

HUMBERTO RUBIO & CIA.

ABOGADOS

Cra. 7 # 74 – 64 Oficina 506
Tel: (571) 3132408 – 3132423 - 3132410 - 3131759
Fax: (571) 3131647 - 3132367
E-mail: mail@rubioi
Apartado Aereo 2
Bogota, D.C. -Col

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 12-153702- -00002-0000

Fecha: 2012-11-19 14:18:14 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 11

Señores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMI
División de Nuevas Creaciones

E. S. D.

REF: Expediente: **12-153702**
Patente de Invención: **Formulación estable de**
MIA/CD-RAP
Solicitud Internacional No.: **PCT/EP2011/056622**
Titular: **Scil Technology GmbH**

RESPUESTA A REQUERIMIENTO **OFICIO No. 17476 NOTIFICADO EL 2 DE OCTUBRE DE 2012**

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, D.C., identificado con la cédula de ciudadanía número 17.192.062 de Bogotá, abogado en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carácter de **APODERADO** de la Sociedad **Scil Technology GmbH**, domiciliada en Fraunhoferstrasse 5 82152, Martinsried, Alemania; encontrándome dentro del término legal para dar contestación al auto proferido por su Despacho mediante Oficio No. 17476 notificado por fijación en lista el 2 de Octubre de 2012, me permito anexar:

- 1.- Copia simple del documento de poder otorgado a mi favor por la Sociedad **Scil Technology GmbH**.
- 2.- Copia simple de los documentos de cesión otorgados por el (los) inventor(es), por medio de los cuales se ceden todos los derechos poseídos sobre la presente invención a favor de mi representada la sociedad **Scil Technology GmbH**, junto con la respectiva traducción del idioma Alemán al Español.

Los documentos han sido aportados dentro del término legal y conforme a lo establecido en el Artículo 167 del Decreto 019 de 2012.

Teniendo en cuenta lo anterior, y habiendo dado cumplimiento a los requisitos exigidos en el auto motivo de la actual contestación, en forma respetuosa solicito me sea reconocida la personería respectiva y se continúe con el tramite de rigor.

Atentamente,

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotá
T.P. 50.007 Consejo Superior
de la Judicatura.
COD. 4134

PODERPOWER OF ATTORNEY

El abajo firmado, en nombre y representación de

The undersigned, in the name and on behalf of

Scil Technology GmbH

Domiciliado en:

with domicile at:

**Fraunhoferstrasse 5,
82152 Martinsried, Alemania**

debidamente autorizado y facultado por la sociedad, que el objeto para el cual se otorga el presente poder esta comprendido dentro del objeto social de la mencionada sociedad, y que esta autorizado para otorgar el presente poder, conferimos poder amplio y suficiente a HUMBERTO RUBIO CAMACHO y/o TINEKE STOL TERZANI y/o ALVARO DIAZ LOZANO domiciliados en Bogotá, Colombia, para solicitar de las oficinas y autoridades correspondientes la obtención de registros, renovaciones, traspasos y en general todo lo relacionado con el mantenimiento, obtención y protección de sus marcas de fábrica, marcas colectivas, marcas de certificación, denominaciones comerciales, marcas de comercio, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad, nombres de dominio, licencias sanitarias, derechos de autor, inscripción de licencias para explotación de derechos patrimoniales en obras de propiedad intelectual, inscripción de licencias de uso, limitaciones de los productos y o servicios; desistir de la solicitudes; y presentar cancelaciones en los registros a cuyo efecto le faculta para dar ante dichas autoridades todos los pasos necesarios en cumplimiento del objeto indicado; elevar solicitudes, descripciones, protestas, declaraciones, apelaciones y reclamos; abonar todos los impuestos y cuotas de cualquier otros pagos determinados por la Ley; recibir todos los documentos presentados, solicitar testimonios, desistir, modificar y enmendar solicitudes, cobrar y percibir para oponerse y protestar contra cualquier solicitud, que a juicio del apoderado, pudieran prestarse a confusión o infringir o de cualquier modo perjudicar las marcas, denominaciones o patentes del Mandante; renuncia parcial o total los derechos otorgados mediante el registro de marcas, patentes y demás modalidades de la Propiedad Industrial. A los mandatarios se les otorga autorización amplia y bastante para contestar todos los reclamos y las demandas presentadas ante autoridades administrativas y judiciales, desistir de procedimientos, transar conflictos, pudiendo así mismo sustituir este Poder en todo o en parte y revocar dichas sustituciones.

