

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16937

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-008709

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 54 del artículo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución No. 58325 del 26 de octubre de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención correspondiente a "GUÍA DE TALADRADO/FRESADO Y SISTEMA DE PREPARACIÓN DEL CORTE DE QUILLA", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que expirado el plazo concedido para completar los requisitos de forma de la solicitud la respuesta dada por el solicitante no fue acorde con lo requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de noviembre de 2010, con el número 09 008709 00007 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Mónica Wolf Wasserman, actuando en calidad de apoderada del solicitante SYNTHES GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta, con relación al número de solicitantes, que "(...) teniendo en cuenta que sólo se allegó el poder otorgado por la sociedad Synthes GMBH, la Administración debió haber entendido que sólo era una la sociedad peticionaria y más aún cuando obra en el expediente a folios 158-173 documento de cesión en el que todos los derechos otorgados a la sociedad Synthes USA LLC fueron cedidos a favor de Synthes GMBH. Es por esta razón que la Administración debió haber entendido que el solicitante obedecía única y exclusivamente a una sola persona jurídica, es decir, a la sociedad Synthes GMBH, respecto de la cual se allegaron los correspondientes documentos relativos al poder y certificación de existencia y representación de la misma."

Por otro lado, la recurrente, agrega "(...) es necesario advertir que al momento de hacer el requerimiento la Dirección de Nuevas Creaciones hizo mención a la necesidad de aportar el poder y el documento de existencia y representación de la sociedad solicitante, es decir, se refirió al peticionario en singular y no en plural como se pretende hacer ver en este momento."

Por lo anterior, considera "no existió precisión en cuanto al requerimiento hecho por parte de la Administración y por tal razón el mismo debe ser revocado a efectos de adecuarlo a lo señalado por la norma interna, es decir, que el mismo

Ju
16937

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 169371

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-008709

sea hecho con toda precisión, para que quede claro al interesado, si es un poder y un certificado el que se debe allegar o cuantos son los documentos que se deben aportar. De acuerdo a lo anterior y en relación con este punto, pido con todo respeto a la Administración se tenga como solicitante a la sociedad Synthes GMBH, y como consecuencia de ello se haga caso omiso a la indicación dentro del petitorio como solicitante a la sociedad Synthes USA, o que en su defecto se vuelva a hacer el correspondiente requerimiento con toda precisión como lo señala la norma interna (artículo 12 del C.C.A.)”

En cuanto tiene que ver con la cesión de la invención a personas jurídicas diferentes a las que figuran como solicitantes de la patente, solicita el recurrente *“se sirvan analizar nuevamente y de manera cuidadosa los documentos aportados, pues de su estudio se desprende con relativa claridad que se trata de cesiones paralelas y sucesivas cuyo objetivo es facultar o habilitar plenamente al asignatario para presentar la solicitud.”*

Explica a continuación que

“(…) se trata de sucesiones paralelas porque tres (3) de los seis (6) documentos de cesión aportados al expediente concretan cesiones hechas por personas naturales a personas jurídicas en su calidad de inventores de la invención en torno a la cual se solicita protección. Me refiero a las cesiones hechas por Daniel Murrey, Jhon Furda y Marc Reichen a Synthes USA (folios 75 a 96), al acuerdo firmado entre David Gerber y Synthes GMBH (folios 97 a 110) y, por último, al documento de cesión firmado entre Rudolph Bertagnoli y la sociedad Spine Solutions Inc. (folios 111 a 125). Todos estos documentos, reitero, obedecen a documentos de cesión paralelos o simultáneos entre inventores y personas jurídicas.

Por otro lado, en lo que podría denominarse como una segunda instancia en el proceso de cesión, se llevan a cabo tres (3) cesiones entre Spine Solutions Inc., Synthes USA y Synthes GMBH, cesiones que a continuación procedo a explicar.

En primer lugar, los derechos que sobre la invención poseía la sociedad Spine Solution Inc. en virtud de la cesión ya comentada entre ésta y el inventor Rudolph Bertagnoli, fueron cedidos a la sociedad Synthes USA (folios 126 a 141), sociedad que para este momento era entonces titular de los derechos a ella cedidos en un primer momento por parte de Daniel Murrey, Jhon Furda, Marc Reichen y, ahora, por parte de Rudolph Bertagnoli.

En segundo lugar, se lleva a cabo una cesión entre la sociedad Synthes GMBH, quien recordemos era titular de los derechos patrimoniales del

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16937

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-008709

inventor David Gerber, y la sociedad Synthes USA LLC (folios 142 a 157), teniendo como resultado final la titularidad en cabeza de esta última, es decir, de Synthes USA LLC de la totalidad de los derechos sobre la patente de invención.

En tercer y último lugar, se firma un documento de cesión entre la sociedad Synthes USA LLC en su calidad de cedente y la sociedad Synthes GMBH como cesionaria; documento que, como consecuencia, faculta a la mencionada sociedad para actuar como única solicitante del requerimiento que se declara abandonada en la resolución recurrida. En ese orden de ideas, solicito... se tengan en cuenta los argumentos planteados para que como consecuencia de ello se revoque el acto administrativo citado...y se continúe con la correspondiente publicación de la patente (...)

