

## **SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION - Abandono / REITERACION JURISPRUDENCIAL**

La Sala prohija en su totalidad los apartes transcritos de la sentencia, cuyos criterios jurisprudenciales deben aplicarse al sub judice, pues las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino, en esta oportunidad, son equivalentes a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena analizadas por dicha Corporación en esa ocasión, por las siguientes razones: -El Doctor CARLOS R OLARTE, actuando en nombre y representación de la sociedad PFIZER PRODUCTS INC., de acuerdo con el poder que obra a folios 6 a 11 del Anexo núm. 1, fue la persona que radicó la solicitud de otorgamiento de la patente de invención titulada "COMBINACIONES FARMACÉUTICAS" (Ver folios 1, 2 del Cuaderno de Anexos núm. 1). -A folio 112 del Anexo núm. 1, figura memorial suscrito por el citado profesional, radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio el 23 de abril de 2003, mediante el cual solicita el examen de fondo de la invención. -A folios 115 a 120 del Anexo núm. 1, se encuentra el oficio núm. 8371 de 3 de agosto de 2006, suscrito por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones y dirigido al doctor CARLOS REINALDO OLARTE, mediante el cual se le hacen observaciones de fondo a la invención y se le concede un plazo para responder de 60 días. -A folio 121 del mismo cuaderno, obra la solicitud de prórroga por 30 días radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de octubre de 2006, suscrita por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, quien requería de poder de su mandante para dar adecuada respuesta a las observaciones de naturaleza técnica y jurídica que le fueron formuladas mediante auto núm. 8371 de 3 de agosto de 2006. -A folios 123 a 128 del cuaderno de Anexos núm. 1, obra el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones con radicación de fecha 15 de diciembre de 2006, relacionado con el traspaso que hace la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. a favor de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., de la solicitud de patente de invención, que ocupa a esta Sala. -A folios 129 a 145 del mencionado cuaderno de Anexos, aparece la respuesta (radicación de fecha 14 de diciembre de 2006) dada por la Doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, a las observaciones que le fueron formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio. -A folios 147 a 159, figura memorial radicado el 19 de enero de 2007, suscrito por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, junto con el poder para actuar otorgado por la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que presenta documento que acredita la cesión de la solicitud de patente de invención de PFIZER PRODUCTS INC. a favor de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD. -Por lo anterior, la Administración profirió la Resolución núm. 32369 de 28 de septiembre de 2007, mediante la cual se dispuso denegar el privilegio de patente de invención, la cual fue oportunamente impugnada por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, quien presenta en su defensa el principio que pregonan la prevalencia y efectividad del derecho sustancial sobre las formalidades procedimentales, e invoca como normas violadas las mismas disposiciones del derecho interno que citó en la demanda, solicitando la revocatoria de dicha decisión y que se continúe con el trámite administrativo. -A folios 196 a 197 del Anexo núm.1, aparece oficio de 18 de octubre de 2007, suscrito por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, dirigido a la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, en el que se explica que la solicitud de prórroga "...no surte ningún efecto legal teniendo en cuenta que para el momento en que se solicitó la prórroga de términos no acreditó su calidad de apoderada, ni aportó la documentación correspondiente al traspaso efectuado por el titular de la solicitud Pfizer Products Inc., a favor de la sociedad Novartis International Pharmaceutical Inc. (sic),

únicamente hasta el día 19 de enero del 2007 bajo el radicado N° 01-009467-00009-0000, se acreditó tal condición con la documentación correspondiente. De igual manera, no surten ningún efecto los escritos de fecha 13 y 14 de diciembre del 2006, radicados bajo los números 01-009467-00007-0000 y 01-009467-00008-0000 respectivamente, los cuales están relacionados con el escrito de poder otorgado por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Inc., y con la solicitud divisional de la patente en referencia, escritos que como se indicó anteriormente, para la fecha en que fueron presentados no tenían un soporte legal para su aceptación". Por iguales razones anotadas en la Resolución núm. 32369 de 28 de septiembre de 2007, la Superintendencia profirió la Resolución 4704 de 20 de febrero de 2008, mediante la cual rechaza el recurso de reposición interpuesto por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA - ARTICULO 26

