



CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

TESIS: SE DECLARA LA NULIDAD DE LOS ACTOS ACUSADOS. LAS SOLICITUDES DE FUSIÓN DE PATENTES FUERON RADICADAS DENTRO DEL TRÁMITE PORQUE NO SE HABÍA NOTIFICADO LA DECISIÓN QUE DENEGABA LAS RESPECTIVAS SOLICITUDES. SIN EMBARGO, NO HAY LUGAR AL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, TODA VEZ QUE TRANSCURRIÓ EL PERÍODO DE PROTECCIÓN ESTABLECIDO PARA LAS PATENTES EN EL ARTÍCULO 50 DE LA DECISIÓN 486.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

El señor **GUSTAVO DÁVILA CAMARGO**, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984¹, presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las **resoluciones núms. 4915 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se niega una patente de invención”** y **19071 de 27 de junio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE**

¹ Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

INDUSTRIA Y COMERCIO², por medio de las cuales se denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada **"PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS"**.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó ordenar a la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** la concesión del privilegio de patente de invención y publicar la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes:

1°. Manifestó que el día 19 de diciembre de 2001 presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la **SUPERINTENDENCIA** la solicitud de patente de invención titulada **"PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FÓRMULAS"**, registrada con el número 01-108448.

² En adelante la SIC o la SUPERINTENDENCIA.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

2°. Indicó que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002.

3°. Señaló que el día 13 de diciembre de 2002, la sociedad **INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -INVERNAL LTDA.-** formuló oposición contra la solicitud de patente, alegando que la misma no cumplía con el requisito de novedad por guardar “similitudes” con un procedimiento utilizado por ellos, y sobre el cual habían solicitado patente de invención.

4°. Mencionó que a través de Oficio núm. 10307 de 3 de noviembre de 2005, la **SIC** puso en conocimiento el examen de fondo, en el cual se le requirió para que corrigiera el texto frente a la claridad y definición de la materia que se protege.

5°. Afirmó que el 9 de marzo de 2006 efectuó las aclaraciones y complementaciones requeridas y anexó un texto modificadorio de la solicitud con el fin de que fuera incorporado a las observaciones.

6°. Anotó que la **SIC**, mediante oficio núm. 9409 de 24 de agosto de 2006, emitió los resultados del segundo examen de fondo, en el que no tuvo en cuenta el capítulo descriptivo modificadorio, por estimar



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

que se introdujo materia nueva y concluyó que la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo, debido a que el objeto reivindicado era igual a la anterioridad D1 titulada «*Sistema de identificación de prendas sintéticas*», publicada el 19 de febrero de 1998.

7°. Aseveró que con escrito de 20 de noviembre de 2006 dio respuesta al segundo examen de fondo.

8°. Expuso que mediante la Resolución núm. 4915 de 26 de febrero de 2007 la **SIC** denegó el privilegio de patente de invención.

9°. Expresó que contra la citada Resolución interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto de manera confirmatoria, a través de la Resolución núm. 19071 de 27 de junio de 2007.

I.2. A juicio del actor, los actos acusados vulneran los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de 2000.

Para fundamentar los cargos de ilegalidad, aseguró que las modificaciones efectuadas durante el trámite de la solicitud no constituyen ampliación de la materia reivindicada, puesto que el texto que fue adicionado al capítulo descriptivo solo buscó responder



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

adecuadamente los requerimientos efectuados por el examinador, sin ampliar de ninguna forma lo divulgado en la solicitud original.

Mencionó que los supuestos detalles que la **SIC** alega que fueron añadidos, *"simplemente presentan una explicación más elaborada de procesos o elementos complementarios comprendidos en el estado de la técnica y conocidos por las personas medianamente versadas en la materia, los cuales sólo permiten ofrecer una descripción más completa y suficiente para el entendimiento del material tratado, de hecho limitando el alcance de la solicitud inicial pues se detalla de manera mucho más concreta la explicación amplia y general que inicialmente se brindaba"*.

Se refirió a los elementos incluidos en la modificación del capítulo descriptivo y mencionó que según la **SIC** *"en la solicitud presentada inicialmente no se había hecho mención de que los microprismas deberían ubicarse hacia abajo"*, pero la inclusión de tal aspecto solo pretendió explicar de manera más clara una condición inherente a la cinta reflectiva utilizada en la invención; que la **SIC** advirtió que *"tampoco se había divulgado inicialmente que el electrodo tiene grabados en forma de símbolos, letra u otros, en alto y bajo relieve, no se había mencionado la naturaleza del electrodo ni su método de fabricación como la electroerosión, en general la divulgación no tenía mayor detalle sobre los electrodos"*, pero lo que no tuvo en cuenta la demandada es que las características del electrodo y su método de fabricación hacen parte



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

de lo conocido ampliamente en el estado de la técnica y, por tanto, en ningún momento se pretendió reclamar protección sobre estas características; que la **SIC** señaló que *"no se había mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse al área del material reflectivo"*, pero ello correspondió a una descripción más detallada de cómo elaborar los sellos; y, finalmente, que la **SIC** mencionó que *"no se había divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva"*, lo cual es cierto, pero porque los colores de esa cinta son suficientemente conocidos en el estado de la técnica.

Agregó que la **SIC** no tuvo en cuenta los dibujos modificados, porque *"contenían características que no estaban contempladas en la solicitud original"*, lo cual desconoce que se procedió a fusionar las solicitudes divisionales núms. 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450 en un solo documento, por versar todas sobre un único procedimiento inventivo y producto resultante.