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

El recurrente afirma que como sólo se allegó el poder otorgado por la sociedad Synthes GMBH, *"la Administración debió haber entendido que sólo era una la sociedad peticionaria y más aún cuando obra en el expediente a folios 158-173 documento de cesión en el que todos los derechos otorgados a la sociedad Synthes USA LLC fueron cedidos a favor de Synthes GMBH (...)"*

Al respecto cabe señalar que la Oficina no comparte este argumento de la recurrente comoquiera que si en el petitorio se informa que los titulares de la solicitud son dos, no hay razón en ese momento para dudar de tal afirmación; además, en el escrito de respuesta al requerimiento, efectuado según Oficio No. 3776 del 27 de marzo de 2009, la apoderada Jimena Escobar Uribe manifiesta actuar en nombre de *"las sociedades SYNTHES (U.S.A.) y SYNTHES GMBH..."*

Con relación al señalamiento de que *"(...) al momento de hacer el requerimiento la Dirección de Nuevas Creaciones hizo mención a la necesidad de aportar el poder y el documento de existencia y representación de la sociedad solicitante, es decir, se refirió al peticionario en singular y no en plural como se pretende hacer ver en este momento."*, cabe aclarar que esta parte del requerimiento se hizo con sujeción a lo que enuncia el literal K) del artículo 26 de la Decisión 486. En efecto, en esta disposición se habla específicamente de *"cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante."*, lo anterior con independencia de que se trate de varios inventores y/o varios solicitantes. En consecuencia, esto no puede constituir argumento válido para calificar de impreciso el requerimiento y, por lo mismo, no puede generar un nuevo requerimiento por ese solo hecho.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16937

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-008709

Otra cosa es que el apoderado en este trámite administrativo proponga una modificación de la solicitud en el sentido de tener como único titular de ésta a la sociedad Synthes GMBH, puesto que la publicación internacional consideró dos solicitantes: SYNTHES (U.S.A.) y SYNTHES GMBH, lo cual es posible siempre y cuando el interesado pague la tasa establecida para tal fin, lo que en efecto sucedió (folio 185). Es preciso aclarar que tal modificación de la solicitud es factible a estas instancias del trámite administrativo comoquiera que no se altera la esencia misma de lo solicitado como es la obtención de la patente para una invención que se estima es nueva y tiene nivel inventivo. Es una modificación que si se acepta, tiene como origen una cesión de derechos o cambio de nombre, y bien puede darse con posterioridad al otorgamiento de la patente.

En este caso particular se trata en últimas de un cambio de nombre del solicitante, lo que puede establecerse a partir de la presentación de la solicitud internacional la cual se hizo a nombre de SYNTHES (U.S.A.) y SYNTHES GMBH, como se vio, pero que a través de sucesivas cesiones de derechos pasó finalmente a SYNTHES GMBH, como aparece establecido con los documentos aportados, de los cuales se desprende, además, que se trata de la misma invención realizada por unos mismos inventores.

Con relación a la cesión de la invención a personas jurídicas diferentes a las que figuran como solicitantes de la patente, solicita el recurrente se analicen nuevamente *"los documentos aportados, pues de su estudio se desprende con relativa claridad que se trata de cesiones paralelas y sucesivas cuyo objetivo es facultar o habilitar plenamente al asignatario para presentar la solicitud."*

Examinado nuevamente el expediente con el fin de establecer la existencia de la cesión de derechos proveniente de los distintos inventores al solicitante se encuentra, en primer lugar, que la correspondiente a los inventores: Daniel Murrey, John P. Furda y Marc Reichen se hizo a SYNTHES USA, LLC compañía que ciertamente no coincide con ninguno de los solicitantes que se mencionan inicialmente; no obstante, como se dijo, se dio en este trámite una cadena de cesiones de derechos que va de SYNTHES (U.S.A.) a SYNTHES GMBH, último titular de la solicitud, pasando naturalmente por SYNTHES USA, LLC como un eslabón más de la misma .

Por otra parte, el inventor David Gerber hizo cesión de derechos a Synthes GmbH y Rudolph Bertagnoli a Spine Solutions, Inc., compañía que a su vez hizo cesión de derechos a Synthes USA, LLC quien finalmente cedió sus derechos a Synthes GMBH.

56

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 16937.

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-008709

Así las cosas, admite esta Oficina que por las sucesivas cesiones de derechos el actual titular de la solicitud de patente es la compañía Synthes GMBH (folios 159 y 190). También se encuentra que, aunque efectuadas a distintos solicitantes obran en el expediente las cesiones de derechos provenientes de los cinco inventores mencionados en la solicitud.

En ese orden de ideas, admite este Despacho que se encuentran cumplidos los requisitos de forma que hacen posible la continuación del trámite y, por tanto, procede acceder a la revocatoria invocada.

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

RESUELVE

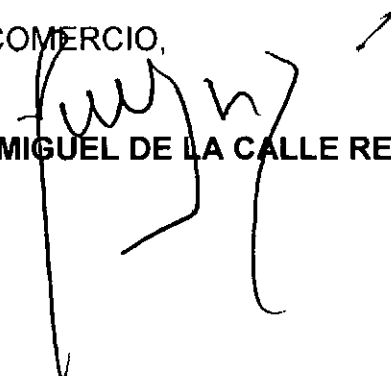
ARTÍCULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 58325 del 26 de octubre de 2010, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente.

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 el contenido de la presente resolución a la doctora Mónica Wolf Wasserman, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 29 MAR. 2011
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Mónica Wolf Wasserman
Calle 83 A No 23 – 90
Bogotá D.C.

202006

ju