

Señor
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Bogotá, D.C.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No. 07-103465- -00003-0000

Re: Código: 011-379- 412
Expediente: N° 07-103465
Fase Nacional de Solicitud
De Patente PCT
SYNTHES GMBH
RECURSO DE REPOSICIÓN

Fecha: 2007-11-27 15:28:38 Dep. 2020 NUECREACION
Tra: 11 PATENTE PCT Eve: 378 FASENACIONAL
Act: 412 REPOSICION RECU Folios: 14

En relación con el expediente de la referencia y actuando como apoderado de la sociedad solicitante SYNTHES GMBH, domiciliada en Oberdorf, Suiza, manifiesto que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo, interpongo recurso de **REPOSICIÓN** contra la resolución N° 36982 dictada por la Superintendente de Industria y Comercio el 8 de Noviembre de 2007, mediante la cual se declaró retirada la solicitud de patente que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), titulada: **DISPOSITIVO DE OSTEOSÍNTESIS UNIDIRECCIONAL**.

I. OBJETO DEL RECURSO

Este recurso tiene como objeto que la Superintendente de Industria y Comercio revoque en su totalidad la resolución N° 36982 del 8 de Noviembre de 2007 y en su lugar dicte otra en la que se ordene continuar con el trámite de la solicitud de Patente que se tramita en este expediente.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO

1. El día 3 de Octubre de 2007, actuando como representante de la sociedad SYNTHES GmbH., presenté solicitud de patente fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), titulada **DISPOSITIVO DE OSTEOSÍNTESIS UNIDIRECCIONAL**, correspondiéndole la radicación N° 07103465.



3840
2

2. Mediante resolución N° 36982 del 08 de Noviembre de 2007 el Superintendente de Industria y Comercio declaró retirada la solicitud de patente que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), contenida en este expediente, argumentando que: "... De la simple revisión de la presente solicitud, se ha constatado que el solicitante no realizó los actos mencionados en el artículo 22 dentro plazo aplicable. Es así como el solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional no presentó una traducción al castellano de la solicitud internacional tal y como fue presentada, con el contenido prescrito en el mencionado 5.2.5., es decir con la descripción, las reivindicaciones, copia de los dibujos, el resumen, y de ser el caso, las traducciones previstas en razón a modificaciones".

Más adelante señala que, " Que al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el artículo 22 del Tratado PCT y la Circular Única cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el artículo 11.3) de Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene desde la fecha de su presentación internacional, los efectos de una presentación nacional regular en Colombia."

Respecto a los argumentos de su Despacho me permito señalar lo siguiente:

3. Sea lo primero advertir que esta solicitud de patente que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), si cumplió con todos y cada uno de los requisitos mínimos previstos en la Ley , esto es en el Tratado PCT y en la Decisión 486, razón por la cual, deberá continuar su tramite ordinario.
4. Establece el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes los requisitos mínimos que debe cumplir la solicitud al entrar a estudio en la Fase Nacional, esto es: i) copia de la solicitud internacional, ii) una traducción de solicitud y iii) el pago de la tasa requerida.

5. A esta solicitud de Patente se acompañó lo siguiente: traducción de la solicitud internacional (resumen, descripción, reivindicaciones y dibujos), comprobante de pago de la tasa, poder y la artes, cumpliendo así los **requisitos mínimos** establecidos tanto el la Decisión 486 como en el artículo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
6. Al dar inicio a la Fase Nacional de la solicitudes de Patente, debe darse aplicación a las disposiciones de procedimiento legales contenidas en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, siendo por lo tanto aplicable el procedimiento establecido en Capitulo relativo a las Patentes de Invención de la Decisión 486 y en este orden de ideas, es claro que la SIC, debe estudiar los aspectos de forma de la solicitud, y si es del caso requerir, para que se complete la solicitud en los términos del artículo 39 de la Decisión.
7. Por lo anterior es preciso concluir que, el análisis de la División en este caso y en esta etapa, en relación con los requisitos mínimos de la solicitud de Patente, fue más allá de lo que permite el Procedimiento establecido en la Decisión, toda vez que, en esta etapa procesal únicamente se estudian los aspectos de forma de la solicitud (artículo 22 del Tratado, artículos 26 y 27 de la Decisión), y, no es el momento procesal en el que se estudian las reivindicaciones ya que para eso está concebida el primer estudio de fondo.
8. Sumado a lo anterior, ni la Decisión ni el Código Contencioso Administrativo consagran la figura jurídica del **retiro**, como sanción al incumplimiento de requisitos formales, lo que opera es el abandono, **previo** requerimiento de la División en relación con los aspectos formales, y por lo tanto, no puede una circular de la Entidad crear sanciones jurídicas imponiendo a los particulares cargas que van más allá de las contenidas en las normas Supranacionales y en el código contencioso Administrativo.