Puntualizó que en la Resolución 4915 acusada la **SIC** afirmó que la solicitud de fusión se había radicado de manera extemporánea *"cuando ya se habían denegado las solicitudes 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450, por no contestar a tiempo los requerimientos"*, cuestión que desconoce que una solicitud de patente se entiende denegada una vez queda en firme el correspondiente acto administrativo que así lo



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

declara, por lo que los trámites de las solicitudes mencionadas *"solo podían entenderse descontinuados a partir del 6 de abril de 2006, teniendo en cuenta que la notificación de las resoluciones correspondientes se produjo mediante edicto desfijado el 30 de marzo del mismo año"*.

Resaltó que la **SIC** no cumplió con su carga de desvirtuar el nivel inventivo de la invención solicitada, pues se limitó a señalar que la solicitud contiene una ampliación de la materia divulgada, sin efectuar análisis alguno sobre el contenido de la solicitud modificada.

Sostuvo que la anterioridad núm. 388909 citada por la **SIC** no permite al técnico medio derivar de manera evidente la solicitud de la invención presentada, pues aunque tengan componentes y características comunes, el objeto reivindicado es significativamente diferente, ya que este presenta ventajas tales como una mayor nitidez en los acabados, el contorno de la parte reflectiva queda exactamente delimitado por los bordes del electrodo que sella y evita mayor cantidad de aire atrapado utilizando menos material durante la elaboración del signo.

Por último, añadió que con la violación de las disposiciones de la norma comunitaria los actos acusados también incurrieron en la causal de falsa motivación prevista en el artículo 84 del CCA.



II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN

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

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

II.1. La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**³ se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos:

Señaló que la solicitud de patente presentada por el señor **GUSTAVO DÁVILA CAMARGO** no reúne los requisitos previstos en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por cuanto para una persona normalmente versada en la materia se deriva de forma evidente del estado de la técnica el objeto reivindicado.

Aseveró que la solicitud de invención inicialmente no reunía los requisitos de suficiencia de divulgación y claridad de las reivindicaciones que se establecen en los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, objeciones que el solicitante cumplió durante el

³ Cfr. Folio 312.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

trámite, no obstante, pretendió ampliar el alcance de la protección, lo cual no está permitido por el artículo 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

Acerca de la afirmación del demandante según la cual la materia nueva introducida no fue incluida en la divulgación inicial porque se trataba de "*condiciones inherentes a la cinta reflectiva utilizada en esta invención*", adujo la **SIC** que son precisamente esos detalles los que podían haber hecho la diferencia inventiva frente al estado de la técnica y que no fueron divulgados desde el inicio del trámite de la solicitud.

Aclaró que el solicitante no esperó a la notificación formal sobre la viabilidad de la fusión y dejó abandonadas las otras dos solicitudes identificadas con radicaciones núms. 01-108446 y 01-108450, las cuales pretendía fusionar con la de la referencia (01-108448).

En relación con los requisitos de patentabilidad, mencionó que las únicas diferencias advertidas entre el objeto de la solicitud y el documento correspondiente a la solicitud colombiana de patente núm.388909 eran el tiempo y la temperatura de termosellado, las cuales eran evidentes para un técnico medianamente versado en la materia para el momento de la solicitud.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Agregó que "las explicaciones del solicitante debieron haber sido divulgadas con la solicitud porque eran la clave de la invención, al proporcionarlas después, como respuesta a los requerimientos de la Superintendencia, se constituían en material novedoso diferente del que había sido presentado al inicio del trámite y, por lo tanto, inaceptables en virtud del artículo 34 de la Decisión 486".

II.2. Las sociedades **RAIN POWER LTDA.** y **SELLARTE LTDA.**⁴, en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, se opusieron a la prosperidad de los cargos de la demanda y manifestaron que los actos acusados no violaron las normas comunitarias invocadas por el actor, toda vez que lo pretendido con su solicitud de invención fue patentar un procedimiento ya conocido en el estado del arte.

Agregaron que asistió razón a la **SIC** al señalar que la materia reivindicada en la solicitud inicial fue ampliada durante el trámite, lo que es contrario al régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina.

II.3. La sociedad **C.I INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL INVERNAL LIMITADA**⁵, tercera

⁴ Cfr. Folio 299.

⁵ Cfr. Folio 304.



con interés directo en las resultas del proceso, a través de apoderado, se refirió a los cargos de la demanda, así:

Como primera medida señaló que en el caso particular la acción judicial procedente es la de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA y no la de restablecimiento del derecho, toda vez que esta última implica que exista un derecho reconocido a su titular, el cual le ha sido conculcado por una decisión de la Administración, lo que no se puede predicar en cabeza del actor, a quien no se le ha otorgado derechos sobre la patente invocada.

Sostuvo que la **Superintendencia** acertadamente concluyó que no había lugar a conceder el derecho a la patente, debido a que la invención solicitada no cumple el requisito de nivel inventivo, aunado al hecho de que incurre en la prohibición prevista en el artículo 34 de la Decisión 486, esto es, en la ampliación de la protección inicialmente solicitada.

III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL⁶

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁷, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, señaló que:

⁶ Proceso 020-IP-2012, folio 350.

