fue la del extracto de la **solicitud** de la marca RICO MC POLLO SU

Marcas - Patentes
Modelos - Diseños
Nombres Comerciales - Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA - ICA
Acciones Judiciales - Administrativas
Derecho Comercial - Industrial
Asesoría - Contratos - Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

59
60

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444098 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI - ASIFI - AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

POLLO RICO, a la cual se refiere el artículo 590 del Código de comercio, se reitera vigente para la fecha de la publicación en cuestión, y no la publicación a la que se refiere el artículo 71 de la Decisión 85, vigente para la fecha de la concesión de la citada marca, es decir a la de la registrada.

De otra parte, estima esta Corporación que es irrelevante entrar a determinar desde cuándo debe empezar a contarse la vigencia o duración de la marca, pues lo cierto es que el haberse publicado la misma en forma incompleta debe ordenarse su publicación nuevamente, como en efecto lo hará en la parte resolutive de la presente sentencia.

Adicionalmente, la Sala advierte que si bien es cierto que en el expediente no obra copia de la citada Gaceta de Propiedad Industrial, también es que tanto el apoderado de la Superintendencia de Sociedades como de AVIDESA S.A. no controvierten la afirmación de la demandante y, antes bien por el contrario, el último de los citados considera que la omisión en la publicación de la grafica no vicia el proceso de registro de la marca.

En asunto similar al aquí analizado, el Tribunal Andino de Justicia interpreto el artículo 65 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, norma equivalente al artículo 590 del Código de Comercio que aquí se analiza, razón por lo cual considera la Sala pertinente transcribir lo sostenido por aquél en dicha oportunidad:

"1. 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.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

50
61

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444098 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

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

Con base en lo anterior interpretación, esta Sección, mediante sentencia de 22 de enero de 1998, Consejero Ponente: Dr. Manuel S. Urueta Ayola, (Expediente No. 3079, actor: Industrias Alimenticias Noel, sostuvo:

" Teniendo en cuenta lo expuesto por el Tribunal de Justicia Andino, la Sala declarará la nulidad de las resoluciones acusadas, por cuanto, en efecto, la solicitud de registro publicada fue de la marca DUNA WAFER y no de DUNAS WAFER que fue solicitada y finalmente concedida, razón por lo cual los eventuales terceros que tuviesen interés en oponerse al registro de la marca DUNAS WAFER no se opondrían, creyendo, con base en la publicación llevada a cabo por la Superintendencia de Industria y Comercio, que la marca a registrar era DUNA WAFER y no DUNAS WAFER.

En consecuencia acogiendo lo expuesto por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en el sentido de 'Que el efecto que se deriva de la transformación del signo al ser publicado,... 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", esta Corporación considera que, al no haber sido correctamente publicado el signo DUNAS WAFER cuyo registro fue finalmente concedido, deberá declarar la nulidad de las resoluciones acusadas, nulidad que afectará el trámite seguido en la etapa gubernativa, a partir de la publicación del extracto de la solicitud del registro"

Las consideraciones expuestas en el fallo antes identificado y transcrito frente a un asunto semejante el aquí controvertido sirven a la Sala para declarar la nulidad de la Resolución núm. 08411 del 30 de octubre de 1984, por violación del Artículo 590 del C. de Comercio, vigente para la fecha de publicación de la solicitud de la marca MC POLLO SU POLLO RICO; ordenar que la Superintendencia de Industria y Comercio dé aplicación al artículo 92 de la Decisión 344, publicando nuevamente y

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444098 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cable.net.co

Miembros ACPÍ - ASIPI - AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

en forma correcta el extracto de la solicitud de registro, con el fin de que los terceros interesados, si así lo estiman, presenten sus observaciones, y que continúe con el trámite correspondiente, el cual concluirá con la resolución que niegue u ordene el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO, una vez ha llevado a cabo el respectivo examen de registrabilidad.

Finalmente, la Sala desea advertir que tal y como lo sostuvo el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial a la que se hizo alusión en precedencia, la nulidad que aquí se declarará no implica la pérdida de la prioridad registral”.

Debido a lo enunciado, como de acuerdo a lo expresado en el Artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional competente debe examinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de forma establecidos en los Artículos 26 y 27 de la citada Decisión, donde uno de los requisitos de forma es el establecido en el Artículo 27 Literal h) que hace relación a la fecha y el número de una solicitud extranjera; en el caso de haber detectado su Despacho una inconsistencia con relación a dicha fecha o número, debió requerirme para aclarar dicho punto y con posterioridad continuar el trámite normal de la patente y ordenar la publicación de la misma en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Como en el caso presente, no fui requerido por su Despacho para aclarar el punto referente a la fecha ya enunciada, lo cual dio lugar a la publicación en forma incorrecta de la patente de la referencia, solo por ese hecho debe darse la revocatoria de la resolución materia del presente recurso, debido a que la falta de eficacia de la publicación de la citada patente se encuentra debidamente demostrada dentro del presente expediente, puesto que el principio de eficacia busca sanear los vicios de procedimiento que se advierten dentro de una actuación administrativa, con el fin de que el mismo cumpla con su finalidad, y lo cual se encuentra claramente establecido en el Artículo 3 del **C.C.A.**, que a su Tenor Literal nos expresa:

“Artículo 3 – Principios orientadores. Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo de los principios de: economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general conforme a las normas de esta parte primera.

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

En virtud del principio de eficacia, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado."