48 42
4

9. Si bien es cierto que el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en el artículo 24 contempla la posibilidad de pérdida de efectos en los Estados designados si el solicitante no cumple con los requisitos del artículo 22, es preciso señalar que: i) esta solicitud si cumplió los requisitos mínimos del artículo 22 y, ii) la figura jurídica de retiro no existe en la Decisión 486 y por lo tanto no puede aplicarse por falta de un requisito formal, siendo que los requerimientos básicos si se allegaron.
10. Establece la norma arriba mencionada que, "dichos efectos cesarán con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese Estado." De la lectura de la disposición se observa con claridad que, la sanción del retiro está supeditada a la legislación interna de cada Estado, adicionalmente, dicha sanción no existe en relación con las solicitudes Nacionales de patentes y por lo tanto, no puede sancionarse una solicitud de Patente con el retiro, por el incumplimiento de unos requisitos para cuyo cumplimiento ya existe la figura jurídica del requerimiento y posterior abandono.
11. Ahora bien, si en gracia de discusión para la División hacía falta la copia de las reivindicaciones originales tal y como se presentaron con la solicitud internacional, debió entonces la División requerir para que se adecuaran antes del 13 de Octubre de 2007, ya que esta solicitud se radicó el 3 de Octubre de 2007 y los 31 meses se cumplían el 13 de Octubre, es decir, que si la División hubiera actuado de manera diligente y cuidadosa, habría requerido antes del 13 de octubre de 2007.
12. Todo lo anterior para concluir que, en la resolución N° 36982 existió *falsa motivación materialmente inexacta*, lo cual llegaría a traducirse inclusive, en una desviación de poder por parte del funcionario administrativo que no requirió el documento faltante y aplicó una sanción que no está contenida en la Ley de Procedimiento.

Al respecto me permito citar al Profesor Gustavo Penagos en su Obra:

“ La idea de inexactitud material de los motivos puede constituir una desviación de poder del respectivo funcionario, pues si el acto se dicta por motivos inexistentes, en realidad carece de motivos, significando que quien lo profirió no obró en función de buen servicio, sino caprichosamente, lo cual es inaceptable.

Sin embargo, dentro de la hipótesis anterior, cabe a la administración demostrar que el motivo fue expresado por explicable error...”¹ Subrayado fuera de texto.

13. Lo anterior para concluir que, las circunstancias de derecho que llevaron a la Superintendencia de Industria y Comercio a ordenar el retiro de esta solicitud, no fueron reales y adecuadas, NO se cumplió con la obligación de requerir y por lo tanto, dicho acto administrativo adolece de *“falsa motivación materialmente inexacta”².*
14. De otro lado, si bien es cierto que las reivindicaciones originales no se acompañaron junto con el petitorio de registro, ahora con la presentación de este recurso me permito aportar el texto traducido de las reivindicaciones originales.
15. Respecto al tramite administrativo que se adelantará con la interposición de este recurso, consideró preciso señalar que la Superintendencia de Industria y Comercio en sus procedimientos está sometida a los principios orientadores establecidos en el Código Contencioso Administrativo, y por lo tanto, sus actuaciones deben ceñirse a los mismos, en la medida que están concebidos para buscar el equilibrio en las relaciones entre el administrado y la administración, de la siguiente manera:

¹ El Acto Administrativo, Gustavo Penagos, Tomo II, parte especial, Pagina 619

² El Acto Administrativo, Gustavo Penagos.

"Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, y en general, conforme a las normas de esta parte primera " ³

16. También es cierto que, el recurso de reposición debe resolverse **de plano**, esto es, con todos los documentos, pruebas e informaciones que reposen en él al momento de decidirse, y al respecto establece el Código Contencioso Administrativo que: "... la decisión resolverá todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso..."⁴, además : " durante la actuación administrativa se podrán pedir y decretar pruebas y **allegar informaciones**, sin requisitos ni términos especiales de oficio o a petición del interesado".⁵ (subrayado fuera de texto).

