

INVENCION - Requisito de unidad de invención / UNIDAD DE INVENCION-Negada la patente de invención por éste requisito no es posible dividir ni modificar la solicitud / MODIFICACION DE LA SOLICITUD DE INVENCION - Oportunidad / DIVISION DE LA SOLICITUD DE INVENCION - Oportunidad

La solicitud de patente denominada “Composición Herbicida Sinérgica y Método para el Control de Hierbas” le fue negada a la actora por no cumplir con el requisito de unidad de invención, al que alude el artículo 15 de la Decisión 344, vigente para la fecha de presentación de aquella. Ante la anterior negativa la demandante interpuso el recurso de reposición, en el que informó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dividió su solicitud en seis fracciones para así dar cumplimiento al requisito de unidad de invención; que luego de haber solicitado las patentes divisionales antes mencionadas solicitó la modificación de su solicitud de patente original, limitándolas a mezclas que comprenden el compuesto de la fórmula I con el compuesto de la fórmula II; y que para el efecto presentó el correspondiente formulario único de correcciones y modificaciones con su respectiva tasa oficial y anexó el nuevo texto de la memoria descriptiva y del capítulo reivindicatorio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 ibídem. Mediante Resolución 30 de 13 de enero de 2003 se resolvió el recurso interpuesto por la actora, en el que se le puso de presente que no controvertió la decisión de negar la patente solicitada y, por el contrario, la aceptó, al manifestar que al dividirse y modificarse la solicitud “el invento .. sí cumple a cabalidad el requisito de unidad de invención por cuanto comprende una invención con un único concepto inventivo”. En consecuencia, al no expresar la demandante las razones concretas de su inconformidad el recurso fue rechazado, al igual que la solicitud de modificación y división propuestas.

UNIDAD DE INVENCION - No satisfacer este requisito faculta a la Superindustria para requerir la división de la solicitud / DIVISION DE LA SOLICITUD DE INVENCION - Requerimiento potestativo de la Superindustria; falta de respuesta da lugar a negar la patente / INVENCION - Requisito de unidad de la invención

En esencia, la actora considera que si la Superintendencia determinó que su solicitud carecía de unidad de invención, en cumplimiento del artículo 36 de la Decisión 486 debió entonces requerirla para que la dividiera. Sobre el particular, la Sala encuentra que la norma andina citada en efecto permite que en cualquier estado del trámite la oficina nacional competente requiera al solicitante para que divida la solicitud si ésta no cumple con el requisito de unidad de invención y que al igual faculta al solicitante para que también en

cualquier estado del trámite divida su solicitud. Dicho requerimiento es discrecional y no impositivo, como se desprende del artículo 36 en cita cuando señala que la oficina nacional competente “podrá”... , razón por la cual no es de recibo la violación endilgada, máxime cuando, se reitera, la misma norma autoriza para que el solicitante, si a bien lo tiene, divida su solicitud. A más de lo anterior, la Sala observa que mediante oficio 2628 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento de la actora, entre otras, la evaluación de la unidad de invención, así: (...). El aparte transcrito demuestra que no obstante que es potestativa la facultad de la oficina nacional competente para requerir del solicitante la división de su solicitud, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio hizo uso de dicha facultad, la que no atendió oportunamente la actora. Es evidente que como la negativa de la entidad demandada fue la falta de unidad de invención, correspondía a la actora en su recurso demostrar que su solicitud sí gozaba de la misma, la cual, contrario a lo afirmado por la demandante, es un requisito necesario para su otorgamiento, como expresamente lo señala el artículo 36 de la Decisión 486: “... La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención...”.

PATENTE DE INVENCION - Oportunidad para su modificación o división: únicamente durante el trámite / MODIFICACION DE LA SOLICITUD DE INVENCION - Oportunidad únicamente durante el trámite: extemporaneidad