**NOTA DE RELATORIA:** Se cita el proceso 47-IP-2010 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina / En su totalidad sentencia de 18 de marzo de 2010, expediente 2003-0203, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta, actor: Shering Corporation.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente:** MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012)

**Radicación número:** 11001-0324-000-2008-00271-00

**Actor:** NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.

**Demandado:** SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**Referencia:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

**NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.**, por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la nulidad de las Resoluciones números 32369 de 28 de septiembre de 2007 y 4704 de 20 de febrero de 2008, mediante las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de patente de invención titulada "**COMBINACIONES FARMACÉUTICAS**".

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene continuar con el trámite de la solicitud de “registro de diseño industrial” (sic) para la invención titulada “**COMBINACIONES FARMACÉUTICAS**” (folio 68 del Cuaderno Principal), y publicar la sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

## I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Se señala como hechos relevantes de la demanda, los siguientes:

I.1.1. La sociedad **PFIZER PRODUCTS, INC**, con domicilio en el Estado de Connecticut, Estados Unidos de América, a través de apoderado, solicitó el otorgamiento de patente para la invención denominada “**COMBINACIONES FARMACÉUTICAS**”, a la cual le fue otorgada el núm. 01-009.467.

I.1.2. Mediante Auto de fecha 5 de abril de 2001, expedido por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se requirió al solicitante para que completara su petición en cuanto a los aspectos formales en el plazo de dos meses, al cual se dio respuesta el 25 de mayo de 2001, cumpliendo con lo requerido.

I.1.3. El 3 de agosto de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio notificó mediante Oficio núm. 8371 a la sociedad **PFIZER PRODUCTS, INC**, las objeciones de fondo relacionadas con la claridad de la solicitud, la unidad de invención y las excepciones de patentabilidad.

I.1.4. El 17 de octubre de 2006, la doctora Jimena Escobar Uribe solicitó una prórroga de treinta días para contestar el Oficio núm. 8371.

I.1.5. El 13 de diciembre de 2006, la citada profesional, presentó una modificación a la solicitud, informando que la sociedad **PFIZER PRODUCTS INC**, traspasó sus derechos sobre la solicitud a la sociedad **NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.**

**I.1.6.** El 14 de diciembre de 2006, la doctora Jimena Escobar Uribe dio respuesta a las objeciones de unidad de invención, claridad de la solicitud y excepciones de patentabilidad.

**I.1.7.** Mediante Resolución 32369 de 28 de septiembre de 2007, la Entidad demandada negó la solicitud de patente, con base en que no se tuvo en cuenta la solicitud de prórroga de los sesenta días, ya que la doctora Jimena Escobar Uribe no acreditó para la fecha su calidad de apoderada, ni aportó documentación del traspaso efectuado por el titular de la solicitud de patente de invención.

**I.1.6.** El 7 de noviembre de 2007, la doctora Jimena Escobar Uribe presentó recurso de reposición contra la anterior Resolución.

**I.1.7.** Mediante la Resolución 4704 de 20 de febrero de 2008, el Superintendente de Industria y Comercio confirmó la Resolución 332369 de 28 de septiembre de 2007.

**I.2.-** En apoyo de sus pretensiones la actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

Que se violaron los artículos 83, 209 y 228 de la Constitución Política; 2 y 3 incisos 5 y 6 del Código Contencioso Administrativo; 4 del Código de Procedimiento Civil, y 2 de la Ley 58 de 1982.

**I.2.1-** Que se violaron los artículos 2° y 3° incisos 5 y 6 del Código Contencioso Administrativo, 4° del Código de Procedimiento Civil y 228 de la Constitución Política, por la no aplicación de los principios sobre los cuales deben estar basadas todas las actuaciones de las diferentes autoridades administrativas, en especial, el principio de la eficiencia.

Al respecto, manifiesta que la Superintendencia no tuvo en cuenta el memorial del 13 de diciembre de 2006, suscrito por la doctora Jimena Escobar Uribe, en el cual se informaba que la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC., traspasó sus derechos sobre la solicitud de patente de la referencia a la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA., adjuntándose el poder de esta última sociedad y pagándose la tasa correspondiente.

