

Señor

SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-175776- -00007-0000

Fecha: 2013-08-20 16:29:46 Dep. 2000 DES.PROPIEDAD
Tra. 2 PATENTES Eve: 1 REGDEPOSITO
Act. 422 APELARECUR Folios: 10

Trámite : 002

Evento : 001

Actuación : 412

Referencia : Expediente No. **12.175.776**
Asunto : Solicitud de patente para: **BRAZO ROBOTICO**
MONTABLE EN UNA PLUMA
Solicitante : **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

I. RECURSO DE REPOSICIÓN

Yo, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, obrando como apoderada de la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que, debidamente notificada de la Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013, interpongo en su contra recurso de **REPOSICIÓN** para que sea revocada y en consecuencia se ordene la publicación de la solicitud patente de invención para **“BRAZO ROBOTICO MONTABLE EN UNA PLUMA”** a favor de **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**, en la Gaceta de Propiedad Industrial.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013, fue notificada por fijación en lista el dos (2) de julio de 2013, desfijada el dos (2) de agosto de dos mil trece (2013), por lo que el término de 10 días para interponer el recurso de reposición vence el veinte (20) de agosto de dos mil trece (2013). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”

BOGOTÁ - Edificio Siski - Carrera 4 No. 72 - 35 - Tel: (57-1) 347 3611 - Fax (57-1) 211 8650 - Fax in U.S.A: (1-305) 675 7743 - COLOMBIA
MEDELLÍN - San Fernando Plaza - Carrera 43 A No. 1 - 50 - Torre Protección Oficina 652 - Tel: (57-4) 604 4794 Ext. 6729 / 6731 - Fax: (57-4) 604 4731- COLOMBIA

www.cavelier.com
cavelier@cavelier.com

III. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolución objeto de la presente impugnación, el Señor Superintendente de Industria y Comercio decidió “Declarar abandonada la solicitud de patente de invención titulada “BRAZO ROBOTICO MONTABLE EN UNA PLUMA” de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.”

3.2 En la parte motiva de la providencia, se hace referencia a los siguientes fundamentos principales de la decisión:

3.2.1 Como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la Dirección de Nuevas Creaciones mediante el Oficio N° 20295 notificado por fijación en lista del 13 de noviembre de 2012, requirió al solicitante conforme lo dispone el artículo 39 de la citada Decisión 486, para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma.

3.2.2 El artículo 39 de la Decisión 486 establece que: “(...) Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.

3.2.3 El requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones fue atendido el 14 de marzo de 2013, sin embargo se considero que la “respuesta no satisface completamente las exigencias de carácter jurídico allí contenidas, teniendo en cuenta que no se aportó el documento en el que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores Clifford William Devine y Daniel Neil O’Connell a la sociedad solicitante QUANTA ASSOCIATES, L.P.”

Adicionalmente se señaló que, “El documento de cesión aportado evidencia una cesión de derechos de los mencionados inventores a la sociedad Quanta Services Of Canada Ltda, sociedad distinta de la relacionada en el petitorio como solicitante, adicionalmente, la cesión no recae sobre la solicitud respecto de la cual se reivindica prioridad. Por otra parte, los demás documentos presentados con la respuesta al requerimiento, contienen una declaración rendida bajo juramento por el Vicepresidente de la sociedad Quanta Associates, L.P., Sr.

Derrick Jensen, que de ninguna manera constituye la cesión expresa requerida, no cumpliéndose entonces con la exigencia contenida en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (...)"

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuación, solicito respetuosamente a su Despacho lo siguiente:

- 4.1. Revocar la Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013.
- 4.2. Proseguir con el trámite de este asunto y ordenar la publicación de la solicitud de patente de invención para **"BRAZO ROBOTICO MONTABLE EN UNA PLUMA"** a favor de **"QUANTA ASSOCIATES, L.P."** en la Gaceta de Propiedad Industrial.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la Resolución objeto del presente recurso, ya que es evidente que se ha proferido una decisión que carece de sustento jurídico válido, por indebida aplicación de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto, la Resolución 38279 del 27 de junio 2013 se encuentra viciada de nulidad.