⁷ En adelante, el Tribunal de Justicia.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

"[...] 1. Las patentes de invención.

En vista de que la parte demandante argumenta que las Resoluciones impugnadas violan el artículo 14 de la Decisión 486) el Tribunal considera oportuno aclarar el concepto de invención.

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

(...)

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, en la invención de procedimiento su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado.

(...)

2. El nivel inventivo.

La parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 18 de la Decisión 486 en vista de que su solicitud de patente cumple con el requisito de nivel inventivo.

Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

(...)

El nivel inventivo con relación a mezcla o combinación de elementos conocidos.

En el proceso interno se debate el hecho de que los elementos que componen el objeto de la solicitud de patente ya eran conocidos en el estado de la técnica. Por lo tanto, es necesario referirse al nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

El Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-1P-2011 en el sentido de que "La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

'Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos'.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

(...)

3. Modificaciones a la solicitud de patente

Finalmente, la actora denuncia como violados los artículos 34 y 37 de la Decisión 486, afirma que las "modificaciones efectuadas durante el trámite fueron oportunas, pertinentes y procedentes, pues en ningún momento implicaron una ampliación del concepto inventivo divulgado (...)". De igual manera, afirma que se realizó una fusión de las solicitudes 1.108.446, 1.108.446 y 01.108.450, "por contener un mismo concepto inventivo y haber sido solicitada oportunamente (...)", por lo tanto resulta oportuno referirse a dichos temas.

Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver:

- ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?*
- ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?*

Respecto del primero, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con el segundo, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

(...) Este Tribunal ha expresado "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial". (Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 769 de 24 de mayo de 2002, patente: "IMINODERIVADOS CÍCLICOS").

Fusión de solicitudes de patentes.

Los criterios descritos precedentemente son también aplicables en el caso de la fusión de dos o más solicitudes de patentes en una sola, a saber:

La solicitud de fusión de dos o más patentes, entendida como la unión de dos o más patentes en una sola, se realizará a petición del solicitante y podrá presentarse en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no constituya una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 37 de la Decisión 486.

En este sentido la norma no determina tiempo o plazo durante el cual el peticionario puede solicitar la fusión de dos o más patentes, por lo tanto y en vista a que la normativa de patentes no expresa limitación temporal alguna sobre el tema, se debe interpretar que la solicitud de fusión de dos o más patentes puede realizarse en cualquier estado del trámite.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

De acuerdo al artículo 37 de la Decisión 486, cabe destacar, que la fusión de dos o más patentes no procederá cuando la solicitud de fusión comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención. Esto significa, de acuerdo al artículo 25 de la Decisión 486 que la solicitud de patente, en este caso, la solicitud de fusión, sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

(...)

De esta manera, los requisitos esenciales para que proceda la fusión de dos o más patentes son:

- 1. Que la fusión de dos o más patentes no constituya una ampliación de la protección a la divulgación contenida en la solicitud inicial: y,*
- 2. Que la fusión de dos o más patentes cumplan con una unidad de invención, es decir que la fusión de dos o más patentes sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí y de esta manera se conforme un único concepto inventivo.*

[...]”⁸.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. La parte actora⁹, en su escrito de alegatos, mencionó que en el proceso se encuentra acreditado que la solicitud de patente modificada y fusionada no amplió el concepto inventivo, como erradamente lo concluyó la **SIC**; y que la propia interpretación prejudicial rendida en la presente actuación resaltó que *“la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redacción originalmente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser*

⁸ Cfr. Folios 351 a 358.

⁹ Cfr. Índice 172 del expediente digital.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

que las nuevas reivindicaciones, puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

Que, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la mencionada interpretación, no importa que las reivindicaciones originalmente presentadas sufran cambios, en realidad, lo fundamental es que la modificación de la solicitud aun pueda ser sustentada por el capítulo descriptivo presentado.

Afirmó que la **SIC** no pudo probar la supuesta ampliación de la solicitud, aunado a que durante el trámite administrativo *“se advirtió expresamente que no se buscaba la protección sobre esos detalles añadidos, puesto que ya eran parte del estado de la técnica, y que solo se mencionan con la finalidad de explicar suficientemente la invención y su contexto”.*

Agregó que de la lectura de la modificación efectuada al **capítulo descriptivo**, es posible advertir que se mencionan *“microprismas utilizados hacia abajo”*, que no habían sido señalados inicialmente, pero que fueron incluidos en respuesta a las objeciones de la **SIC** con la única finalidad de *“explicar más claramente una condición inherente a la cinta reflectiva utilizada en la invención, la cual no es la invención misma, pues se trata principalmente de una patente de proceso*



y no de producto”, razón por la cual no se aludió a microprismas en el capítulo reivindicatorio finalmente presentado, “por lo que no se entiende por qué la SIC indica que se estaría buscando la protección sobre este elemento, si el mismo no hace parte del documento que define el alcance de la patente”.