Al respecto, debe destacarse que la modificación y división que de su solicitud hizo la actora fueron presentadas ante la oficina nacional competente el 12 de noviembre de 2002, esto es, el mismo día en que interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 30891 de 26 de septiembre del mismo año que le negó el privilegio de patente y, por tanto, dicha presentación fue extemporánea, como ya tuvo oportunidad de pronunciarse la Sala en un asunto similar: “Por lo tanto, la modificación presentada por la actora con el recurso de reposición es claramente de su libre iniciativa, sin que pueda atribuirse a requerimiento alguno de la Administración, pues este fue un acto de trámite que ya había sido cumplido. Pero atendido lo expuesto, el problema va más allá de establecer si, por ser tal, esa modificación estaba sujeta a las exigencias de la citada Resolución 0210 de 2001, pues lo realmente decisivo en este caso es precisar si el estado procedimental del asunto permitía que se presentara esa modificación, debiéndose decir por la Sala que ya no era posible, pues el trámite de la solicitud se había surtido y llegado a su fin, y según el artículo 34 en cita de la Decisión 486, sólo la autoriza ‘en cualquier momento del trámite’, y éste, según la regulación comunitaria, culmina con la decisión de otorgar o negar la patente, prevista en

el artículo 48 ibídem, por cuanto en el régimen comunitario no se prevé ningún diligenciamiento posterior. Además, de esa forma se preserva la lealtad procesal con relación a los terceros que intervengan en dicho trámite. Las anteriores consideraciones, que se refieren a la oportunidad para modificar una solicitud de patente, la Sala las reitera en el presente asunto y, además, las hace extensivas a la oportunidad que tiene el solicitante para dividir su solicitud, por cuanto el artículo 36 de la Decisión 486 también dispone que tanto la oficina nacional competente como el interesado podrán hacerlo "... en cualquier momento del trámite...", el cual, como ya se dijo, culmina con la decisión de la Superintendencia de otorgar o negar la patente. Concluye esta Corporación que la decisión acusada no violó disposición alguna de las citadas en la demanda, razón por la cual denegará las pretensiones.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: RAFAEL ENRIQUE OSTAU DE LAFONT PIANETA

Bogotá, D.C., doce (12) de junio de dos mil ocho (2008)

Radicación número: 11001-03-24-000-2003-00248-01

Actora: NOVARTIS AG

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Procede la Sección Primera a dictar sentencia de única instancia para resolver la demanda que ha dado lugar al proceso de la referencia, instaurada por NOVARTIS AG en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del C.C.A.

1. LA DEMANDA

Mediante el trámite del proceso ordinario, la parte actora solicita que se acceda a las siguientes

1.1. Pretensiones

1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la cual negó el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a *“Composición Herbicida Sinérgica y Método para el Control de Hierbas”*.

1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución 30 de 13 de enero de 2003, por la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución identificada en el numeral anterior, al igual que las solicitudes remodificación y división en él propuestas.

1.1.2. Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la demandada otorgar a la actora el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a *“Composición Herbicida Sinérgica y Método para el Control de Hierbas”* y para las invenciones contenidas en las seis (6) solicitudes que se desprendieron de la misma.

1.1.3. Que se ordene a la División de Signos Distintivos publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso.

1.2. Los hechos de la demanda

- El 27 de enero de 1998 NOVARTIS AG solicitó el otorgamiento de privilegio de la patente de invención titulada *“Composición Herbicida*

Sinergética y Método para el Control de Hierbas”, expediente que fue tramitado bajo el número 98003691.

- Por oficio 2628, notificado a la actora el 8 de octubre de 2001, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones la requirió para que en el término de sesenta (60) días hiciera valer los argumentos que considerara pertinentes en relación con el concepto de fondo sobre patentabilidad del invento emitido por el examinador técnico código 202091, término que vencía el 8 de enero de 2000, habiéndose solicitado el 28 de noviembre de 2001 una prórroga de treinta (30) días para dar respuesta al mencionado oficio.

- En el concepto técnico en cuestión el examinador técnico indicó que la solicitud, tal cual como es reivindicada, comprendía más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que no se integraba un único concepto inventivo y que, por consiguiente, el objeto reivindicado no cumplía con lo ordenado en el artículo 25 de la Decisión 486, que trata sobre la unidad de invención.

- Mediante escrito radicado el 30 de enero de 2002 en la Secretaría de la Superintendencia se dio respuesta al oficio 2628, exponiendo claramente todos los argumentos de tipo técnico que desvirtuaban la opinión del examinador, en el sentido de que existía una clara relación técnica en la invención, tal cual como fue reivindicada y que, en consecuencia, sí había unidad de invención.

- Por Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, notificada por edicto desfijado el 1º de noviembre de 2002, se negó el privilegio de patente de invención solicitado por la actora, sobre la base de que el invento reivindicado no guardaba la unidad de invención, en cuanto se reclaman

diversas composiciones resultantes de mezclarse el compuesto de la fórmula I con 9 tipos de herbicidas distintos.