Que el 19 de enero, de 2007 presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio un memorial con el cual se allegaba el documento de cesión de la sociedad PFIZER PRODUCTS, INC a favor de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., completándose así todos los requisitos formales necesarios para que la solicitante fuera NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD. En consecuencia, para la fecha en que la Superintendencia de Industria y Comercio decidió negar la solicitud, ya se había subsanado cualquier error de forma.

**I.2.2-** Que se vulneraron los artículos 209 de la Constitución Política, 2° de la Ley 58 de 1982 y 3° inciso 6 del Código Contencioso Administrativo.

Aduce que tales normas consagran el principio de la Imparcialidad Administrativa, de acuerdo con el cual se debe aplicar un mismo criterio a casos idénticos o similares. Cita varios actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, donde, según la sociedad actora, se define de forma diferente en casos similares al que se discute.

**I.2.3-** Indica que los artículos 35 inciso 2 y 59 inciso 2 del Código Contencioso Administrativo, los cuales no se aplicaron, establecen la obligación legal que tiene la Administración de resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas tanto inicialmente como durante el trámite administrativo y las que aparezcan con motivo del recurso, cuestión que no se cumplió en las dos Resoluciones, pues no

hubo pronunciamiento en relación con ninguno de los aspectos señalados en el recurso.

**I.2.4-** Expresa que se infringió el artículo 83 de la Constitución Política, por el hecho de no haber tenido en cuenta sus memoriales de 13 de diciembre de 2007 y 19 de enero de 2007, además de todas las manifestaciones que hace en el recurso de reposición. De manera que ello, constituye una presunción de la mala fe con la que se obró en este caso, ya que a todas luces fue un error formal y material en el que según la sociedad actora incurrió.

## **II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN**

A la demanda se le imprimió el trámite del procedimiento ordinario, en desarrollo del cual se surtieron las etapas de admisión, fijación en lista, probatoria y alegaciones.

### **II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

**LA NACIÓN - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, a través de apoderado contestó la demanda, y para oponerse a la prosperidad de las pretensiones adujo, en esencia, que carecen de apoyo jurídico.

Manifiesta que los trámites que se deben llevar dentro del proceso para la solicitud de patente de invención, se inician con el estudio de forma, una vez radicado el petitorio de acuerdo con el artículo 33 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esta etapa cubre el estudio del cumplimiento de los requisitos, con base en el artículo 38 de la citada Decisión.

Expresa que el estudio de fondo se inicia con la petición por parte del solicitante, en respuesta se expide el acto administrativo mediante el cual se requiere al peticionario, dando cumplimiento al artículo 45 de la Decisión 486 y termina con la

respuesta del mismo o con el acto administrativo que niega la patente solicitada, cuando no se hubiese presentado la contestación. De la misma manera cobija el tiempo de suspensión del trámite estipulado en el artículo 47 de la citada Decisión.

De acuerdo con lo expuesto, la Entidad demandada, luego de publicada la solicitud de patente, efectuó el examen de patentabilidad y mediante Oficio 8371, corrió traslado del mismo a la sociedad solicitante, para que respondiera respecto al concepto técnico realizado conforme al artículo 47 de la Decisión 486.

Indica que la pronunciación al requerimiento antes mencionado, fue realizada por una apoderada a quien no se le reconoció personería jurídica para actuar como representante de la sociedad demandante dentro del trámite. Por tanto, se tiene por no presentada la respuesta al requerimiento.

Estima que se entra al estudio definitivo, en caso de no haber requerimiento por parte de la Entidad demandada; se inicia esta etapa con la solicitud de la sociedad peticionaria para que examine si la invención es patentable, de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la Decisión 486. En caso de haberse requerido al solicitante, se inicia el estudio con el vencimiento del término otorgado para dar respuesta. En los dos casos se termina con la decisión de la Administración, por medio de la cual se concede o se niega la solicitud de la patente de invención.

Expresa respecto a la norma indicada en el acto acusado que con base en el artículo 45 de la Decisión 486, se requirió al solicitante para que presentara respuesta a las observaciones técnicas, relacionadas con la patentabilidad o con el cumplimiento de los requisitos, y no hubo pronunciamiento por parte de la actora. Por tanto, con fundamento en la norma citada, se niega dicha solicitud de patente.