Respecto a la fusión de las solicitudes de patente, mencionó que de acuerdo con lo conceptuado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, dicho procedimiento debe cumplir dos requisitos: i) que la fusión de dos o más patentes no constituya ampliación de la protección contenida en la solicitud inicial; y ii) que las solicitudes a fusionar cumplan con unidad de invención, es decir, que alberguen el mismo concepto inventivo o estén relacionadas entre sí; requerimientos que sí fueron satisfechos y, por tanto, no daban lugar al rechazo de la fusión, bajo el pretexto de que se amplió la solicitud inicial sí se tiene en cuenta que *“la misma naturaleza de la fusión implica que existan cambios en la solicitud de patente resultante, ya sea en las reivindicaciones o en las figuras”.*

En relación con el dictamen pericial rendido en el proceso, destacó que el perito analizó el documento D1 y acertadamente concluyó que existen varias razones que llevan a concluir que la solicitud en estudio no se deriva de manera obvia del estado del arte, ya que no



se mencionan microprismas, tampoco que el anclaje y vida útil del signo y el sustrato mejoren, no se hace alusión a la resistencia a la luz solar y no se indica que el electrodo tiene forma de símbolos, entre otros asuntos.

IV.2. La **SUPERINTENDENCIA** ¹⁰ reiteró que los actos administrativos acusados fueron expedidos con fundamento en la normativa vigente en materia de propiedad industrial, contenida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Que, contrariamente a lo afirmado por la parte demandante, según se desprende de las actuaciones administrativas, el examen de fondo de la solicitud en debate permitió demostrar que el objeto de esta no reúne los requisitos legales establecidos para conceder una patente de invención, concretamente carece del requisito de nivel inventivo.

Que no es de recibo el argumento del demandante según el cual la ampliación de materia se dio en la descripción, pero no en las reivindicaciones, pues tal apreciación desconoce que las reivindicaciones deben estar soportadas en la descripción, de ahí que si no es posible aceptar el capítulo descriptivo por ampliación de

¹⁰ Cfr. Índice 171 *idem*.



materia, la consecuencia es que las reivindicaciones quedan sin sustento.

Que las conclusiones del dictamen pericial rendido en este proceso no resultan pertinentes, dado que el perito rindió su experticia *"con base en las modificaciones efectuadas con la respuesta al auto de fondo de 24 agosto de 2006, (capítulo reivindicatorio radicado el 20 de noviembre de 2006), el cual no pudo ser aceptado por el evidente incumplimiento de la normatividad andina"*, cuando la materia estudiada debió ser el capítulo reivindicatorio aportado con la presentación de la solicitud de patente.

Por último, añadió que en el expediente quedó demostrado que el documento D1 es el estado de la técnica más cercano a la invención y las únicas diferencias que presenta con la solicitud en estudio *"consisten en la temperatura y tiempo de la exposición a dicha temperatura, sin embargo, no hay algún efecto asociado a dichas diferencias, por lo que una persona del oficio normalmente versada en la materia, a partir del documento D1, habría encontrado obvio especificar dichos parámetros, llegando así al objeto de la presente invención"*.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA



1. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de las **resoluciones núms. 4915 de 26 de febrero de 2007 y 19071 de 27 de junio de 2007**, por medio de las cuales la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** denegó el privilegio de patente de invención a la creación titulada **“PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FÓRMULAS”**.

2. Cuestión previa: *Improcedencia de la acción alegada por la sociedad **INVERNAL LIMITADA**, tercera con interés directo en las resultas del proceso.*

En la contestación de la demanda, la sociedad **INVERNAL LIMITADA** manifestó que en el caso particular la acción judicial procedente es la de nulidad, prevista en el artículo 84 del CCA y no la de restablecimiento del derecho, toda vez que esta última implica que exista un derecho reconocido a su titular, el cual le ha sido conculcado por una decisión de la Administración, lo que no se puede predicar en cabeza del actor, a quien no se le ha otorgado derechos sobre la patente invocada.



Al respecto, cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado¹¹ ha sido uniforme en señalar que las acciones o medios de control previstos en la Decisión 486 de 2000 deben ser tramitados y decididos por el ordenamiento jurídico interno con las particularidades y reglas previstas en este y, en lo no previsto, resulta procedente aplicar las normas nacionales, según corresponda.

Así, el artículo 75 de la Decisión 486 establece la acción de nulidad absoluta de una patente, como una acción especial *sui generis* que permite a cualquier persona y en cualquier tiempo demandar la legalidad de actos administrativos mediante los cuales se **otorgó la concesión de una patente de invención**, siempre que se alegue la configuración de alguna o más de las causales de procedencia previstas en dicha norma.

Como quedó visto, en el caso *sub judice*, los actos demandados **denegaron la solicitud de patente**, razón por la cual la acción escogida por el actor fue la de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del CCA, según la cual toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica puede solicitar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se

¹¹ Consultar, entre otras, sentencia de 3 de diciembre de 2021, número único de radicación 11001-03-24-000-2021-00220-00, CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho.

Por esta razón, amparado en la mencionada acción, el demandante solicitó declarar la nulidad de las **resoluciones núms. 4915 de 26 de febrero de 2007 “Por la cual se niega una patente de invención”** y **19071 de 27 de junio de 2007, “Por la cual se resuelve un recurso de reposición”**, por medio de las cuales el Superintendente de Industria y Comercio denegó una solicitud de patente de invención; y a título de restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la entidad demandada conceder el privilegio de patente, por cuanto estima que le asiste derecho a la misma, en los términos previstos en los artículo 14 y 18 de la Decisión 486.

En este orden de ideas, la Sala considera que se cumplen los presupuestos para tramitar la demanda de conformidad con el artículo 85 del CCA y, en consecuencia, no se evidencia que a la misma se le haya dado un trámite diferente al que corresponde.

3. Los actos acusados

Resolución núm. 4915 de 26 de febrero de 2007:

“[...]”