- Por medio del formulario único de correcciones y modificaciones presentado ante la Secretaría de la Superintendencia el 12 de noviembre de 2002, se modificaron la memoria descriptiva y las reivindicaciones de la solicitud de patente, en el sentido de limitarla únicamente a mezclas que comprendían el compuesto de la fórmula I con el compuesto de la fórmula II; asimismo, se informó que se habían presentado seis (6) solicitudes de patente divisionales para cumplir con el requisito de unidad de invención, el cual, según el criterio del examinador, no se cumplía en este caso.

- Mediante Resolución 30 de 13 de enero de 2003 se rechazó el recurso de reposición interpuesto el 12 de noviembre de 2002, argumentando que no se sustentó en la forma exigida por el artículo 52 del C.C.A. y se rechazaron las solicitudes de modificación de la solicitud original y las seis divisionales presentadas.

1.3. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación.

La parte actora afirma que con la expedición de los actos acusados se violaron los artículos 13, 209 y 228 de la Constitución Política; artículos 2º, 3º, incisos 1, 5 y 6, 52, 53, 84, 85, 89, 127, 135, 149, 151, 176, 206, 207 y 267 del C.C.A.; 2º, literal d) del Decreto 209 de 1957; 2º de la Ley 58 de 1982; 3º de la Ley 489 de 1998; y 14 a 20, 25, 36 y 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, censuras que las fundamentó como sigue:

PRIMER CARGO.- Los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 establecen, en su orden, que los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial; que si la oficina nacional competente encuentra que la invención no es patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente así lo notificará al solicitante; y que si éste no responde dentro del plazo señalado o a pesar de que responde subsisten los impedimentos para la concesión, denegará la patente.

Sostiene que de lo anterior se desprende claramente que la oficina nacional competente únicamente podrá negar el privilegio de patente si la invención no cumple con algunos de los requisitos de patentabilidad establecidos en los artículos 14 a 19 de la Decisión 486 (novedad, altura inventiva, susceptibilidad de aplicación industrial y que no esté incurso en lo que la ley considera que no es invención) o si no son patentables a la luz del artículo 20 *ibídem*, razón por la cual no le es dable a aquella negarla porque la invención no cumple con el requisito de la unidad de invención (artículo 25 *ibídem*).

Para subsanar la supuesta falta de unidad de invención la oficina nacional competente tiene la herramienta jurídica a que alude el inciso 2 del artículo 36 de la Decisión 486, cual es la de requerir al solicitante para que presente solicitudes divisionales, herramienta de la que no hizo uso la División de Nuevas Creaciones frente a la actora y optó por negarle arbitraria e ilegalmente el privilegio de patente.

SEGUNDO CARGO.- Tanto en el oficio 2628, relacionado con el concepto técnico 1232, como en la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, se indicó que el examinador de patentes era de la opinión de que el invento reivindicado por la actora comprende más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí y, por tanto, que a la luz del artículo 25 de la Decisión 486 no guarda unidad de invención.

Anota que en la respuesta dada al oficio 2628 el 30 de enero de 2002 se reiteró que existe una clara relación técnica entre la invención, tal cual como fue reivindicada, y que, en consecuencia, sí hay unidad de invención, no obstante lo cual mediante Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002 se negó el privilegio de patente con el mismo argumento de que éste no guarda unidad de invención porque se reclaman diversas composiciones, ya que se mezcla el compuesto de la fórmula I con 9 tipos de herbicidas distintos, resultando cada vez mezclas diferentes.

Hace énfasis en que si en opinión del examinador la patente de la actora no cumplía con el requisito de invención, debió requerirla para que dividiera su solicitud (artículo 36, inciso 2 de la Decisión 486).

En el recurso de reposición interpuesto el 12 de noviembre de 2002 contra la Resolución 30891 se señaló que en vista de que el examinador consideraba que no había unidad de invención, en virtud de lo establecido en el artículo 36 de la Decisión 486 se habían presentado seis (6) solicitudes divisionales que contenían la materia reivindicada en la solicitud original, y se indicó que quedaba claro que el invento sí cumplía con el requisito de la unidad de invención.

Fue así como por escritos separados, el mismo 12 de noviembre de 2002 se radicó ante la División de Nuevas Creaciones una modificación a la solicitud original limitándola, por una parte, a las mezclas del compuesto de la fórmula I y de la fórmula II y, por otra parte, a las seis divisionales.