### **III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La Agencia del Ministerio Público guardó silencio.

#### IV-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, concluyó:

*“1. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.*

*2. De no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Por otro lado, una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.*

*3. El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional Competente.*

*4. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.*

*5. Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades, siendo que la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia.*

*6. La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.*

*7. La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando, en efecto, como invención la acción propia de la naturaleza.*

*8. El examen de patentabilidad que realizan las Oficinas de Patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. La autonomía de las Oficinas de Patentes se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones" (folios 180 a 181).*

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 47-IP-2010 rendida dentro de este proceso, considera pertinente interpretar los artículos 38, 44, 45 y 47; y, de oficio, los artículos 26 literal k), 32, 34 y 39 de la mencionada Decisión.

#### **DECISIÓN 486**

**“Artículo 26.-** *La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:*

(...)

k) *de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (...)*”.

**“Artículo 32.-** *Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.*

*Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.*

**“Artículo 34.-** *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material”.*

**“Artículo 38.-** *La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27”.*

**“Artículo 39.-** *Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.*

*Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”.*

*“Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono”.*

*“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

*Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.*

*Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

*“Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera”.*

La sociedad demandante, solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales denegaron el privilegio de patente de invención titulada **“COMBINACIONES FARMACÉUTICAS”**, aduciendo, en síntesis, que dicha Entidad no tuvo en cuenta los memoriales suscritos por la doctora Jimena Escobar Uribe de 13 de diciembre de 2007 y 19 de enero de 2007, así como todas las manifestaciones que hace en el recurso de reposición.

Al respecto, y por tratarse de un caso similar, se trae a colación la sentencia de 18 de marzo de 2010, proferida por esta Sala:

*“En relación con el punto, en el artículo 4° del Decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se precisan los requisitos adicionales a los que se hace referencia en el literal c) del artículo 14 de la Decisión 344, que al pie de la letra establece:*

**ARTICULO 4o. REQUISITOS ADICIONALES DE LA SOLICITUD.** *Los requisitos a los que se refiere el literal c) del artículo 14 de la Decisión 344 son:*

***a) Si el poder indicado en el literal a) del artículo 14 de la Decisión 344 está protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la mención del número de protocolo; (Negrillas ajenas al texto)***

*b) Una tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de propietarios, de acuerdo con los formatos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio;*

*c) El extracto de la publicación, diligenciado en el formato establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual debe contener: la identificación del inventor, el título de la invención, lo más relevante de las reivindicaciones, el arte final del dibujo o figuras más características, si las hubiere, en duplicado, en una dimensión de 6 x 6 centímetros;*

*d) Para la interpretación de la invención, los dibujos, planos o figuras que sean necesarios, numerados individual y consecutivamente, elaborados de acuerdo con las reglas del dibujo técnico, sobre papel tamaño oficio, por una sola cara, en tinta negra indeleble, empleando números y/o signos de referencia, los cuales deben estar definidos en el texto de la descripción. Se considerará como figuras a las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción;*

*e) En el evento en que se reivindique prioridad, la traducción oficial de las reivindicaciones de la primera solicitud de patente, si fuere necesaria;*

f) *En el evento en que se reivindique prioridad sobre solicitudes provenientes de países no miembros del Acuerdo de Cartagena. La indicación de la fuente normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 12 de la Decisión 344;*

**g) Los documentos que acrediten la existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria. (Negrillas ajenas al texto)**

*Para la Sala es completamente claro que para poder adelantar las gestiones profesionales relacionadas con el trámite de obtención de la patente para la invención relativa a la composición farmacéutica mencionada en la solicitud, era absolutamente necesario que el Doctor CARLOS REINALDO OLARTE, allegara con la misma, en el mismo momento de su presentación, el poder debidamente otorgado a su nombre o que al menos se hiciera mención de su protocolización ante la Superintendencia de Industria y Comercio, indicando el número del respectivo protocolo.*