Asimismo, como de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2 del **CCA**, la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales, lo que busca garantizar los derechos e intereses de los administrados, es obligación de su Despacho proceder a la revocatoria de la resolución materia del presente recurso y por lo tanto ordenar nuevamente la publicación de la patente de la referencia, ya que la complementariedad que se presenta entre los Artículos 2 y 3 del **CCA**, obliga a subsanar el fallo en el procedimiento y que se presentó cuando fue publicada la patente a que se hace referencia en el presente memorial de forma incorrecta.

Por lo expuesto, solicito a su digno Despacho, acceder a mi petición, debido a que debo recordar al mismo que la función administrativa debe cumplir con el **principio de legalidad**, sobre el cual nos dice el autor Jorge Orlando Santofimio en su obra – ACTO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMIENTO, EFICACIA Y VALIDEZ – UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA – 1994 – páginas 96 Y 97 lo siguiente:

"Tratándose de la función administrativa –que es la que ocupa el caso nuestra atención-, entendemos por principio de legalidad la necesaria conformidad de sus actos con el ordenamiento jurídico en general y con el que le da fundamentación en especial. En este sentido, debemos observar un doble proceso de sometimiento de los órganos administrativos al derecho; el primero implicaría un acatamiento inmediato al conglomerado normativo y de principios que rigen de manera amplia y/o particular el actuar del engranaje estatal; el segundo, como lo señala Vedel, sería sumisión, de igual modo inmediata y obligatoria, a las normas y reglas que ella misma ha elaborado."

No debemos olvidar que para dar aplicación a los principios consagrados en el Artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, en especial el denominado principio de eficacia, su Despacho siempre ha revocado los actos administrativos referentes a la publicación de un bien de propiedad Industrial publicado en forma errada, donde NO existe correspondencia entre lo que se publica en realidad, tal

Marcas - Patentes
Modelos - Diseños
Nombres Comerciales - Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA - ICA
Acciones Judiciales - Administrativas
Derecho Comercial - Industrial
Asesoría - Contratos - Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

63
64

Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 - 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 - 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Miembros ACPI - ASIP - AIPPI

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores - Marcas y Patentes

como lo determinó la entidad a Su digno cargo , cuando revocó el acto administrativo que ordenó la publicación de una marca que fue solicitada como tridimensional y que fue publicada como Marca Figurativa y lo cual consta dentro del expediente Administrativo 6-49.350.

Basándonos en la jurisprudencia antes expuesta, no era viable solicitar el examen de novedad de la patente de la referencia, hasta que su Despacho subsanara el defecto de procedimiento consistente en la publicación de la solicitud de patente de la referencia en forma incorrecta. Y de lo cual informé a su Despacho en días pasados mediante memorial radicado el día 11 de julio de 2006.

Debido a lo expuesto solicito a su digno Despacho:

PETICIONES

Se sirva revocar la decisión contenida en la resolución No. 17553 del 30 de junio de 2006 que declaró el abandono de la solicitud de la patente denominada BASCULA, (Expediente No. 04-129.714), solicitada a favor de la sociedad BÜHLER A. G. y como consecuencia de lo anterior se expida un nuevo acto administrativo o decisión administrativa, ordenado nuevamente la publicación de la patente enunciada en la forma como corresponde a la realidad.

PRUEBAS

Se tenga en cuenta la prueba documental que consta dentro de expediente donde se observa que la fecha de prioridad fue publicada en la Gaceta de propiedad industrial No. 558 en forma errada.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la Secretaría de su Despacho y en mi oficina de abogado ubicada en la Avenida 22 No. 37-31 oficina 202 de Bogotá (Colombia).

Marcas – Patentes
Modelos – Diseños
Nombres Comerciales – Enseñas
Propiedad Intelectual
Registros en el Exterior
Registros Sanitarios INVIMA – ICA
Acciones Judiciales – Administrativas
Derecho Comercial – Industrial
Asesoría – Contratos – Otros
Corresponsalia a Nivel Mundial

MDE

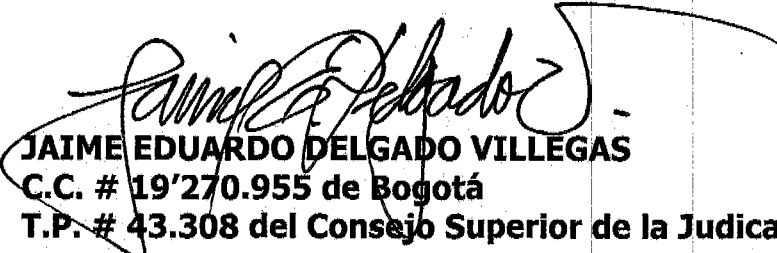
64
65
Bogotá D.C. - Colombia
Avda. 22 Park Way No. 37 – 31 Of. 202
Tels. (571) 2444096 – 3690624
Fax (571) 2442496 A.A. No. 6207
E-mail: mde@mdelaw.com
mdelawof@cablenet.co

Mario Delgado Echeverry e Hijos Ltda.

Abogados Consultores – Marcas y Patentes

Miembros ACPI – ASIP – AIPPI

Atentamente,



JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS

C.C. # 19'270.955 de Bogotá

T.P. # 43.308 del Consejo Superior de la Judicatura



NOTARIA 71 DE BOGOTA

21 JUL. 2006

Hoy compareció Edmundo del Socorro Villacés

Con c.c. 19.270.955 del B to quien reconoce

como suyo el anterior documento y la firma que en él aparece, la que es de su puño y letra. Para constancia se firma en Bogotá.

[Handwritten signature: Fernando del Socorro Villacés]
TP. 45-308