Mediante Resolución 30 de 13 de enero de 2003 el Superintendente rechazó el mencionado recurso de reposición, por considerar que no fue interpuesto en la forma prevista en el artículo 52 del C.C.A., en cuanto no se expuso razón alguna que controvirtiera la decisión de negar la patente ni se sustentaron las razones de inconformidad, pues lo que se presentó fue una modificación y una múltiple división de la invención; en consecuencia, rechazó el recurso y no aceptó ni la modificación a la solicitud original ni las solicitudes divisionales.

Señala que con la expedición de la Resolución 30 de 13 de enero de 2003 quedó en firme el rechazo de la solicitud de patente del actor, sin que se le hubiera dado posibilidad de subsanar la irregularidad consistente en la supuesta falta de unidad de invención, requiriéndolo para el efecto, con lo cual se violó el artículo 36 de la Decisión 486.

Además, al haber hecho uso el demandante de la posibilidad de presentar solicitudes divisionales, tenía derecho a que la Administración las analizara a la luz de la legislación vigente y tomara una decisión sobre su registrabilidad.

Recuerda que el primer inciso del artículo 36 en cita dispone que el solicitante podrá fraccionar su solicitud en cualquier momento del trámite, cosa que hizo el 12 de noviembre de 2002, es decir, antes de que la oficina nacional competente tomara una decisión final sobre el otorgamiento de la

patente y ésta quedara ejecutoriada; sin embargo, la Superintendencia no estudió las solicitudes divisionales presentadas en tiempo.

TERCER CARGO.- Los artículos 2º y 3º, inciso 5, del C.C.A. establecen que los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto, entre otros, hacer efectivos los derechos e intereses de los administrados reconocidos por la ley; y que en virtud del principio de eficacia se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias, preceptos que fueron violados por la Superintendencia, en cuanto no requirió a la demandante para que presentara solicitudes divisionales y, además, omitió analizar la patentabilidad de las divisionales presentadas el 12 de noviembre de 2002; la Administración hizo caso omiso de la efectividad de los derechos y se concentró en lo adjetivo, en lo no sustancial, cual es la supuesta carencia de unidad de invención, cuando pudo haber hecho uso de la norma legal que permitía que este aspecto fuera fácilmente subsanable, lo cual también vulneró el artículo 228 de la Constitución Política, que le otorga prevalencia al derecho sustancial sobre los trámites formales.

Transcribe los siguientes apartes de una sentencia de tutela¹:

“Dentro de este entendimiento, el acto administrativo cuestionado mediante esta acción de tutela aparenta legalidad en cuanto se encuentra en perfecta consonancia con la declaración literal del precepto en que se fundamentó la decisión... Sin embargo, ... es necesario recordar que los procedimientos, ya judiciales, ora administrativos, sólo se justifican en la medida en que constituyan un instrumento idóneo para la búsqueda de la verdad...la decisión de la

¹ Sentencia de 4 de mayo de 1999, Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente, dr. José Fernando Ramírez Gómez, exp. núm. T-6206.

administración aparenta legalidad. Sin embargo, vista ella con criterios de equidad y racionalidad resulta injusta, por cuanto desconoce la verdad y fortalece el procedimiento formal en detrimento de derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa. Ciertamente en el caso operaba una preclusión, pero ante el descubrimiento de la verdad, la solución no podía ser otra que el reconocimiento de ella, porque la pugna que se sigue presentando entre los principios de legalidad y seguridad jurídica con los principios de equidad y justicia, muchas veces, y esta es una de ellas, debe dirimirse a favor de los segundos cuando de por medio se halla la verdad;...”

Sostiene que las anteriores apreciaciones jurídicas son aplicables en este caso, donde pese a la aparente legalidad de los actos acusados lo cierto es que se inobservaron la eficacia de la actuación administrativa y la efectividad real de los derechos del solicitante de la patente, por cuanto no se tuvo en cuenta la verdad real, esto es, que el invento cumplía con todos los requisitos de patentabilidad y que el actor presentó 6 solicitudes divisionales para sobrellevar el supuesto obstáculo de la falta de unidad de invención, las cuales nunca fueron estudiadas.

CUARTO CARGO.- El no haber dado aplicación a lo establecido en el artículo 36, inciso 2 de la Decisión 486 (requerimiento de solicitudes divisionales por parte de la oficina nacional competente) y negar de tajo el privilegio de patente en virtud de una supuesta falta de unidad de invención vulnera directamente, por falta de aplicación, los principios de igualdad e imparcialidad a los que se refieren los artículos 13 y 209 de la Constitución Política; 3º, incisos 1 y 6 del C.C.A.; 3º de la Ley 489 de 1998; y 2º de la Ley 58 de 1982, en cuanto la actora no recibió un trato igual ni la misma protección que las autoridades de la Superintendencia han dado a diversos solicitantes, a los cuales sí los ha requerido para la presentación de

solicitudes divisionales, cuando en opinión del examinador su invento no cumple con el requisito de la unidad de invención.