Dado y firmado hoy

En

Firma(s)/ Signature(s)

Nombre de cada firmante/Name of the signor

Cargo del firmante/Position of the signor within the company

Given and signed this
in *Martinsried*
Scil Technology GmbH
 Fraunhoferstraße 5
 82152 Martinsried

CHRISTIAN NAFE
 CEO

Vergütungsvereinbarung

zwischen

Scil Technology GmbH, Fraunhoferstraße 15, 82152 Martinsried

(im Folgenden: „Scil“)

und

Herrn Hellerbrand, St.-Georg-Straße 24, 82272 Moorenweis

1. Herr Hellerbrand ist an mehreren Dienstleistungen im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses bei Scil als Allein- oder Miterfinder beteiligt. Scil hat sämtliche dieser Erfindungen, insbesondere die in Anlage 1 genannten, unbeschränkt oder beschränkt in Anspruch genommen oder die entsprechenden Rechte auf sonstige Weise erworben mit Ausnahme der in Anlage 2 genannten Erfindungsmeldung.
2. Die Parteien vereinbaren im Wege des Vergleichs, dass Herr Hellerbrand eine abschließende pauschale Gesamtabfindung in Höhe von EUR [REDACTED] erhält, mit der sämtliche Ansprüche des Herrn Hellerbrand aus und im Zusammenhang mit allen Erfindungen, an denen Herr Hellerbrand beteiligt ist, abschließend abgegolten sind. Die pauschale Gesamtabfindung erfasst insbesondere sämtliche Nutzungen gleich welcher Art, und zwar für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ausgeglichen werden dadurch insbesondere die internen und externen Erfindungsnutzungen, also innerbetriebliche Verwertungen ebenso wie Nutzungen durch Lizenzvergabe, Austausch- oder sonstige Überlassungsverträge. Miteingerechnet sind auch alle Vergütungsansprüche aus einer bloßen Verwertbarkeit der Rechte einschließlich der Aufrechterhaltung als Sperr- und/oder Vorratsschutzrechte. Mit der pauschalen Gesamtabfindung abgegolten sind auch etwaige Ansprüche auf Zinsen und Kosten wie auch auf Auskunft und Rechnungslegung.
3. Zugleich verzichtet Herr Hellerbrand hiermit auf etwaige sonstige Ansprüche aus dem ArbZG einschließlich des Anpassungsanspruchs gemäß § 12 Abs. 6 ArbZG, des Rechts auf Freigabe für eigene Schutzrechtsanmeldungen im Ausland gemäß § 14 Abs. 2 ArbZG sowie des Rechts auf eine Übertragung von Schutzrechtspositionen gemäß § 16 ArbZG.
4. Die Vertragsparteien erkennen hiermit in Kenntnis ihrer gesetzlichen Rechte und Pflichten ausdrücklich an, dass durch diese Vereinbarung wechselseitig alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit dem ArbZG ausgeglichen und erledigt sind und keine weiteren Ansprüche bezüglich der von Herrn Hellerbrand als Allein- und/oder Miterfinder entwickelten Erfindungen mehr bestehen, mit Ausnahme der in Anlage 2 genannten Erfindungsmeldungen.
5. Die Arbeitnehmervergütungsvereinbarungen vom 23.03.2006 und 26.03.2008 bezogen auf die Erfindungen mit dem Titel „Device having osteoconductive and osteoinductive properties“ und „Metal implant coated with osteoinductive proteins and methods for its manufacture“

9

werden durch diese Vereinbarung rückwirkend abgelöst und aufgehoben. Die Parteien sind sich einig, dass Herr Hellerbrand aus diesen Vereinbarungen keine Ansprüche mehr herleiten kann.