17. Ahora bien, desde la óptica del Derecho Administrativo, la Superintendencia de Industria y Comercio en sus procedimientos está sometida a los principios que orientan las actuaciones administrativas, en la medida que estos están concebidos para buscar un equilibrio en las relaciones entre el administrado y la administración, de la siguiente manera:

"Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción, y en general, conforme a las normas de esta parte primera" ⁶

El principio de eficacia consagrado establece:

"... En virtud del principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de

³ Código Contencioso Administrativo, Artículo 3

⁴ Artículo 59

⁵ Artículo 34

⁶ Código Contencioso Administrativo, Artículo 3

43 42
A

oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias... ⁿ⁷

18. La finalidad del procedimiento de solicitud de patente de invención es que el Superintendente de Industria y Comercio se pronuncie respecto a la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de las invenciones solicitadas y no que se tome una **decisión inhibitoria** alegando la ausencia de requisitos formales, cuando los requisitos formales si se encontraban en la solicitud, **no se requirió por ellos**, y por lo tanto, era procedente seguir adelante con la solicitud.
19. Por ultimo, solicito a su Despacho dar aplicación al principio de imparcialidad que se impone en las actuaciones administrativas, y dar a este tramite de patente el mismo tratamiento que se le dio a las solicitudes de patente contenidas en los expedientes Ns° 07096993 y 07096991, caso en el que bajo los mismos presupuestos de hecho y de derecho de los planteados en este asunto, inclusive se trata de la misma sociedad solicitante, la Jefe de la División no aceptó las modificaciones presentadas, porque no corresponden a modificaciones efectuadas en la fase internacional y requirió con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 para su adecuación.
20. Aplicando la posición del Despacho al caso contenido en los expedientes Ns° 07096993 y 07096991 en este tramite de Patente, podemos ver que se trata de la misma situación formal, y por lo tanto debe darse a esta solicitud el mismo tratamiento legal. (anexo copia de los oficios N° 13131 y 13129 mediante los cuales cual se hizo el requerimiento).

En consecuencia de lo anterior, pido a usted que revoque en su totalidad la resolución N° 36982 del 8 de Noviembre de 2007 y en su lugar dicte otra en la que se ordene continuar con el trámite de esta solicitud y se proceda a realizar el examen de forma previsto en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

⁷ Código Contencioso Administrativo, artículo 3

84 46 8

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO

El presente escrito de recurso se fundamenta en las siguientes disposiciones legales.

- Artículos 49, 50, 51 y 52 del Código Contenciosos Administrativo.
- Artículos 19, 20, 21, 22 y 24 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes.
- Artículos 26 a 29 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Demás normas concordantes y complementarias.

IV. ANEXOS

- Copia del las reivindicaciones originales.

V. MODIFICACIÓN

Con este recurso presento Recibo de caja N° 07-96,664 correspondiente a la tasa correspondiente a la modificación de la solicitud.

VI. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 13 N° 37 – 43 piso 12, de Bogotá, D.C.
Atentamente,

**GERMAN CASTILLO GRAU**

C. C. No. 17.017.671 de Bogotá

T. P. No. 2978 del C.S.J.

45
47

WO 2006/098908

PCT/US2006/007661

REIVINDICACIONES

1. Un sistema de fijación que comprende:
un primer elemento portador capaz de recibir uno o más elementos de sujeción ósea, y que tiene un primer canal con por lo menos un elemento de anclaje dispuesto en su interior;
una primera placa que tiene un primer brazo insertable en un canal;
en donde el primer brazo tiene una primera porción de enganche, la cual primera porción de enganche tiene una serie de crestas configuradas para enganchar un elemento de anclaje; y
en donde el primer elemento portador está configurado para trasladarse axialmente en una sola dirección con respecto a la primera placa.
2. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde se permite que el primer elemento portador se traslade *in situ*.
3. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde la primera placa tiene un segundo brazo que tiene una segunda porción de enganche insertable en el primer elemento portador.
4. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde el primer canal tiene un surco configurado para recibir una porción de un elemento de anclaje.
5. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde el elemento de anclaje es una grapa de enganche.
6. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, que además comprende un segundo elemento portador.
7. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 6, en donde el primer elemento portador está configurado para asociarse con un primer segmento óseo, y el segundo elemento portador está configurado para asociarse con un segundo segmento óseo.
8. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 7, en donde el primero y el

46
47
10

segundo segmento óseos son vértebras adyacentes.

9. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde el elemento de anclaje está configurado para expandirse y retraerse durante la traslación.

10. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde las crestas están configuradas para proporcionar resistencia progresiva.

11. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde el primer elemento portador tiene por lo menos un orificio para elemento de sujeción para recibir un elemento de sujeción ósea.

12. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde la primera placa tiene una sección corporal que tiene un eje longitudinal, y en donde el primer brazo se extiende en dirección sustancialmente transversal al eje longitudinal de la sección corporal.

13. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, que además comprende una segunda placa.

14. El sistema de osteosíntesis de la reivindicación 1, en donde la primera placa y el primer elemento portador son curvos para adaptarse a un sitio deseado en el cuerpo.

