

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN Nº 6.063.81

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 10 041379

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3º del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución 41262 del 29 de julio de 2011, la Superintendencia de industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención a la creación denominada "*DISPOSITIVO PARA LA RECEPCIÓN EN FLUJO DE PAQUETES DE DATOS DE AUDIO Y/O VIDEO*", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que no se allegó la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2011, bajo el número 10-041379- -00006-0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad SAGEMCOM SAS., interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan.

La recurrente expresa su inconformidad frente a la decisión tomada por la Oficina y afirma que sí se cumplió con lo requerido en el oficio No. 06405, notificado por fijación en lista el 14 de mayo de 2010, toda vez que se dio un oportuno cumplimiento a dicho requerimiento, pues se allegó el contrato de trabajo firmado entre el inventor y la sociedad solicitante.

De la misma forma, la apoderada menciona que tanto en la legislación como en la práctica esta Oficina ha abierto la posibilidad de demostrar la cesión mediante otros documentos, siempre y cuando de éstos se derive claramente la mencionada cesión.

De la misma manera, la recurrente argumenta:

"Lo anterior, dando aplicación a la normatividad vigente en materia de solicitudes de patentes PCT, las cuales son fundamento de la resolución No. 41262 proferida por este despacho en el presente expediente, esto es el Artículo 27 de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) y la regla 51bis del reglamento PCT, en el cual se establece:

60638

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN 6 06 38

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 10 041379

'Regla 51bis. Ciertas exigencias nacionales admitidas en virtud de lo dispuesto en el Artículo 27.

51bis. 1 Ciertas exigencias nacionales admitidas.

[...]

ii) Cualquier documento relativo al derecho del solicitante para solicitar y que se le conceda la patente'

la anterior disposición permite conformar la posibilidad de demostrar la cesión del derecho a la patente por parte del inventor mediante cualquier documento del cual se derive dicha cesión, como puede ser el contrato de trabajo.

Así mismo, en las Instrucciones Administrativas del tratado de Cooperación de Patentes, específicamente la instrucción 212, mediante la cual se homologa el texto para el caso de la Declaración del derecho para solicitar y que sea concedida una patente, de acuerdo con la Regla 4.17.ii, se establecen varias posibilidades mediante las cuales se permite explicar el derecho del solicitante". – Subrayas y Negrillas del original-.

Así mismo, menciona la recurrente que existe un contrato firmado entre la empresa solicitante y el inventor fechado de 4 de abril de 1995 del cual se deduce, además de la relación laboral, la cesión del derecho a la invención de la presente solicitud a favor de la sociedad solicitante.

Ahora bien, la apoderada cita el Código de Propiedad Intelectual francés en su Artículo L.611-7, numeral 1, afirmando que *"las invenciones realizadas por un trabajador en la ejecución de un contrato de trabajo que comprende una misión inventiva correspondiente a sus funciones efectivas o de estudios y desarrollo, los cuales han sido encomendados al trabajador, pertenecen al empleador"*. Lo anterior, según la recurrente, se encuentra consagrado en el Código de Comercio Colombiano, en donde se establece que la invención que realiza el trabajador para investigar pertenece al patrono, salvo estipulación en contrario.

Por último, le recurrente indica una serie de expedientes tramitados ante esta Oficina en donde han sido aceptados contratos de trabajo para probar la cesión de derechos de la patente del inventor a la sociedad solicitante.

Por las razones expuestas, la apoderada solicita que se revoque la resolución que declara abandonada la presente invención y, en su lugar, se continúe con el trámite de la misma.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6 06 38'

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 10 041379

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

En relación con los argumentos de la recurrente, esta Oficina observa que un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que mediante oficio No. 06405, notificado por fijación en lista el día 14 de mayo de 2010, se requirió al solicitante, entre otras cosas, la copia del documento en el que consta la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante, conforme lo establecido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Así mismo, se observa que la apoderada, después de solicitar el plazo de prórroga estatuido en el artículo 39 de la Decisión 486, contestó a dicho requerimiento mediante escrito del 13 de julio de 2010, radicado bajo el No. 10-041379- -00003-0000, por el cual allega contrato de trabajo firmado entre la solicitante, sociedad SAGEMCOM SAS., y el señor, Jean Noel Couq, inventor de la presente solicitud, el cual contiene las actividades laborales del inventor, entre otras cosas.

Ahora bien, respecto a los argumentos de la recurrente, esta Oficina encuentra que le asiste la razón a la misma, toda vez que, no obstante no haber allegado el escrito de la cesión expresa del derecho de la patente por parte del inventor a favor del solicitante, se anexó contrato laboral suscrito entre la solicitante y el inventor de la presente solicitud, en donde se puede observar que la solicitante goza del derecho para solicitar la protección de la invención tramitada bajo la presente actuación administrativa.

Por lo anterior y en aras de dar aplicación al principio de la buena fe estipulado en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia y a los principios de celeridad y eficacia de las actuaciones administrativas establecidos en el artículo 3 del Código Contencioso Administrativo, esta Oficina admite que se encuentra subsanado el requisito formal correspondiente a la presentación del documento donde consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante.

En ese orden de ideas, encuentra esta Oficina procedente acceder a la revocatoria invocada comoquiera que se encuentran cumplidos los requisitos formales que hacen posible la continuación del trámite.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN 6 06 38'
Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. 10 041379

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución 41262 del 29 de julio de 2011, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente.

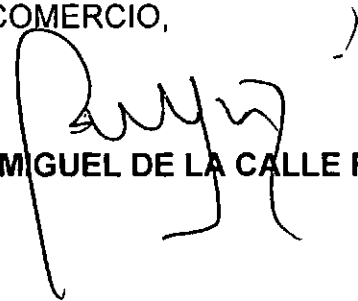
ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la continuación del trámite, para tal efecto se envía el expediente a la Dirección de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la correspondiente publicación de la solicitud.

ARTÍCULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Luz Clemencia de Páez, en su calidad de apoderada de la sociedad SAGEMCOM SAS., o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los

31 OCT. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PÁEZ
Carrera 4 No. 72 - 35
Bogotá D.C.

Elaboró: Mario Andrés Carvajalino.
Revisó: Doris Elena Polo C.
Revisó: José Luis Salazar.
Aprobó: José Luis Londoño.