La anterior afirmación tiene plena justificación fáctica y jurídica, por cuanto no fueron estudiados debidamente los documentos que obran dentro del expediente de la referencia, que permiten demostrar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Señor Director de Nuevas Creaciones en el Oficio No. 20295, como se demuestra a continuación:

- 5.1. Cumplimiento de lo exigido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

Este artículo dispone:

“La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión de derecho a la patente del inventor al solicitante o su causante.”

Solicito a este Despacho tener en cuenta que la solicitud de patente de invención de la referencia sí cumple con el requisito establecido en la norma citada.

Así de haberse efectuado un correcto examen de forma, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, el resultado no ha debido ser otro que el de concluir que el documento de cesión aportado en este asunto si cumplía con lo exigido por nuestra legislación vigente, en los términos establecidos por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486. Por lo tanto, resulta improcedente la declaratoria de abandono efectuada por ese Despacho en la Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013.

Conforme lo anterior se tiene que existe una indebida motivación de la providencia objeto de impugnación que la hace a todas luces ilegal.

5.2. Aporte oportuno y adecuado de documentos:

Dentro del término legal correspondiente mi representada presentó respuesta al requerimiento efectuado por la Dirección de Nuevas Creaciones como resultado de forma de la presente solicitud.

En efecto, por medio de Oficio N° 20295 notificado por fijación en lista del 13 de noviembre de 2012, el Señor Director de Nuevas Creaciones otorgó un término de dos (2) meses para aportar el poder y el documento en que conste la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores a favor de mi representada; estando dentro del término legal, se solicitó una prórroga y se aportó el correspondiente recibo de pago de la tasa oficial establecida por este concepto.

Dentro de la prórroga solicitada, esto es con memorial radicado el 14 de marzo de 2013, mi representada presentó, además del poder requerido, (1) documento con (6) anexos en donde consta la cesión del derecho a la patente otorgada por los inventores en favor de la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

En efecto, de acuerdo con un cuidadoso estudio del documento aportado como prueba de la cesión, se puede advertir que se adjuntó una declaración juramentada del señor Derrick Jensen en su calidad de Vicepresidente de la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**, debidamente apostillada junto con su correspondiente traducción oficial al español, en la cual da fe de todo el proceso de cesión de la invención que se tramita en el expediente de la referencia por parte de los inventores hasta llegar a la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

Es así como dicha declaración fue acompañada de seis anexos, cada uno con su respectiva traducción, que demuestran lo siguiente:

1. Referencia cruzada de las solicitudes relacionadas.
2. Cesión de los inventores, Clifford W. Devine y Daniel N. O'Connell a **QUANTA SERVICES Of Canadá Ltd.**
3. Cesión de **QUANTA SERVICES Of Canadá Ltd.** a **QUANTA SERVICES, Inc.**
4. Cesión de **QUANTA SERVICES, Inc.** a **QSI, Inc.**
5. Cesión de **QSI, Inc.** a **QUANTA ASSET MANAGEMENT LLC.**
6. Cesión de **QUANTA ASSET MANAGEMENT LLC.** a **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

Como se advierte de acuerdo con lo anterior, es evidente la cesión de los inventores los señores Clifford W. Devine y Daniel N. O'Connell, que como consecuencia de los sucesivos trasposos recae finalmente en cabeza de mi representada, la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

Al respecto, comedidamente solicito efectuar una verificación de los documentos anteriormente mencionados, cuyos originales reposan en las oficinas del Despacho a su cargo, que demuestran la cesión a la que se alude.