Además, la falta de requerimiento violó el principio general de derecho según el cual *“donde hay identidad de razón, debe existir identidad de derecho”* [ubi eadem ratio, ibi idem jus debet esse (artículo 8º de la Ley 153 de 1887)].

Concluye que a la actora se le negó el privilegio de patente para su invento por su supuesta falta de unidad de invención, sin que mediara una justificación objetiva, razonable y suficiente del porqué del cambio de criterio, lo que se tradujo en un trato desigual y discriminatorio.

1.4. La contestación de la demanda

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, en defensa de la legalidad de los actos acusados, sostuvo que el otorgamiento de una patente de invención está condicionado al hecho de que el solicitante cumpla cabalmente con todos los requisitos exigidos por la Decisión 486; la ausencia o inexistencia de cualquiera de los referidos requisitos determina la negativa de la concesión de la patente, en tanto no concurren los elementos establecidos por la normativa andina.

Anota que una vez efectuado el examen de patentabilidad de la solicitud de la actora, la División de Nuevas Creaciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, le notificó a aquella que su solicitud, tal y como estaba reivindicada, no integraba un único concepto inventivo, debido a que se reclamaban diversas composiciones y su aplicación; por tal motivo, le otorgó 60 días para responder el requerimiento.

Señala que si bien mediante comunicación de 30 de enero de 2002 la actora dio respuesta al requerimiento en cuestión, el impedimento para la concesión del privilegio de patente subsistía, tal como se determinó en la Resolución 3089:

“Cada uno de los herbicidas que constituyen la mezcla son conocidos en forma independiente y la característica común a todas las mezclas es el compuesto de fórmula I que también es conocido; se considera que todas las composiciones no comparten un único concepto común inventivo, puesto que el compuesto de fórmula I no cumple con los requisitos de novedad y altura inventiva, ya que se divulgó anteriormente como bien lo reconoce el mismo solicitante en la descripción (ver folio 52, líneas 11 A 18). De tal suerte, la molécula no puede constituirse en el concepto común inventivo que relaciona el grupo de invenciones”.

Además, precisa que dado que el compuesto de fórmula I corresponde al enlace o característica común de todas las mezclas resultantes de las diversas combinaciones que pueden tener lugar en la reivindicación 1, debido a que no es nuevo dicho compuesto de fórmula I, no puede considerarse como el concepto común inventivo de todas las mezclas reclamadas.

Es cierto que se dio oportuna respuesta al requerimiento, pero también que persistieron los impedimentos, en tanto los diferentes compuestos no integran un único concepto inventivo del que se prediquen los requisitos contenidos en el artículo 14 de la norma andina.

De otra parte, pone de presente que es discrecional la facultad que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar la división de la solicitud y a la que se refiere el artículo 36 de la Decisión 486; que mediante oficio 2628 de 8 de octubre de 2001 informó de manera clara e inequívoca a la solicitante que su solicitud no conformaba un único concepto

inventivo, en tanto la misma comprendía más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí; y que con fundamento en la carencia de unidad inventiva otorgó a la actora un plazo de 60 días para responder el requerimiento.

En consecuencia, considera que correspondía a la solicitante efectuar el fraccionamiento de la solicitud dentro del término antes señalado, en tanto es quien mejor conoce su invención, y en esa medida conoce la forma como debe ser dividida o fraccionada a efectos de cumplir con los requisitos de patentabilidad dispuestos en la normativa andina.

Sostiene que es evidente, entonces, que no era necesario realizar el requerimiento de división de la solicitud, por cuanto la actora desde el inicio del trámite fue informada sobre el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 de la Decisión 486 y, en consecuencia, la solicitud de división fue extemporánea, pues fue presentada con posterioridad a la expedición de la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, mediante la cual se negó el privilegio de patente para la solicitud de la actora.