15. Un método para fijar una pluralidad de segmentos óseos, que comprende las etapas de:

(a) proporcionar un sistema de osteosíntesis que comprende:

primer y segundo elementos portadores capaces de recibir uno o más elementos de sujeción ósea, cada uno de los cuales tiene un canal con por lo menos un elemento de anclaje dispuesto en su interior;
una primera placa que tiene brazos insertables en un canal;
en donde cada brazo tiene una primera porción de enganche, la cual primera porción de enganche tiene una serie de crestas configuradas para enganchar un elemento de anclaje;

(b) disponer el ensamble adyacente a un sitio deseado del cuerpo;

(c) conectar el primer elemento portador al primer segmento óseo con por lo

47 49
X

menos un elemento de sujeción ósea y el segundo elemento portador a un segundo segmento óseo con por lo menos un elemento de sujeción, y
(d) permitir que el sistema se traslade *in situ*.

16. El método de la reivindicación 15, que además comprende la etapa de comprimir manualmente el sistema de osteosíntesis.
17. El método de la reivindicación 15, en donde el sistema está configurado para trasladarse axialmente sólo en una dirección.
18. El método de la reivindicación 15, en donde el sistema está configurado para trasladarse en incrementos.
19. Un kit para un sistema de osteosíntesis que comprende:
una pluralidad de elementos portadores capaces de recibir uno o más elementos de sujeción ósea, cada uno de los cuales tiene un primer canal con por lo menos un elemento de anclaje dispuesto en su interior;
por lo menos un placa que tiene brazos insertables en un canal;
en donde cada brazo tiene una primera porción de enganche, la cual primera porción de enganche tiene una serie de crestas configuradas para enganchar un elemento de anclaje; y
en donde por lo menos dos de los elementos portadores son de tamaño sustancialmente diferente.
20. El kit de la reivindicación 19, que además comprende por lo menos un elemento de sujeción al hueso.

48
50

12

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
CASTILLO GRAU GERMAN

Apoderado(a) y/o Representante de
SYNTHESE GMBH

Vence: 12 Diciembre
2007

REFERENCIA

Radicación No.	7 96993
Solicitud internacional	PCT/US2006/006190
Fecha inicio fase nacional	25/09/2007
Trámite	11
Evento	378
Actuación	430
Oficio No.	13131

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k) Decisión 486. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, deben legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.
2. No se aceptan las modificaciones presentadas, porque no corresponden a modificaciones efectuadas en la fase internacional (Art 19 y 34 del PCT) estas podían presentarse una vez haya entrado en fase nacional, cancelando la tasa correspondiente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la División de Nuevas Creaciones

44
51

13

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogotá,
2020

Doctor(a)
CASTILLO GRAU GERMAN
Apoderado(a) y/o Representante de
SYNTHESE GMBH

Venir: 12 Diciembre
2007

REFERENCIA	Radicación No.	7 96991
	Solicitud internacional	PCT/US2006/006191
	Fecha inicio fase nacional	25/09/2007
	Trámite	11
	Evento	378
	Actuación	430
	Oficio No.	13129

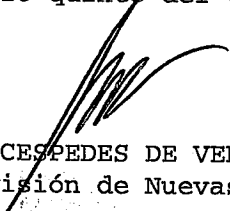
Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k) Decisión 486. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, deben legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los artículos 259 y 260 del Código de Procedimiento Civil.

2. No se aceptan las modificaciones presentadas, porque no corresponden a modificaciones efectuadas en la fase internacional (Art 19 y 34 del PCT) estas podrán presentarse una vez haya entrado en fase nacional, cancelando la tasa correspondiente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capítulo quinto del título primero de la Circular Unica No.10 de 2001.


ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la división de Nuevas Creaciones

SD 52
NH

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO



No 07-103465-00003-0000

Fecha: 2007-11-27 15:28:38 Dep: 2020 NUECREACIONES
Tra: 11 PATENTE YII Eje: 378 FASE NACIONAL I
Act: 412 REPOSICION RECIBO Folios: 14

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

NIT : 800176089-2

RECIBO OFICIAL DE CAJA : 07 - 96,664
FECHA : NOVIEMBRE 27 DE 2007

***** CONSIGNACION *****

DEPOSITANTE	TIPO PAGO	BANCO	CUENTA	No. PAGO	FECHA PAGO	Vr. PAGO
CASTILLO GRAN Y ASOCIADOS	CONSIGNACION	BANCO POPULAR	050-00110-6	69420892	27/11/2007	792,000.00

***** CONCEPTO *****

CANT.	RENTISTICO	CONCEPTO	TOTAL CONCEPTO
1	50000-01-03	CAMBIO DE MODALIDAD Y MODIFICA	
		12 MARCAS Y LEMAS COMERCIALES	99,000.00
		TOTAL :	\$ 99,000.00

SON: NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS

[Handwritten signature]

RESPONSABLE : _____