1. Objeto de la invención

La invención propone un proceso para la fijación de signos de identificación poliméricos sobre un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) selección del sustrato que puede ser una prenda polimérica, de algodón o mezclas de las mismas; b) elaboración del signo de identificación, seleccionado



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

de letras, números, símbolos, logos, escudos, emblemas, etc. o sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro de polivinilo u otro polímero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120°C a 150°C.; d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición; y, e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un período de tiempo de 7 segundos.

2. Modificación de la solicitud

El artículo 34 de la Decisión 486 establece que "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".

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acepta el nuevo capítulo descriptivo de los folios 182 a 197 ni los dibujos acompañantes, debido a que se ha introducido materia nueva, diferente a la que se había divulgado inicialmente en la presentación inicial, Específicamente, se introdujo materia nueva sobre microprismas y su ubicación: sobre los grabados en forma de símbolo, letras u otros que posee el electrodo en alto o bajo relieve; sobre la naturaleza de los electrodos y sus métodos de fabricación. como la electroerosión; sobre la inversión del molde y sobre los colores de la cinta reflectiva.

Así mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decisión los dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegó el solicitante en los folios 201 a 230 contienen características que no estaban contempladas en la solicitud original, como, por ejemplo, las letras, números, dibujos, logos, etc, que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve.

El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para la presente decisión, comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del trámite, pues el capítulo de los folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomó en cuenta porque se introdujo material nuevo diferente al reivindicado en el capítulo presentado con la solicitud original.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Específicamente, sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo.

Así las cosas, las modificaciones presentadas, contenidas en los folios 182 a 230, implican una ampliación de la materia que se aspira proteger, de tal manera que son inaceptables a la luz del artículo 34 de la Decisión 486. Por lo demás, llama la atención que en el requerimiento trasladado mediante el oficio 9409 del 24 de agosto de 2006, se le había advertido al solicitante sobre la ampliación de la materia en virtud de los documentos allegados en respuesta al requerimiento inicial formulado mediante el oficio 10307 del 3 de noviembre de 2005, no obstante incurre nuevamente en el error de presentar modificaciones que amplían nuevamente la materia violando, por ende, lo dispuesto por el artículo 34 de la normativa andina.

Por otra parte, debe quedar claro que no es procedente aceptar que se fusione a esta solicitud el material reclamado en las solicitudes 01-108446 y 01-108450, porque para el momento en que se solicitó dicha fusión estas solicitudes ya habían sido denegadas mediante resoluciones 4733 y 4731 del 27 de febrero de 2006, respectivamente. Así pues, tampoco es procedente tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas como parte de la descripción de la presente solicitud.

3. Oposición presentada

La oposición presentada por la doctora Sandra Milena Rodríguez Sarmiento cumplió los requisitos formales previstos en la normativa andina y fue oportunamente trasladada al solicitante, como se evidencia en el folio 80 del expediente.

Ahora bien, el escrito de oposición presentado con el fin de desvirtuar la patentabilidad de la materia técnica objeto de estudio, se fundó en la solicitud de patente de invención presentada por Invernal Ltda., la cual, se encontraba en trámite en el momento en que se presentó la solicitud en estudio. Dicha solicitud de Invernal Ltda., se publicó el 30 de octubre de 2002, por lo cual el opositor se basó en lo dispuesto en el artículo 16 de la Decisión Andina para argumentar la falta de novedad de la invención en cuestión.

Al respecto, el artículo 16 de la Decisión 486 establece que "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 presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando (resaltado fuera del texto). Ahora, debido a que los objetos de la solicitud de Invernal



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

(99-79500) y de la presente solicitud en estudio no son iguales, no es posible desvirtuar la novedad del objeto reivindicado en la presente solicitud en estudio con base en la divulgación hecha en la solicitud 99-79500; la diferencia entre estos dos documentos, consiste en la película vinílica transparente reivindicada por Invernal Ltda. y omitida en la presente solicitud en estudio. Y, por otra parte, no es procedente desvirtuar el nivel inventivo de la presente solicitud en estudio con base en dicho documento, porque el citado artículo 16 de la Decisión 486 establece que las solicitudes de patente en trámite se tomarán en cuenta sólo para la determinación de novedad más no para el nivel inventivo.

De tal suerte, la oposición presentada no desvirtúa ni la novedad ni el nivel inventivo de la invención en estudio, por tal razón no se tendrá en cuenta para la evaluación de la patentabilidad de la presente solicitud.

4. Determinación del estado de la técnica

4.1 Fecha determinante para el análisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de diciembre de 2001, que corresponde a la fecha de la presentación de la solicitud en cuestión, toda vez que no se reclamó prioridad alguna, según obra a folio 1 del expediente.

4.2 Documentos del estado de la técnica

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontró la solicitud de patente CO 388909 (de aquí en adelante D1), titulada 'Sistema de identificación de prendas sintéticas', publicada el 19 de febrero de 1998, anterior a la fecha de la presentación de la solicitud y relacionada con la materia de la misma.

5. Nivel inventivo

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la misma Decisión 486, "se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona de oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de técnica"

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende "todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida".