Ahora bien, respecto del segundo argumento del examinador, según el cual consideró que los documentos de cesión aportados junto con la declaración juramentada del Señor Derrick Jensen no recaen sobre la solicitud respecto de la cual se reivindica prioridad, vale la pena aclarar que, como se estipula dentro de la declaración del señor representante legal de **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**, la solicitud estadounidense **13/374.057** sobre la cual de reivindicó prioridad en este asunto, es una continuación en parte de las solicitudes estadounidenses 12/451.492 (PCT/CA2007/000834) y 12/227.834

(PCT/CA2006/000909), presentadas el 16 de noviembre de 2009 y el 28 de noviembre del 2008, respectivamente. Como anexo B de la declaración del señor Jensen, se aportó un extracto del sitio Web de la Oficina de Patentes de los estados Unidos, el cual define una "Continuación en parte."

Al respecto, me permito adjuntar asimismo como prueba, la página de la oficina de patentes norteamericana en donde se hace constar que la solicitud estadounidense No. 13/374.057 tiene plena correspondencia con las solicitudes Nos. 12/451.492 y 12/227.834.

Adicionalmente es de tener en cuenta que la cesión de los inventores establece que "el cedente desea hacer su completo derecho, título e interés en y para las patentes y solicitudes de patente enumeradas en el Anexo A -esto es, las solicitudes PCT/CA2007/000834 y PCT/CA2006/000909-, y todas las continuaciones, continuaciones en parte, divisiones, re-expediciones y re-exámenes de las mismas (colectivamente, las "patentes Cedidas")."

De lo anterior se advierte claramente la prueba de la cesión que recae sobre la solicitud respecto de la cual se reivindica prioridad en este asunto, que acompaña como anexos a la declaración juramentada del Señor Derrick Jensen, en su calidad de Vicepresidente de la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

En consecuencia, resulta claro concluir que mi representada sí dio cumplimiento en debida forma al requerimiento del Oficio N° 20295 de 2012, y específicamente a lo exigido por el artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto aportó la prueba de la cesión del derecho a la patente efectuada por los inventores al solicitante, como anexo de una declaración juramentada que hace constar los siguientes hechos:

- ✓ Que hubo una cadena de cesiones lógica y concordante por parte de los inventores hasta llegar a la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**
- ✓ Que dichas cesiones hacen referencia a la solicitud cuya prioridad se reivindicó en la presente solicitud.

5.3. Violación de las disposiciones contenidas en los artículos 3° inciso 5°, 10° y 35 del Código Contencioso Administrativo:

Con la decisión tomada por Resolución No. 38279 del 27 de junio de 2013 es evidente la violación de las disposiciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo, que regulan las actuaciones surtidas ante las autoridades administrativas, y cuya aplicación resulta procedente en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por remisión del artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En efecto, dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas se contemplan en el Código Contencioso-Administrativo, siendo también principios constitucionales, los de economía, celeridad y eficacia; en virtud de estos principios, se obliga a la administración a tomar decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida protección de los derechos de los administrados, removiendo obstáculos de oficio, y no exigiendo más que los documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones.

Lo anterior encuentra fundamento legal en el artículo 3° inciso 5° del Código Contencioso Administrativo que consagra el principio anteriormente mencionado, el de eficacia, como orientador de las actuaciones administrativas, conforme al cual: *"...los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias."*

Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el principio constitucional consagrado en el artículo 228, que establece *"Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial"*, por lo que la administración deberá remover obstáculos formales, dando aplicación al derecho sustancial de los administrados.

Con la decisión adoptada mediante la Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013, este Despacho se aparta de este principio constitucional y los demás consagrados en el Código Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se origina en la Constitución misma, corroborando el carácter ilegal de la providencia en cuestión, pues resulta injustificado y excesivo declarar el abandono de la solicitud cuando se cuenta con los elementos sustanciales necesarios para dar por cumplido al requerimiento del examen de forma efectuado sobre la presente solicitud.

Si este Despacho hubiera efectuado una debida revisión del documento de cesión aportado, simplemente la decisión tomada en la Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013 no habría sido originada en desarrollo del principio de economía, y el trámite de la solicitud habría continuado sin más dilaciones. Lo anterior, porque tal ya como se ha demostrado, en el expediente de la referencia obran los documentos requeridos en el examen de forma de la solicitud, lo que demuestra que el hecho que sirve de fundamento a la Resolución que aquí se impugna es inexistente.