*A efectos de determinar si se cumplieron o no tales requisitos y tras revisar minuciosamente el expediente administrativo distinguido en el Expediente como "ANEXO 1", la Sala observa en sus folios que el precitado profesional fue la persona que en efecto radicó la solicitud de otorgamiento de la patente (Ver folios 1, 2) y que al hacerlo, omitió la presentación dentro del término tanto de los poderes a que se hace mención en el artículo 14 literal A) de la Decisión 344 de la Comunidad Andina, como de los documentos que acreditan la existencia y representación legal de la persona jurídica solicitante, tal como lo constató la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio al practicar el PRIMER EXAMEN DE FORMA (Ver fl. 30 del cuaderno de ANEXOS N° 1,).*

*A folio 35 del mismo cuaderno, obra la solicitud de prórroga por 30 días suscrita por el Dr. CARLOS REINALDO OLARTE, quien requería de la misma para poder dar adecuada respuesta a las observaciones de naturaleza técnica y jurídica que le fueron formuladas mediante auto N° 120 del 2 de septiembre de 1999, la cual le fue concedida por la entidad ya mencionada.*

*A folios 37 a 40 del cuaderno de ANEXOS N° 1, aparece también la respuesta dada el día 30 de noviembre de 1999 por el Dr. CARLOS REINALDO OLARTE, a las observaciones que le fueron formuladas por la Superintendencia de Industria y*

Comercio, escrito que traía como anexo el poder otorgado y debidamente conferido por el GERTRUDE R. RUDWICK, en su condición de representante legal de la firma SCHERING CORPORATION, a los abogados JAMES W. F. RAISBECK y/o ROBERT b. RAISBECK y/o ALVARO CORREA ORDOÑEZ, para la obtención del registro de patentes y adelantar otros trámites en materia de propiedad industrial.

En razón de lo anterior, la Superintendencia profirió la Resolución 25580 del 14 de agosto de 2002, mediante la cual se dispuso el archivo de la solicitud de privilegio de patente de invención, por estimar que había operado la causal de abandono consagrada en el artículo 22 de la Decisión 344, la cual fue oportunamente impugnada por el Dr. CARLOS REINALDO OLARTE, quien amparado en el principio que pregonan la prevalencia y efectividad del derecho sustancial frente a las formalidades, e invocando la aplicación de las mismas disposiciones del derecho interno que citó en la demanda como violadas, deprecia la revocatoria de dicha determinación y solicita que se decrete la continuidad del trámite administrativo. Junto con dicho escrito, allegó un memorial de sustitución a su favor suscrito por JAMES W. F. RAISBECK y un poder conferido por JAMES R. NELSON, Vicepresidente de SCHERING CORPORATION, obrantes a folios 107 y 108 del cuaderno de ANEXOS 1.

**En el criterio de la Sala, no es dable admitir en este caso la convalidación de los vicios y falencias advertidos por la administración y que no fueron corregidos en tiempo por el Dr. CARLOS REINALDO OLARTE, pues éste disponía hasta el último día de la prórroga que le fue concedida para acreditar su condición de apoderado, término que se venció sin que se hubiere acreditado la condición invocada por él a lo largo de la actuación administrativa.**

**El escrito de sustitución y el poder allegados después de esa fecha llegaron de manera tardía al proceso administrativo y por lo mismo, la decisión apropiada a la situación era precisamente la que adoptó la administración al resolver el recurso de reposición, pues de lo contrario se habría incurrido en la violación de lo dispuesto en el artículo 22 de la Decisión 344, en cuyo inciso final se prescribe, tal como ya se dijo ut supra, que “Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud**

**Según el criterio de la Sala, la presentación de los poderes no constituye en casos como este una mera formalidad y, por lo mismo, no puede ser vista como una exigencia irrelevante o accesoria que pueda ser ignorada o desconocida por la administración, pues en tratándose de la definición de la titularidad de unos derechos de la trascendencia e implicaciones que tienen los derechos referidos a la propiedad industrial, la acreditación de la**

***representación y la legitimidad para actuar en nombre de otro, es un requisito totalmente obligatorio e inexcusable<sup>1</sup>*** (La negrilla es ajena al texto).