Menciona que la actuación administrativa adelantada con ocasión de la solicitud de patente de la actora se ajustó a los supuestos normativos contenidos en los artículos 2º, 3º y 5º del C.C.A., 13 y 209 de la Constitución Política, 2º de la Ley 489 de 1998 y 2º de la Ley 58 de 1982, pues no es cierto que la negativa de la demandada se fundamentó en aspectos puramente formales, sin dar eficacia a los derechos de la actora, y porque el hecho de que no haya hecho uso de la facultad discrecional de que trata el artículo 36 de la Decisión 486 no es indicativo de que la actuaciones se hayan adelantado con vulneración de los principios de igualdad e imparcialidad, ni implica de suyo una conducta discriminatoria.

Precisa que si bien es cierto que la Superintendencia en otras oportunidades ha hecho uso de la facultad prevista en el artículo 36 de la Decisión 486, en este caso quedó demostrado que no era necesario el uso de tal potestad, en la medida en que el solicitante conocía claramente que su solicitud carecía del requisito de unidad de invención y, en consecuencia, que debía proceder a solicitar su división o fraccionamiento.

2.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El Procurador Delegado ante esta Corporación solicita que se requiera la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los términos y para los efectos previstos en la Ley 17 de 13 febrero de 1980, artículos XXVIII y s.s.

3.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

“1. En principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y de confianza legítima, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, por lo tanto, toda situación jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha situación, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma posterior deba ser aplicada inmediatamente para regular los plazos de vigencia y los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior.”

“En el caso de la norma comunitaria de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigencia, a los procedimientos por iniciarse o en curso. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a las actividades procesales pendientes y, no, salvo previsión expresa, a las ya cumplidas.

“Si la norma sustancial vigente, para la fecha de la solicitud de la patente, ha sido derogada y reemplazada por otra, antes de haberse cumplido el procedimiento correspondiente a dicha solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si han sido satisfechos o no los requisitos para la concesión de patentes, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso.

“2. El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, contempla los requisitos indispensables para que las invenciones ‘de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología’ puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

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

“4. La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el ‘estado de la técnica’, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

“5. El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como ‘nivel inventivo’ para una persona del

oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la 'no obviedad', esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.

“6. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 13 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“7. Admitida la solicitud de patente, la oficina nacional competente examinará si la misma cumple con los requisitos de forma; si se determina que la misma no cumple con los requisitos exigidos, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes, de no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.

“Una vez cumplido con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

“8. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razón por la cual éstas deben ser suficientemente claras y completas.

“9. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

“La oficina nacional competente, podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

“Asimismo, el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“10. 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 divulgación 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”

4.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud de patente de invención fue presentada por el actor el 27 de enero de 1998, esto es, en vigencia de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, interpretó de oficio el ordenamiento jurídico sustancial aplicable a la referida solicitud, a saber, los artículos 1º, 2º, 4º, 15, 20, 21, 22 y 23 de la Decisión 344 y los artículos 34 y 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; expresó que por solicitud del demandante también interpretará los artículos 36 y 45 de la última de las Decisiones citadas, en consideración a que el examen de patentabilidad y la solicitud de las modificaciones de la patente se realizaron en vigencia de ésta y, finalmente, interpretó la Disposición Transitoria Primera ibídem, normas comunitarias que preceptúan:

DECISIÓN 344

“Artículo 1º.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2º.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4º.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

“Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

“Artículo 20.- El peticionario podrá fraccionar su solicitud en dos o más, pero ninguna de ellas podrá implicar una ampliación de la invención o de la divulgación contenida en tal solicitud presentada.

“Cada solicitud fraccionada se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial en cualquier País Miembro.

“La división de la solicitud por parte del peticionario, deberá efectuarse antes de su publicación y, a pedido de la oficina nacional competente, en cualquier momento del trámite.

“En caso que se pida la división o acepte la propuesta de fraccionamiento de la solicitud, se consignarán los documentos y se aplicará el trámite que corresponda a la nueva modalidad”.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”.

“Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“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”.

“Artículo 23.- Dentro de los dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o desde la fecha de prioridad que se hubiese reivindicado y una vez terminado el examen de forma a que se refiere el artículo 21, la oficina nacional competente publicará el aviso, de conformidad con la reglamentación que al efecto establezca cada País Miembro”.

Decisión 486

“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 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

“La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

“Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

“En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas

de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

“A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

“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”.

“Disposición Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

“En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

“Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”.

La solicitud de patente denominada *“Composición Herbicida Sinérgica y Método para el Control de Hierbas”* le fue negada a la actora por no cumplir con el requisito de unidad de invención, al que alude el artículo 15 de la Decisión 344, vigente para la fecha de presentación de aquella.