Por lo tanto, queda así demostrado en forma definitiva, que la solicitud de patente de invención para **“BRAZO ROBOTICO MONTABLE EN UNA PLUMA”** a nombre de mi representada cumple con los requisitos legales para continuar con su trámite en Colombia.

VI. PETICIÓN

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

- 6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la Resolución N° 38279 del 27 de junio de 2013.
- 6.2. Que se continúe el trámite respectivo de la solicitud de privilegio de patente de invención para: **“BRAZO ROBOTICO MONTABLE EN UNA PLUMA”** ordenando su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial.

VII. PRUEBAS

Solicito respetuosamente a este Despacho se tengan como pruebas todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo, especialmente la declaración juramentada rendida por el señor Derrick Jensen junto con sus anexos, que fue presentada junto con el memorial de fecha 14 de marzo de 2013, como prueba de la cesión del derecho a la patente otorgada por los inventores, los señores Clifford W. Devine y Daniel N. O'Connell a favor de mi representada, la sociedad **QUANTA ASSOCIATES, L.P.**

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la dirección de la sociedad recurrente son los siguientes:

QUANTA ASSOCIATES, L.P.
2800 Post Oak Blvd., Suite 2600,
Houston, Texas 77056-6175
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 4ª. No. 72-35, piso 4º, de esta ciudad de Bogotá, D.C.

Señor Superintendente,


LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555


COLO-19746-801-001-6
SCT/JCCID-249330WPC19746



Patent Application Information Retrieval

The United States Patent and Trademark Office
an agency of the Department of Commerce

Home Patents Trademarks Other

Patent eBusiness

- Electronic Filing
- Patent Application Information (PAIR)
- Patent Ownership
- Fees
- Supplemental Resources & Support

Patent Information

- Patent Guidance and General Info
- Codes, Rules & Manuals
- Employee & Office Directories
- Resources & Public Notices

Patent Searches

- Patent Official Gazette
- Search Patents & Applications
- Search Biological Sequences
- Copies, Products & Services

Other

- Copyrights
- Trademarks
- Policy & Law
- Reports

Patent Application Information Retrieval

Order Certified Application As Filed Order Certified File Wrapper View Order List

13/374,057 Boom mountable robotic arm ACE-40522

Select New Case Application Data Transaction History Image File Wrapper Continuity Data Published Documents Address & Attorney/Agent

Parent Continuity Data

Description	Parent Number	Parent Filing or 371(c) Date	Parent Status	Patent Number
This application is a Continuation in part of	12/451,492	11-16-2009	Patented	8,226,069
is a Continuation-in-part of	12/227,834	04-13-2009	Pending	-
is National Stage Entry of	PCT/CA2007/000834	05-16-2007	Published	-
is National Stage Entry of	PCT/CA2006/000909	06-02-2006	Published	-

Child Continuity Data

PCT/US12/68729 filed on 12-10-2012 which is Published claims the benefit of 13/374,057

If you need help:

- Call the Patent Electronic Business Center at (866) 217-9197 (toll free) or e-mail EBC@uspto.gov for specific questions about Patent Application Information Retrieval (PAIR).
- Send general questions about USPTO programs to the [USPTO Contact Center \(UCC\)](#).
- If you experience technical difficulties or problems with this application, please report them via e-mail to [Electronic Business Support](#) or call 1 800-786-9199.



- Accessibility
- Privacy Policy
- Terms of Use
- Security
- Emergencies/Security Alerts
- Information Quality Guidelines

- Federal Activities Inventory Reform (FAIR) Act
- Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation (NoFEAR) Act
- Budget & Performance
- Freedom of Information Act (FOIA)

- Department of Commerce NoFEAR Act Report
- Regulations.gov
- STOP!Fakes.gov
- Department of Commerce
- USA.gov

- Strategy Targeting Organized Piracy (STOP!)
- Careers
- Site Index
- Contact Us
- USPTO Webmaster