München, den 19.12.2011



HEISSE KURSAWE EVERSHEDS

Maximiliansplatz 6 D-80333 München Tel. +49 89/545650

Rechtsanwältin Nina Nobereit *P. C. Stold*
für die Scil-Technology GmbH

Nina P. C. Stold

München, den 19.12.2011

Julia Maria Gietl
Rechtsanwältin Julia Maria Gietl als
Bevollmächtigte für Klaus
Hellerbrand

[Hellerbrand:]

Anlage 1

Dienstleistungen

1. „Device having osteoinductive and osteoconductive properties“ vom 18.10.2001 basierend auf EP 01127573.2
2. „Metal implant coated with osteoinductive proteins and methods for its manufacture“ vom 22.08.2002 basierend auf EP 02020403.8
3. „Coated implants, their manufacturing and use thereof“ vom 17.09.2003 basierend auf EP 04005708.5
4. „ PLGA TCP scaffold/Protein drug delivery system with scaffold properties for bone augmentation“ vom 17.09.2003 basierend auf EP 04013667.3 und EP 04013669.9
5. „In situ forming scaffold, its manufacturing and use“ vom 17.09.2003 basierend auf EP 04013668.1
6. „Moldable biomaterial for bone regeneration“ vom 7.11.2006 basierend auf EP 05027401.8
7. „Dried reconstituted vesicle formulation for pharmaceutical application“ basierend auf PCT/EP2007/008659
8. „Degradation stabilized polymer containing biomaterial“ vom 06.02.2007 basierend auf EP 06013646.2
9. „Stable MIA/CD-RAP formulation“ vom 27.4.2010 basierend auf EP 10161160.6
10. „A spinal nucleus pulposus implant“ vom 7.10.2006 basierend auf EP 06021093.7

Anlage 2

Erfindungsmeldung vom 8.12.2009 und 12.01.2010 mit dem Aktenzeichen ST2409 und dem Titel
„Kopplung von CD-RAP an HA“, durch Mitteilung der Unvollständigkeit gemäß § 5 Abs. 3
ArbErfG beanstandet

Acuerdo de Cesión

entre

Scil Technology GmbH, con domicilio en Fraunhoferstraße 15, 82152 Martinsried

(en adelante: "Scil")

y

El Sr. Hellerbrand, con domicilio en St. Georg-Straße 24, 82272 Moorenweis

1. El Sr. Hellerbrand colaboró en varias invenciones, en varias ocasiones, durante su empleo con Scil como único inventor o inventor en colaboración. Scil es propietaria de todas estas invenciones, en especial las relacionadas en el Anexo 1, de manera ilimitada o limitada, o adquiriendo los derechos de las mismas por otros medios, excepto para la divulgación de la invención especificada en el Anexo 2.
2. Las partes se comprometen mediante este acuerdo a que el Sr. Hellerbrand reciba una suma acordada como pago compensatorio por un total de XXXXX euros, por todas las reivindicaciones del Señor Hellerbrand, y en relación con todos los inventos en los que el Sr. Hellerbrand estuvo involucrado, de manera definitiva. La compensación acordada hace referencia a todos los usos de cualquier tipo, en el pasado, presente y futuro. También cubre la compensación por los usos particulares de la invención tanto internos como externos, es decir, tanto en la empresa, como en usos en licencias, intercambios o acuerdos de transferencia con terceros. También cubre todas las reclamaciones de compensación de utilidades simples por los derechos, incluyendo los costos de conservación de la patente y/o los derechos de protección de la misma. Se hará efectiva en la compensación total todo lo aquí suscrito así como los intereses, costos, registros y contabilidad.
3. Así mismo, el Sr. Hellerbrand renuncia por este medio a cualquier otra reclamación de ley, incluyendo los ajustes estipulados en § 12 párrafo 6 de la Ley ArbEG, los derechos de liberación de sus propios derechos en el extranjero estipulados en § 14 párrafo 2 de la Ley ArbEG, la transferencia de derechos de propiedad estipulados en § 16 de la Ley ArbEG.
4. Las partes reconocen explícitamente que conocen sus derechos y obligaciones legales entre ellas y cobijadas por este acuerdo, sobre todas las reclamaciones derivadas o relacionadas con la ley, y de hecho, y que no hay reclamaciones adicionales sobre invenciones completas y/o invenciones desarrolladas conjuntamente por el Sr. Hellerbrand, salvo lo dispuesto en las divulgaciones de la invención mencionada en el Anexo 2.
5. Los acuerdos de remuneración laboral de 23.03.2006 y 26.03.2008 relacionados con las invenciones tituladas "Device having osteoconductive and osteoinductive properties" y "Metal implant coated with osteoinductive proteins and methods for its manufacture"

serán sustituidos por el presente Acuerdo, y el anterior será derogado con carácter retroactivo. Las partes acuerdan que el Sr. Hellerbrand no podrá reclamar hacer más reclamaciones.