Ante la anterior negativa la demandante interpuso el recurso de reposición, en el que informó que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dividió su solicitud en seis fracciones para así dar cumplimiento al requisito de unidad de invención; que luego de haber solicitado las patentes divisionales antes mencionadas solicitó la modificación de su solicitud de patente original, limitándolas a mezclas que comprenden el compuesto de la fórmula I con el compuesto de la fórmula II; y que para el efecto presentó el correspondiente formulario único de correcciones y modificaciones con su respectiva tasa oficial y anexó el nuevo texto de la memoria descriptiva y del capítulo reivindicatorio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 34 *ibídem*.

Mediante Resolución 30 de 13 de enero de 2003 se resolvió el recurso interpuesto por la actora, en el que se le puso de presente que no controvertió la decisión de negar la patente solicitada y, por el contrario, la aceptó, al manifestar que al dividirse y modificarse la solicitud *“el invento .. sí cumple a cabalidad el requisito de unidad de invención por cuanto comprende una invención con un único concepto inventivo”*.

En consecuencia, al no expresar la demandante las razones concretas de su inconformidad el recurso fue rechazado, al igual que la solicitud de modificación y división propuestas.

En esencia, la actora considera que si la Superintendencia determinó que su solicitud carecía de unidad de invención, en cumplimiento del artículo 36 de la Decisión 486 debió entonces requerirla para que la dividiera.

Sobre el particular, la Sala encuentra que la norma andina citada en efecto permite que en cualquier estado del trámite la oficina nacional competente requiera al solicitante para que divida la solicitud si ésta no cumple con el requisito de unidad de invención y que al igual faculta al solicitante para que también en cualquier estado del trámite divida su solicitud.

Dicho requerimiento es discrecional y no impositivo, como se desprende del artículo 36 en cita cuando señala que la oficina nacional competente “podrá”... , razón por la cual no es de recibo la violación endilgada, máxime cuando, se reitera, la misma norma autoriza para que el solicitante, si a bien lo tiene, divida su solicitud.

A más de lo anterior, la Sala observa que mediante oficio 2628 la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento de la actora, entre otras, la evaluación de la unidad de invención, así²:

“La presente solicitud tal como se reivindica (y de acuerdo a lo expuesto en el numeral 3, Claridad en la solicitud) comprende más de una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de

² Folio 129 del Anexo 1.

manera que **no** integra un único concepto inventivo conforme al artículo 25 de la Decisión de la Comunidad Andina: ‘La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo’.

*“En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación de la presente comunicación. **En caso de no dar respuesta al presente requerimiento**, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente” (el resaltado no es del texto).*

El aparte transcrito demuestra que no obstante que es potestativa la facultad de la oficina nacional competente para requerir del solicitante la división de su solicitud, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio hizo uso de dicha facultad, la que no atendió oportunamente la actora, pues en respuesta a dicho requerimiento señaló³:

“En cuanto a la falta de unidad de invención de la presente solicitud de patente aducida por el examinador, mi mandante respetuosamente se permite manifestar que esta apreciación no es correcta pues existe una clara relación técnica entre la invención tal como está actualmente reivindicada. Es claro que una característica técnica que define una contribución en la cual cada una de las composiciones reivindicadas es considerada como un todo reforma, renueva y mejora el estado de la técnica por medio de proporcionar una mezcla herbicida selectiva con propiedades superiores que comprende UN UNICO COMPUESTO (el compuesto de la fórmula I) en una mezcla con un grupo específico de herbicidas. Es el compuesto único de la fórmula I el que es responsable de las sorprendentes propiedades sinérgicas cuando dicho compuesto es combinado con otros herbicidas”.

³ Folio 133 del Anexo 1.

Como quiera que la actora no solicitó la división de su solicitud de patente y al no haber desvirtuado la falta de unidad de su invención, la Superintendencia de Industria y Comercio le negó el privilegio de patente mediante la Resolución 30891 de 26 de septiembre de 2002, en la cual consideró:

“No obstante la respuesta a la notificación de fondo, y de acuerdo con lo antes expuesto, es claro que subsiste la unidad de invención, la cual, como ya se dijo, fue oportunamente advertida al solicitante, mediante el oficio n° 2628...”.