Sobre el requisito de nivel inventivo, el Tribunal Andino de Justicia ha manifestado que:

"Como segundo requisito, adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento, desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344, presupone que la invención, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica. "El experto medio deberá poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de conocimientos en el campo específico de la invención" (Proceso 43-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870 de 9 de diciembre de 2002: caso: FORMULACIONES DE PÉPTIDOS HIDROSOLUBLES DE LIBERACIÓN RETARDADA).

Evidentemente, el estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por "todo lo que haya sido accesible al público" que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, "con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; Si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención" (Proceso 12-1P-98, ya citado).

El Tribunal ha explicado que "Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado "acercamiento problema-solución" (problem and



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

solution approach), consistente, en lo esencial en identificar 'el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada', b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el 'estado de la técnica más próximo'; c) examinar si, de conformidad con estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos" (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4a edición, 2001) (Proceso 13-1P-2004, ya citado).

Por lo tanto, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para un persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada- pueda derivarse de manera obvia la regla técnica propuesta"

En el presente caso, la invención propuesta constituye para un experto medio en la materia técnica correspondiente, el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente.

En efecto, el documento D1 había revelado un método para identificar prendas sintéticas con base en PVC caracterizado por incorporar a la superficie de la prenda, llamada sustrato en la solicitud estudiada, un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema de termofijación sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijación de un sistema identificatorio complementario del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un carácter alfa numérico dejándole sobre su cara externa un labrado transferido por dicho electrodo. La fijación del emblema, escudo o logotipo dentro de una primera fase identificatoria comprende la fijación de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijarse por calor sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética. La fijación de la identificación dentro de la segunda fase identificatoria y complementaria se hace por termofijación con base en un electrodo de superficie labrada que hace contacto con el carácter a imprimirse adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

De esa manera, al comparar el objeto reivindicado en la presente solicitud en estudio con el objeto del documento D1, es posible concluir que son sustancialmente muy similares, con la única diferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo. Por lo demás indica algo tan obvio como que se deja enfriar durante unos segundos.

(...)

Como fácilmente se advierte, ambos métodos, el de la solicitud estudiada como el divulgado en D1; sirven para fijar signos de identificación en prendas o sustratos. Ambos métodos comprenden elaborar y usar símbolos troquelados que se fijan al sustrato. Ambos métodos comprenden fijar el símbolo o los símbolos al sustrato por termofrecuencia con un electrodo. Ambos métodos contemplan la posibilidad de fijar varias capas con ayuda del electrodo. Como ya se indicó, en la solicitud estudiada se especifica un tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1.

Por lo anterior, un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el método de fijar signos de identificación poliméricos sobre un sustrato, tal como lo caracterizó el solicitante en el capítulo reivindicatorio tomado en cuenta.

6. Respuesta del solicitante

Sea lo primero señalar, que el solicitante en su respuesta al requerimiento de fondo, desconoció el hecho de que se habían negado las solicitudes 01-108446 y 01-108450 y que por lo tanto no era posible fusionarlas con la presente solicitud en estudio. En su respuesta el solicitante reconoce que el material introducido en los nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, así como los nuevos dibujos, no se había divulgado en el texto original de la solicitud, tal como se había presentado originalmente, sino recopilado de las dichas solicitudes denegadas. Debido a que no es procedente, por lo tanto, tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas, el presente estudio se limitó a la materia de la presentación original, completamente clarificada por las explicaciones del solicitante, pero sin nivel inventivo frente a las enseñanzas de D1.

Por otra parte, en su memorial el solicitante afirma que "la presente invención logra mejor nitidez en los acabados, ya que el contorno de la parte reflectiva quedará exactamente delimitado por los bordes que sella, sin necesidad de depender de la destreza del operario para cortar o posicionar adecuadamente la cinta de material reflectivo a la hora de



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

sellar", pero esta declaración no está sustentada en ninguna parte de la divulgación hecha originalmente por el solicitante y está basada en la materia nueva que trató de introducir posteriormente, razón por la cual finalmente resulta improcedente.

Se observa, que la principal argumentación del solicitante se basa en la selección de los electrodos, enseñanza que precisamente está ausente de la divulgación original y que no es procedente incorporar de las solicitudes denegadas ya mencionadas.

Menciona además el solicitante que la nitidez se logra por el reemplazo del "clear" por material reflectivo de PVC, lo cual no le da altura inventiva a un proceso, ya que es un cambio apenas obvio para un técnico en la materia, por ser el PVC reflectivo de uso común en la técnica de prendas reflectivas.

Al solicitante, en su memorial, le parece simplista la declaración hecha por esta Oficina, en el sentido de que la única diferencia entre el método por él reivindicado y el divulgado en D1 sea el dato sobre Temperatura Y El Tiempo De Aplicación Del Electrodo. Como ya se demostró, esa es la única diferencia entre los dos textos y puesto que "el alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones" (artículo 51 de la Decisión 486) no es procedente conceder una patente para un método que está reivindicado de la manera como aparece en el capítulo reivindicatorio de la solicitud en estudio.

[...]"

Resolución núm. 19071 de 27 de junio de 2007:

"[...]"

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un proceso para la fijación o aplicación de signos de identificación poliméricos sobre un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas: a) selección del sustrato que puede ser una prenda polimérica, de algodón o mezclas de las mismas; b) elaboración del signo de identificación, seleccionado de letras, números, símbolos, logos, escudos, emblemas, etc. O sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro de polivinilo u otro polímero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120° C a 150°C. d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición; e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un período de tiempo de 7 segundos.

