

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° **29852**

Ref. Expediente N° NC2022/0007380

“Por la cual se declara abandonada una solicitud de Patente de Invención”

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del artículo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el día 28 de mayo de 2022 por la apoderada de la empresa **SOLTEC INNOVATIONS, S.L.** bajo el radicado N° NC2022/0007380, hizo entrada en fase nacional dentro del marco del Tratado de Cooperación de Patentes -PCT-, la solicitud de patente de Invención titulada “*SISTEMA DE FIJACIÓN PARA FIJAR UNA CARCASA A UN TUBO*”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/ES2020/070719 del 25 de noviembre de 2020.

Que como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), la Regla 51 bis del Reglamento del PCT y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, mediante el Oficio N° 8963 del 13 de junio de 2022 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, requirió al solicitante para que dentro del término de dos meses completara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma, específicamente, para que aportara el poder conferido por el solicitante al apoderado que se menciona como tal en la solicitud, así como el documento que diera cuenta de la cesión del derecho a la patente de los inventores al solicitante.

Que mediante los documentos allegados el 18 de octubre de 2022 dentro del radicado del asunto, el solicitante dio respuesta a lo requerido en el Oficio N° 8963 citado en precedencia con respecto a la presentación del poder conferido por el solicitante **SOLTEC INNOVATIONS, S.L.** al apoderado que se menciona en la solicitud como tal. No obstante, en cuanto a lo requerido sobre el documento de cesión, si bien el apoderado afirma que aquel se encuentra dentro del memorial radicado como respuesta, esta Oficina encontró que la supuesta cesión se encuentra completamente distorsionada y pixelada, por lo que no fue posible determinar si, efectivamente, aquel documento correspondía a la cesión de los derechos sobre la patente del inventor **JOSÉ ÁNGEL GRACIA INGLÉS**, en favor de la empresa solicitante.

Por esta razón, y encontrándose que con la documentación aportada aún no se habían cumplido con la totalidad de los requisitos de forma establecidos en el artículo 38 de la mencionada Decisión 486, la Dirección de Nuevas Creaciones procedió a emitir un nuevo requerimiento de forma a través del Oficio N° 18516 del 15 de noviembre de 2022 para que dentro del término de dos meses completara su solicitud y enviara nuevamente el documento de cesión sin ningún tipo de distorsión para que se pudieran identificar los datos adecuadamente, y se diera cumplimiento a lo establecido por el literal k) artículo 26 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina

Que el 21 de noviembre de 2022, dentro del radicado N° NC2022/0014955, y encontrándose en el tiempo establecido para ello, el solicitante dio respuesta a lo requerido en el Oficio N° 18516 del 15 de noviembre de 2022, informando que allega el

Resolución N° 29852

Ref. Expediente N° NC2022/0007380

*Informe de Datos para la Cotización -Trabajadores por Cuenta Ajena- (IDC) del inventor **JOSÉ ÁNGEL GRACIA INGLÉS**, como prueba del contrato de trabajo suscrito entre el inventor y la empresa **SOLTEC INNOVATIONS, S.L.***

Sin embargo, y al verificar que el Informe enviado por el apoderado no se trata de un contrato de trabajo, ya que aquel corresponde a una documentación relativa a los datos de cotización del trabajador en el sistema de Seguridad Social de España, esta Superintendencia procedió a requerir mediante el Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023, para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011 - Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, allegara copia legible del documento contentivo de la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Que en concreto, el requerimiento contenido en el oficio citado en precedencia consistió en lo siguiente:

“En este sentido, esta Dirección encuentra que a la fecha no se tiene por cumplido el requisito establecido por el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para la solicitud indicada en el radicado de la referencia, motivo por el cual, con apoyo en el artículo 17 de de la Ley 1437 de 2011 -Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, se le requiere por única vez para que en el término de un (1) mes contado a partir del día siguiente de la comunicación del presente oficio, allegue copia legible del documento que contenga la cesión que dé cuenta de la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, precisando además que en la solicitud en fase internacional no se efectuó la declaración a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT.

De igual forma, se le pone de presente que, en caso de no atender el presente requerimiento dentro del término aquí concedido, se procederá de conformidad con el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, a declarar el abandono de la solicitud por el incumplimiento de los requisitos formales fijados por dicha normatividad y en consecuencia la solicitud perderá su prelación.”