Es evidente que como la negativa de la entidad demandada fue la falta de unidad de invención, correspondía a la actora en su recurso demostrar que su solicitud sí gozaba de la misma, la cual, contrario a lo afirmado por la demandante, es un requisito necesario para su otorgamiento, como expresamente lo señala el artículo 36 de la Decisión 486: *“... La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera **con el requisito de unidad de invención...**”.*

La solicitante en su recurso no intentó, siquiera, demostrar la unidad de invención de su solicitud, pues se limitó a señalar que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 36 mencionado había dividido y modificado su solicitud y dado que la Superintendencia, como ya se dijo, rechazó dicho recurso, ante esta instancia aduce la violación de los principios de igualdad, imparcialidad y eficacia, así como la de la prevalencia del derecho sustancial, en cuanto no estudió la división que de su solicitud hizo.

Al respecto, debe destacarse que la modificación y división que de su solicitud hizo la actora fueron presentadas ante la oficina nacional competente el 12 de noviembre de 2002, esto es, el mismo día en que interpuso el recurso de reposición contra la Resolución 30891 de 26 de septiembre del mismo año que le negó el privilegio de patente y, por tanto, dicha presentación fue extemporánea, como ya tuvo oportunidad de pronunciarse la Sala en un asunto similar⁴:

“Por lo tanto, la modificación presentada por la actora con el recurso de reposición es claramente de su libre iniciativa, sin que pueda atribuirse a requerimiento alguno de la Administración, pues este fue un acto de trámite que ya había sido cumplido. Pero atendido lo expuesto, el problema va más allá de establecer si, por ser tal, esa modificación estaba sujeta a las exigencias de la citada Resolución 0210 de 2001, pues lo realmente decisivo en este caso es precisar si el estado procedimental del asunto permitía que se presentara esa modificación, debiéndose decir por la Sala que ya no era posible, pues el trámite de la solicitud se había surtido y llegado a su fin, y según el artículo 34 en cita de la Decisión 486, sólo la autoriza ‘en cualquier momento del trámite’, y éste, según la regulación comunitaria, culmina con la decisión de otorgar o negar la patente, prevista en el artículo 48 ibídem, por cuanto en el régimen comunitario no se prevé ningún diligenciamiento posterior. Además, de esa forma se preserva la lealtad procesal con relación a los terceros que intervengan en dicho trámite.

“Al respecto, la vía gubernativa que puede surtirse contra la decisión definitiva corresponde al derecho interno y, como es sabido, se contrae a dicha decisión, pues su objeto está dado necesariamente por los motivos de inconformidad del afectado frente a ésta, sin que pueda plantear nuevas cuestiones o situaciones no formuladas en la actuación administrativa, ya que permitírsele abriría la puerta a una cadena sin fin de nuevas decisiones y nuevos recursos, en la medida en que cada nueva cuestión (en este caso modificación) implicaría nuevo examen de fondo y una nueva decisión, que a su vez, por ser punto nuevo, sería también susceptible de recurso, en especial por los terceros que sólo

⁴ Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2004, exp. núm. 0044-01 (7684), actora, Vertex Pharmaceuticals Incorporated, Consejero Ponente, dr. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.

podrían conocer de la modificación en virtud del acto desate el recurso de reposición.

“Así las cosas, las modificaciones que por autorización del artículo 34 de la Decisión 486 de la omisión del Acuerdo de Cartagena pueden hacer los solicitantes de patente, sólo procede dentro del trámite de la misma, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva que ponga fin a ese trámite, amén de que si es por su iniciativa debe cumplir los requisitos señalados en la Resolución 0210 de 2001.

“En consecuencia, la modificación cuyo examen reclama la actora, por haber sido presentada después de culminado el trámite, no es procedente, aparte de que no cumplió con lo mencionados requisitos, de allí que el acto acusado no viola el artículo 34 de la Decisión 486 de 1998, pues se ajusta al mismo, lo cual excluye la violación de los demás artículos invocados en los cargos de la demanda....”.

Las anteriores consideraciones, que se refieren a la oportunidad para modificar una solicitud de patente, la Sala las reitera en el presente asunto y, además, las hace extensivas a la oportunidad que tiene el solicitante para dividir su solicitud, por cuanto el artículo 36 de la Decisión 486 también dispone que tanto la oficina nacional competente como el interesado podrán hacerlo “... en cualquier momento del trámite...”, el cual, como ya se dijo, culmina con la decisión de la Superintendencia de otorgar o negar la patente.

Concluye esta Corporación que la decisión acusada no violó disposición alguna de las citadas en la demanda, razón por la cual denegará las pretensiones.

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.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 12 de junio de 2008.

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE
Presidente

RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA
TOBÓN

MARTHA SOFÍA SANZ