

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12721

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-055410

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. 40984 del 06 de agosto de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada: "ANTENA ACÚSTICA SUBMARINA", con fundamento en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar que requerido el solicitante para completar los requisitos de forma de la solicitud, vencido el plazo otorgado no atendió a las observaciones formuladas por la Oficina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 07 de septiembre de 2010, con el número 09 055410 00006 0000, encontrándose dentro del término establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, actuando en calidad de apoderada del solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH, interpuso recurso de reposición contra la citada resolución, con fundamento en los argumentos que a continuación se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, contrario a lo expuesto por este Despacho en la resolución que impugna, "(...) el solicitante atendió de forma completa al requerimiento No. 6781 de 2009 mediante la presentación de un documento, debidamente legalizado, firmado por el inventor Peter Hoffmann en señal de aceptación de la radicación de sus derechos sobre la invención en cabeza de la sociedad solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH. En dicho documento se establece claramente que el Sr. Hoffmann aceptó que todos los derechos sobre la invención quedan en propiedad del empleador y que él no puede disponer por su parte de dicha invención."

Señala a continuación que "(...) de la lectura del literal k es claro que el mismo no hace referencia a la cesión 'expresa' como lo afirma la resolución en su artículo cuarto. No obstante, si así lo fuera, en el documento oportunamente presentado ante ese Despacho consta la cesión expresa mediante la aceptación del inventor a renunciar a sus derechos sobre la invención y aceptar que dichos derechos pertenecen a la compañía ATLAS ELEKTRONIK GMBH."

Luego de transcribir apartes del artículo 23 de la Decisión 486 señala la recurrente: 

216
12721

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12721

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-055410

"Dicha disposición significa que si bien los derechos sobre las invenciones ocurridas bajo relación laboral pertenecen al empleador, este puede ceder parte de los beneficios. Por lo tanto, el artículo 26 literal k no exige que se presente una cesión expresa de la patente por parte del inventor, sino simplemente copia del documento donde conste la cesión, que puede derivarse de una relación laboral.

En este caso particular, la ley alemana al igual que la normatividad de la Decisión 486 regula expresamente y con mayor detalle como opera la cesión de derechos de una invención patentable ocurrida bajo relación laboral y establece términos y condiciones para que opere la cesión tal y como se describe y prueba a continuación con este memorial."

Resalta la recurrente que "(...) el documento que acredita la cesión de los derechos sobre la invención a la sociedad solicitante se presentó el día 14 de agosto de 2009, dentro del plazo otorgado por ese Despacho para atender al requerimiento No. 6781 de 2009. Por lo tanto, a la expiración del plazo, el solicitante sí completó los requisitos indicados en dicho requerimiento y, en consecuencia, la solicitud no puede considerarse abandonada en los términos del artículo 39."

Presenta la recurrente algunos comentarios con relación a la legislación alemana y pone de presente que "de conformidad con el artículo 7 numeral 1, de la ley alemana vigente cuya copia se adjunta, (1) 'Con la llegada de la declaración de reclamación ilimitada del derecho pasan al patrono todos los derechos sobre la invención de servicio.' Ahora, en el caso particular de la presente invención, el inventor Peter Hoffmann presentó a la sociedad solicitante el escrito de divulgación inicial el 13 de julio de 2006 como consta en la copia auténtica y apostillada de éste documento que presentó como anexo. La sociedad solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH notificó por escrito al inventor su deseo de usar la invención dentro de los cuatro meses siguientes a la recepción del escrito de divulgación inicial, esto es el 16 de octubre de 2010 fecha en la que el inventor Peter Hoffmann recibió la notificación de ATLAS ELEKTRONIK GMBH..."

Reitera la recurrente que "(...) la notificación enviada por ATLAS ELEKTRONIK GMBH al inventor corresponde al documento presentado oportunamente ante la División de Nuevas Creaciones. Entonces, dicho documento, notificado de conformidad con la normatividad alemana en materia de invenciones vigentes en el año 2006, corresponde a la cesión de los derechos del inventor a la sociedad solicitante."

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12721

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-055410

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 el solicitante atendió de forma completa al requerimiento No. 6781 de 2009 mediante la presentación de un documento, *"debidamente legalizado, firmado por el inventor Peter Hoffmann en señal de aceptación de la radicación de sus derechos sobre la invención en cabeza de la sociedad solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH. En dicho documento se establece claramente que el Sr. Hoffmann aceptó que todos los derechos sobre la invención quedan en propiedad del empleador y que él no puede disponer por su parte de dicha invención."*

Revisado lo actuado en el expediente se encuentra que, en efecto, mediante Oficio 6781 notificado el 12 de junio de 2009, se requirió del solicitante presentar poder debidamente otorgado y la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante (ver folios 85 y 86).