Para impugnar la decisión de negar argumenta el memorialista que difiere del análisis expuesto por el Despacho para desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud y agrega que en la contestación al Oficio 9409 se respondió a la objeción oficial "explicando las razones por las cuales se había incluido detalles sobre estas características complementarias que el examinador utiliza como fundamento para descartar la solicitud modificada, con el pretexto de que esta contiene una ampliación del material inicialmente divulgado. Nuevamente me permito reiterar que los detalles que el examinador cita como base para sus objeciones (mención de microprismas, etc.) han sido incluidos dentro del capítulo descriptivo, y no dentro de las reivindicaciones, con la única finalidad introducir al lector de manera amplia en lo existente en el estado de la técnica, mas no de ampliar lo inicialmente divulgado en la solicitud original. No es claro por qué el examinador insiste en presentar prácticamente las mismas objeciones, ya que en la contestación al Oficio mencionado (Oficio No 9404) se le aclaró que la mayoría de las características objetadas por el examinador podían ser removidas sin afectar el objeto de la invención, y de hecho algunas ya fueron removidas en la solicitud modificada adjunta al memorial anterior. A pesar de haberle solicitado formalmente al Despacho emitir un nuevo examen de fondo en el cual especificará de manera puntual (tal y como lo hizo en el primer examen) la materia que considerara debía ser removida (para que mi representado y yo pudiéramos proceder a efectuar las modificaciones pertinentes), en la presente resolución el examinador simplemente presenta los mismos argumentos, sin darse cuenta que características como la inversión del molde y los colores de la cinta reflectiva, habían sido removidos de la solicitud modificada. Lo anterior pone en duda si el examinador realmente se está tomando la tarea de revisar las aclaraciones presentadas por mi parte junto con las modificaciones en la solicitud".

En respuesta a este argumento la Oficina considera, tal como se explicó al solicitante, que toda aquella información adicionada a la solicitud después de la divulgación inicial, ya sea a la descripción o a las reivindicaciones, constituye ampliación de la materia a proteger, por lo tanto no se adecúa a lo previsto en el artículo 34 de la Decisión 486 con relación a la modificación de la solicitud. Por otra parte, el memorialista debe entender que no bastaba retirar "algunas" de las



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

características adicionales como materia nueva a la solicitud sino que se debían retirar TODAS las características adicionadas como materia nueva a la divulgación inicial.

Agrega el memorialista: "Teniendo en cuenta que: i- el examinador ha reconocido que la solicitud modificada es clara (ver punto 3.A del primer examen de fondo, Oficio No 1037), ii- que la mayoría de las características que según el examinador comprenden una ampliación a lo inicialmente divulgado pueden ser removidas (y de hecho algunas ya fueron removidas) sin afectar de forma alguna el objeto de la presente invención, y iii- que las únicas objeciones presentadas para evitar considerarla en su análisis de nivel inventivo fueron las aclaradas en el punto 1 de la contestación al segundo examen (Oficio No 9404), y en el recurso impugnado no se presentaron objeciones puntuales para desvirtuar dichas aclaraciones, es evidente que las objeciones presentadas por el Despacho carecen de validez y constituyen nuevamente un pretexto para evitar tener en cuenta la solicitud modificada en su análisis."

Al respecto se recuerda lo previsto en el artículo 45 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, así: "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... 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."

En este caso se informó en su debido momento que se había introducido materia nueva con relación a la divulgación hecha originalmente por el solicitante a lo cual el solicitante hizo caso omiso. El memorialista afirma que la mayoría de las características que constituyen una ampliación a lo inicialmente divulgado "pueden ser removidas", sin embargo, como ya se dijo, toda ampliación debió ser retirada para lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo este precisamente el momento para hacerlo. Por lo tanto, no se dio respuesta adecuada al requerimiento y, en consecuencia, el examen se realizó sobre la materia inicialmente presentada.

Cabe aclarar que el requerimiento que esta Oficina hizo al solicitante en cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, se hizo mediante Oficio 9409. En este Oficio se pone en conocimiento del solicitante el hecho de haber incluido materia nueva en comparación con la que se había divulgado inicialmente. En su respuesta, en el punto 1, el solicitante no acepta la posición de esta Oficina y se limita a justificar la ampliación del objeto inicial con materia nueva indicando que lo expuesto ya pertenecía al estado de la técnica. No obstante, esto no es evidente de la lectura del texto porque no se citan los autores ni las fuentes bibliográficas que indiquen que esto ya pertenecía al estado de la técnica, ni tampoco se hace salvedad expresa en el texto de la descripción sobre las partes que pertenecen al estado de la



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

técnica. Como es bien sabido, tratándose de patentes, la descripción se usa para sustentar las reivindicaciones. De aceptar materia nueva en la descripción, que no había sido mencionada en el momento de la presentación y sin la salvedad clara y expresa sobre su pertenencia al estado del arte, esta materia nueva siempre podía usarse después para ampliar el alcance de las reivindicaciones también.