Munich, 19.12.2011

Munich, 19.12.2011

HEISSE KURSAWE EVERSHEDES

[illegible] 6 [illegible] Munich Tel. +(0)89/545650

Abogada Nina [illegible]
en representación de Scil Technology GmbH

Abogada Julia Maria Gietl
en representación de Klaus Hellerbrand

[Hellerbrand:]

Anexo 1
Inventos de empleados

1. "Device having osteoinductive and osteoconductive properties" de 18.10.2001, referido en el documento EP 01127573.2
2. "Metal implant coated with osteoinductive proteins and methods for its manufacture" de 22.08.2002, referido en el documento EP 02020401.8
3. "Coated implants, their manufacturing and use thereof" de 17.09.2003, referido en el documento EP 04005708.5
4. „PLGA TCP scaffold/Protein drug delivery system with scaffold properties for bone augmentation" de 17.09.2003, referido en el documento EP 04013667.3 y EP 04013669.9
5. "In situ forming scaffold, its manufacturing and use" de 17.09.2003, referido en el documento EP04013668.1
6. "Moldable biomaterial for bone regeneration" de 7.11.2006 referido en el documento EP05027401.8
7. "Dried reconstituted vesicle formulation for pharmaceutical application", referido en el documento PCT/EP2007/008659
8. "Degradation stabilized polymer containing biomaterial" de 06.02.2007, referido en el documento EP 06013646.2
9. **"Formulación estable de MIA/CD-RAP" de 27.4.2010, referido en el documento EP 10161160.6**
10. "A spinal nucleus pulposus implant" de 7.10.2006, referido en el documento EP 06021093.7

Anexo 2

La divulgación de la invención de 8.12.2009 y 12.01.2010 con el número de referencia ST2409 y el título "Kopplung von CD-RAP an HA", mediante notificación de no finalizado en § 5, párrafo 3 de la Ley ArbErfG.

ASSIGNMENT

The undersigned

- 1) **Klaus HELLERBRAND**
- 2) **Rainer SIGL**

Domiciled in

- 1) **St.- Georg-Strasse 24,
82272 Moorenweis (Eismerszell),
Germany**

- 2) **Gröbenbachweg 45,
82178 Puchheim, Germany**

State(s) under oath to be sole and true inventor(s) of

**STABLE
FORMULATION**

MIA/CD-RAP

State as well, that assign, without reservations or limitations, in favor of

SCIL TECHNOLOGY GMBH

Domiciled in

**Fraunhoferstrasse 5,
82152 Martinsried, Germany**

All rights inherent to said invention and that the above mentioned company hereby is enabled to apply, in its name, for the corresponding patent in the Republic of

COLOMBIA

Rainer Sigl
RAINER SIGL
5.10.2012

CESION

El abajo firmado(s)

- 1) **Klaus HELLERBRAND**
- 2) **Rainer SIGL**

Domiciliado(s) en

- 1) **St.- Georg-Strasse 24,
82272 Moorenweis (Eismerszell),
Alemania**

- 2) **Gröbenbachweg 45,
82178 Puchheim, Alemania**

Declaro(n) bajo juramento ser único(s) y verdadero(s) inventor(es) de

FORMULACION ESTABLE DE MIA/CD-RAP

Declaro así mismo que cedo y transfiero, sin limitación, a favor de la sociedad

SCIL TECHNOLOGY GMBH

Domiciliada en

**Fraunhoferstrasse 5,
82152 Martinsried, Alemania**

Todos los derechos inherentes a dicha invención y que la citada sociedad queda facultada para solicitar en su nombre la patente correspondiente en la República de

COLOMBIA