Con la respuesta dada al requerimiento el 14 de agosto de 2009 se presentó el documento de poder requerido, debidamente apostillado; sin embargo, el documento de cesión de derechos del inventor al solicitante allegado se estimó incompleto comoquiera que no contiene *"la cesión expresa del derecho a la patente..."*, por lo que se declaró abandonada la solicitud.

En efecto, si bien obra en el expediente un documento de cesión, lo que en éste se expresa, de acuerdo con la traducción del alemán que aparece a folio 93, es una *"reclamación ilimitada"* de la propiedad de la invención hecha por el señor Hoffmann y de la cual se le pide acuse el recibo, lo anterior de acuerdo con el Artículo 6 ArbEG. A continuación aparece la traducción de documento por el cual el señor Hoffmann manifiesta que recibió el día 16 de octubre de 2006 *"el escrito de reclamación de propiedad de la invención."* (folio 94); sin embargo, no es clara la manifestación con respecto a la cesión de derechos sobre la invención.

Cabe señalar que invocándose una ley extranjera (alemana), no se aduce al presente trámite administrativo copia auténtica de la misma como lo requiere la normativa nacional aplicable (Art. 188 del C. de P.C.), por lo que la decisión de declarar abandonada la solicitud estuvo en todo ajustada a derecho.

No obstante lo anterior, aclara ahora el recurrente que la cesión de derechos del inventor al solicitante, allegada en su momento, se hizo de acuerdo con la ley alemana relativa a las invenciones de los empleados, para lo cual anexa debidamente apostillada copia de la Ley sobre invenciones de los empleados. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12721

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-055410

Según la mencionada ley las invenciones de los empleados pueden ser: invenciones sujetas (invenciones de servicio) e invenciones libres, siendo las primeras hechas *"durante el período de las relaciones laborales"* (folio 128).

Respecto de estas invenciones existe, según el artículo 5 de dicha ley, la obligación del empleado de anunciar por escrito al patrono que ha hecho una invención. A su vez, el patrono puede reclamar el derecho de una invención limitada o ilimitadamente, tal reclamación del derecho se efectúa mediante declaración escrita ante el empleado (Art. 6).

Según el artículo 7 de la referida ley, *"Con la reclamación del derecho todos los derechos pecuniarios de la invención de servicio pasan al patrono."*

Con fundamento en lo anterior y a la luz del procedimiento invocado, puede entenderse que la cesión de derechos presentada por la apoderada del solicitante se ajustó a la ley del país de origen del solicitante e inventor.

Resalta la recurrente que el documento que acredita la cesión de los derechos sobre la invención a la sociedad solicitante *"se presentó el día 14 de agosto de 2009, dentro del plazo otorgado por ese Despacho para atender al requerimiento No. 6781 de 2009. Por lo tanto, a la expiración del plazo, el solicitante sí completó los requisitos indicados en dicho requerimiento y, en consecuencia, la solicitud no puede considerarse abandonada en los términos del artículo 39."*

Al respecto considera la Oficina que, efectivamente, habiéndose hecho el requerimiento el 12 de junio de 2009, la respuesta allegada el 14 de agosto de 2009, tras pedirse prórroga del plazo inicial, se dio dentro del término legalmente concedido habida cuenta del plazo de prórroga solicitado por el interesado.

Cabe agregar que a la respuesta dada en su momento al requerimiento, se sumaron con posterioridad otros documentos que clarifican la cesión de derechos del inventor al solicitante, conforme a la legislación alemana, como se puede ver de folios 117 a 145 del expediente, y que se encuentra acorde a la normativa nacional aplicable.

En ese orden de ideas, admite la Oficina que en este caso particular se ajustó la solicitud a lo actuado por el procedimiento vigente, tratándose de una solicitud internacional que entra en fase nacional, de manera que es posible la continuación del trámite administrativo. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN N° 12721

Por la cual se resuelve un recurso de reposición

Rad. PCT/09-055410

En consecuencia, encuentra este Despacho procedente acceder a la revocatoria invocada.

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

RESUELVE

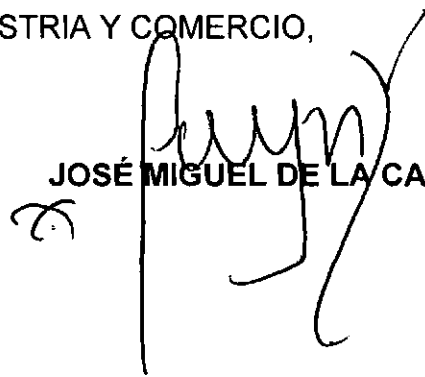
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisión contenida en la Resolución No. 40984 del 06 de agosto de 2010, por medio de la cual se declaró abandonada una solicitud de patente.

ARTICULO 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 publicación de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del solicitante: ATLAS ELEKTRONIK GMBH, o a quien haga sus veces, entregándole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 11 MAR. 2011
Dada en Bogotá D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,


JOSÉ MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctora
Margarita Castellanos Abondano
Calle 94 A No. 7 A – 09
Bogotá D.C.

202006