Que el día 6 de marzo de 2022, mediante el radicado N° NC2023/0001245, y encontrándose dentro del término de respuesta del Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023, el apoderado del solicitante del solicitante allegó un contrato de trabajo, el cual fue suscrito por **JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ TERUEL**, quién no es el inventor de la invención, y la empresa solicitante, del cual esta Oficina realizará un análisis a continuación.

Análisis del documento allegado el 6 de marzo de 2022 como respuesta al Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023 y del cumplimiento del requisito formal establecido en el literal k) artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina

Al respecto, esta Oficina aclara que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de la Decisión 486 de 2000, los derechos a la patente pertenecen al inventor, y el mismo podrá ser transferido por acto entre vivos (entre los cuales se encuentra la modalidad del contrato de cesión de derechos), o por vía sucesoria.

De esta forma, en caso que el solicitante de una solicitud de patente se trate de una persona (natural o jurídica) diferente al inventor, quien siempre debe ser una persona natural, será necesario el aporte del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, de conformidad con el requisito formal

Resolución N° 29852

Ref. Expediente N° NC2022/0007380

establecido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Ahora bien, el contrato de cesión de derechos de una patente firmado por el inventor en favor del solicitante no es la única vía para demostrar el cumplimiento del literal k) del artículo 26 citado en precedencia. En efecto, en Colombia existe una presunción de transferencia en materia de propiedad industrial establecida en el artículo 29 de la Ley 1450 de 2011 “*Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014*”, en la cual se establece que, salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en virtud de un contrato de prestación de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor del contratante o del empleador respectivamente. Asimismo, se establece que para que opere esta presunción se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.

En este orden de ideas, el solicitante tiene la posibilidad de presentar un contrato de trabajo mediante el cual certifique la relación laboral que tiene con el inventor, para que pueda ser presumida la transferencia de los derechos sobre la invención objeto de la solicitud en favor suyo, y así cumpla con los requisitos establecidos en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, y una vez revisado el documento presentado el 6 de marzo de 2022, mediante el radicado N° NC2023/0001245, esta Superintendencia evidenció que si bien hay un contrato de trabajo en el cual el empleador es la empresa solicitante **SOLTEC INNOVATIONS, S.L.**, aquel fue suscrito con el señor **JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ TERUEL**, persona diferente al inventor **JOSÉ ÁNGEL GRACIA INGLÉS** incumpliendo con lo establecido de conformidad con el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

Que en consecuencia, en aplicación a la normatividad citada en precedencia y a los hechos descritos en los considerandos anteriores, esta Superintendencia encuentra demostrado que el solicitante de la patente de invención N° NC2022/0007380 no atendió en debida forma requerimiento efectuado a ella con ocasión del Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023, por cuanto, si bien aportó un contrato de trabajo suscrito por la empresa solicitante con el señor **JOSE ALFONSO HERNÁNDEZ TERUEL**, aquel no puede ser tenido en cuenta como un contrato firmado por el inventor **JOSÉ ÁNGEL GRACIA INGLÉS** razón por la cual no puede presumirse la transferencia de derechos entre el inventor y el solicitante en el marco de una relación laboral, incumpliendo así con lo establecido en literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de 2000.

Que el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que en caso de que una solicitud no contenga los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 ibidem una vez finalizado el término de respuesta a los requerimientos efectuados, la solicitud caerá en abandono y perderá su prelación; situación que conforme lo expuesto en los considerandos anteriores es aplicable al caso en concreto y así se declarará en la parte resolutive de esta decisión administrativa.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1: DECLARAR abandonada la solicitud de patente de invención titulada “*SISTEMA DE FIJACIÓN PARA FIJAR UNA CARCASA A UN TUBO*” presentada con radicado N° NC2022/0007380 de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

Resolución N° 29852

Ref. Expediente N° NC2022/0007380

ARTÍCULO 2: NOTIFICAR el contenido de la presente resolución a **SOLTEC INNOVATIONS, S.L.**, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposición ante la Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrá ser interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a ella.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los 31 de mayo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,



Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO
Fecha: 2023.05.31
12:00:36 COT
Razón: Validez jurídica.
Ubicación: Bogotá,
Colombia.