La Sala prohíja en su totalidad los apartes transcritos de la sentencia, cuyos criterios jurisprudenciales deben aplicarse al sub judice, pues las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina interpretadas por el Tribunal de Justicia Andino, en esta oportunidad, son equivalentes a las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena analizadas por dicha Corporación en esa ocasión, por las siguientes razones:

-El Doctor CARLOS R OLARTE, actuando en nombre y representación de la sociedad PFIZER PRODUCTS INC., de acuerdo con el poder que obra a folios 6 a 11 del Anexo núm. 1, fue la persona que radicó la solicitud de otorgamiento de la patente de invención titulada “**COMBINACIONES FARMACÉUTICAS**” (Ver folios 1, 2 del Cuaderno de Anexos núm. 1).

-A folio 112 del Anexo núm. 1, figura memorial suscrito por el citado profesional, radicado en la Superintendencia de Industria y Comercio el 23 de abril de 2003, mediante el cual solicita el examen de fondo de la invención.

-A folios 115 a 120 del Anexo núm. 1, se encuentra el oficio núm. 8371 de 3 de agosto de 2006, suscrito por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones y dirigido al doctor CARLOS REINALDO OLARTE, mediante el cual se le hacen observaciones de fondo a la invención y se le concede un plazo para responder de 60 días.

-A folio 121 del mismo cuaderno, obra la solicitud de prórroga por 30 días radicada en la Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de octubre de 2006, suscrita por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, quien requería de poder de su

---

<sup>1</sup> Sentencia de 18 de marzo de 2010. Exp. **2003-00203**. Consejero ponente: **RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA**. Actor: **SCHERING CORPORATION**

mandante para dar adecuada respuesta a las observaciones de naturaleza técnica y jurídica que le fueron formuladas mediante auto núm. 8371 de 3 de agosto de 2006.

-A folios 123 a 128 del cuaderno de Anexos núm. 1, obra el Formulario Único de Correcciones y Modificaciones con radicación de fecha 15 de diciembre de 2006, relacionado con el traspaso que hace la sociedad PFIZER PRODUCTS INC. a favor de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., de la solicitud de patente de invención, que ocupa a esta Sala.

-A folios 129 a 145 del mencionado cuaderno de Anexos, aparece la respuesta (radicación de fecha 14 de diciembre de 2006) dada por la Doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, a las observaciones que le fueron formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

-A folios 147 a 159, figura memorial radicado el 19 de enero de 2007, suscrito por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, junto con el poder para actuar otorgado por la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., dirigido a la Superintendencia de Industria y Comercio, en el que presenta documento que acredita la cesión de la solicitud de patente de invención de PFIZER PRODUCTS INC. a favor de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.

-Por lo anterior, la Administración profirió la Resolución núm. 32369 de 28 de septiembre de 2007, mediante la cual se dispuso denegar el privilegio de patente de invención, la cual fue oportunamente impugnada por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, quien presenta en su defensa el principio que pregonan la prevalencia y efectividad del derecho sustancial sobre las formalidades procedimentales, e invoca como normas violadas las mismas disposiciones del derecho interno que citó en la demanda, solicitando la revocatoria de dicha decisión y que se continúe con el trámite administrativo.

-A folios 196 a 197 del Anexo núm.1, aparece oficio de 18 de octubre de 2007, suscrito por la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, dirigido a la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, en el que se explica que la solicitud de prórroga “...no surte ningún efecto legal teniendo en cuenta que para el momento en que se solicitó la prórroga de términos no acreditó su calidad de apoderada, ni aportó la documentación correspondiente al traspaso efectuado por el titular de la solicitud Pfizer Products Inc., a favor de la sociedad Novartis International Pharmaceutical Inc. (sic), únicamente hasta el día 19 de enero del 2007 bajo el radicado N° 01-009467-00009-0000, se acreditó tal condición con la documentación correspondiente.

*De igual manera, no surten ningún efecto los escritos de fecha 13 y 14 de diciembre del 2006, radicados bajo los números 01-009467-00007-0000 y 01-009467-00008-0000 respectivamente, los cuales están relacionados con el escrito de poder otorgado por la sociedad Novartis International Pharmaceutical Inc., y con la solicitud divisional de la patente en referencia, escritos que como se indicó anteriormente, para la fecha en que fueron presentados no tenían un soporte legal para su aceptación”.*

Por iguales razones anotadas en la Resolución núm. 32369 de 28 de septiembre de 2007, la Superintendencia profirió la Resolución 4704 de 20 de febrero de 2008, mediante la cual rechaza el recurso de reposición interpuesto por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE.

El artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece los requisitos que debe contener la solicitud de una patente:

**“Artículo 26.-** *La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:*

- a) el petitorio;*
- b) la descripción;*
- c) una o más reivindicaciones;*

d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;

e) el resumen;

**f) los poderes que fuesen necesarios;**

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;

i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante" (el resaltado es de la Sala).

Así las cosas, la Sala, reitera lo dicho en la sentencia trascrita, respecto a que en casos como este, el principio de la efectividad y prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades procedimentales, así como la invocación de normas internas para tratar de desvirtuar la legalidad de los actos administrativos impugnados, no son aplicables en este proceso, por cuanto el error en que incurrió y que reconoce la parte demandante, no puede aceptarse como una mera o simple equivocación formal, pues en materia de los Derechos de Propiedad Industrial, son aplicables las disposiciones previstas en la Decisión 486 ya que según el principio de supremacía, éstas imperan sobre cualquier otra norma jurídica.

En este orden de ideas, no le asiste razón a la sociedad actora, pues las pruebas reseñadas demuestran fehacientemente que tanto el poder otorgado a la doctora Jimena Escobar Uribe, como el documento de traspaso de la solicitud de patente

de invención titulada “COMBINACIONES FARMACÉUTICAS”, fueron presentados extemporáneamente.

Al respecto, el Tribunal de Justicia Andino, se refiere a la transferencia de una patente de invención (en este caso a la solicitud de una patente de invención), en los siguientes términos:

*“El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o mortis causa. Disponiendo además que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente” (folio 171).*

En efecto, en el sub lite, la parte demandante acreditó el traspaso de la solicitud<sup>2</sup> que ocupa a la Sala, y por ende el poder conferido por la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD. a la doctora Jimena Escobar Uribe, tan solo el 19 de enero de 2007, es decir, mucho después del plazo de 60 días otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio núm. 8371 de 3 de agosto de 2006, dirigido al doctor CARLOS REINALDO OLARTE, en el que se le hacen observaciones de fondo a la invención.

Además, se precisa que la Superintendencia de Industria y Comercio, actuó en debida forma, al no tener en cuenta la prórroga de 30 días solicitada por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE el 17 de octubre de 2006, pues para esa época era una persona extraña al trámite administrativo que se surtía ante la mencionada Entidad, ya que no contaba con poder para actuar y, menos aún, había acreditación del traspaso de la solicitud de patente de invención de PFIZER PRODUCTS, INC. a favor de la sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD. Como tampoco, era viable aceptar la respuesta suscrita

---

<sup>2</sup> “El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante” (folio 174).

por la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, a las observaciones de fondo formuladas por la Superintendencia, por idénticas razones.

Por otra parte, respecto a que no se tuvo en cuenta el principio de la Imparcialidad Administrativa, de acuerdo con el cual se debe asignar un mismo criterio a casos idénticos o similares, no es aplicable en materia de propiedad industrial, pues esta Corporación en reiteradas Providencias ha sostenido que ello no desvirtúa la presunción de legalidad de los actos acusados, ya que esta Corporación debe circunscribirse al análisis de las acusadas en este proceso, amén de que es obligación de la entidad demandada estudiar en cada caso particular la patentabilidad respectiva, sin que el hecho de que eventualmente hayan tramitado patentes de invención que no debieron hacerlo, signifique que deban continuar haciéndolo.

De manera que, esta Sala, acogiendo los presupuestos jurídicos contenidos en la interpretación prejudicial aportada por el Tribunal Andino a este proceso, debe llegar a la conclusión que los actos administrativos acusados no quebrantaron las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina antes analizadas y, menos aún las normas internas invocadas por la parte demandante.

En consecuencia, la Sala denegará las súplicas de la demanda, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

**En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,**

**F A L L A**

**DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ    MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**  
Presidenta

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**