Agrega el memorialista "En caso de que el Despacho pretenda demostrar lo contrario, le solicito de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del punto la- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404), las cuales son las siguientes: 'i- en la solicitud presentada originalmente no se había hecho mención de microprismas ni del hecho de que éstos deberían ubicarse hacia abajo.'... Ante esto me permito reconocer que, si bien es cierto que esto no había sido mencionado en la solicitud original, la inclusión de este detalle simplemente pretende explicar de manera más a una característica inherente a la cinta reflectiva utilizada en esta invención. Por lo tanto, no se está reclamando protección sobre este detalle adicionado, y en caso de ser necesario puede ser removido de la solicitud modificada, sin afectar el objeto de la invención." Con respecto a este punto se reitera lo dicho en el sentido que toda ampliación debió ser retirada para lo cual el solicitante tuvo su oportunidad no siendo este precisamente el momento para hacerlo, de manera que no se dio una respuesta acorde con lo indicado por la Oficina, por lo que procedió esta a realizar el examen definitivo considerando la materia inicialmente presentada. Por lo demás, en el texto de la descripción relacionada con la nueva materia incluida no es posible reconocer qué consideraba el solicitante materia de su autoría y cual materia era tomada del estado del arte.

(...)

Es preciso resaltar, por otra parte, que las solicitudes a que hace mención el recurrente (01-108450 y 01-108446) ya habían sido abandonadas cuando el solicitante pidió la fusión con la solicitud denegada en cuestión 01-108448. El Despacho fue claro en la resolución impugnada explicando que una vez concluido el trámite para las mencionadas solicitudes abandonadas ya no era procedente solicitar su fusión. Además, el recurrente se contradice cuando, por un lado, aclara que los electrodos pertenecían al estado de la técnica y, por el otro, dice que estos sí eran materia a proteger en las solicitudes abandonadas. Estas razones ya eran suficientes para no reconocer la inclusión de materia nueva a la solicitud originalmente presentada, a lo cual el solicitante hizo caso omiso.

Continúa el memorialista: "iii- No se había mencionado nada sobre invertir el molde para acomodarse mejor al área del material reflectivo.'... Ante esto me permito resaltar que lo que se mencionó en la solicitud modificada fue exactamente lo siguiente: 'Los sellos se elaboran uno al lado del otro para no desperdiciar material, y se puede



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

invertir el molde si se desea para acomodarse mejor al área del material reflectivo.' (Líneas 14-16, Pg. 8...). De lo anterior, es claro que simplemente se está describiendo en mayor detalle una posible forma de elaborar los sellos, pero esto de ninguna forma pretende reclamar protección sobre este detalle, que en caso de ser necesario, también puede ser omitido del capítulo descriptivo sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial (Oficio No. 9404) ha omitido este detalle." Al respecto se advierte que aún si se omitió, ya se ha demostrado que se había ampliado la divulgación hecha al inicio del trámite y no es procedente reconocer la descripción con materia nueva.

Prosigue el memorialista: "iv- No se había divulgado nada sobre los colores de la cinta reflectiva.'... Ante esto me permito reconocer que efectivamente no se había mencionado nada sobre los colores de la cinta reflectiva, ya que a la hora de redactar el documento original se omitió por considerar que era un detalle obvio, puesto que los colores de dichas cintas son bastante conocidos en el estado de la técnica. Nuevamente, me permito recordarle al Examinador que esta característica fue mencionada en el capítulo descriptivo de la solicitud modificada con el fin de presentar una descripción más completa de lo comprendido en estado de la técnica, y por lo tanto puede ser omitida en caso de ser necesario, sin afectar de forma alguna el objeto de la invención. En cualquier caso, la solicitud modificada adjunta a este memorial ha omitido este detalle." De igual manera cabe advertir que aún si se omitió, esta Oficina ya ha demostrado que se había ampliado la divulgación hecha al inicio del trámite y no era procedente reconocer la descripción con materia nueva.

Continúa el memorialista haciendo un recuento de lo manifestado por esta Oficina, así: "Así mismo, se tomaron en cuenta para efectos de la presente decisión los dibujos originales de los folios 12 a 29, porque los que allegó el solicitante en los folios 201 a 230 contienen características que no estaban contempladas en la solicitud original, como por ejemplo las letras, números, dibujos, logos, etc., que quedan grabados por los electrodos con sobre relieve... Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtúe las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1.b- de la contestación al Oficio No 9404)".

Al respecto se reitera que al responderse al requerimiento oficial no se presentaron ni la descripción ni un capítulo reivindicatorio en debida forma por parte del solicitante o su apoderado, porque la legislación es expresa al enunciar que "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



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial." (Art. 34 de la Decisión 486). Cualquier materia nueva en la descripción sin una referencia clara a sus autores se considera como autoría del solicitante. Si el memorialista ahora pretende demostrar que la materia que incluyó después de la divulgación inicial no era de la autoría del solicitante, éste debió haberlo expresado claramente. Antes de solicitar la fusión, esta Superintendencia había decidido ya discontinuar los trámites de las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (del mismo solicitante de la presente solicitud). En efecto, las mencionadas solicitudes de patente de invención fueron denegadas antes de la fecha en la que solicitó la fusión con esta solicitud (01108448) y se denegaron por no haberse contestado los requerimientos hechos por esta oficina, luego, dichas solicitudes no podían seguir su trámite para fusionarse con la solicitud en cuestión (01-108448) y por lo tanto, se repite, la materia en ellas contenida no se podía tomar en consideración.

Con relación al señalamiento oficial según el cual: 'El capítulo reivindicatorio tomado en cuenta para la presente decisión comprende 5 reivindicaciones y se encuentra en: los folios 10 y 11, tal como fue radicado al inicio del trámite, pues el capítulo de los folios 198 a 200, con 9 reivindicaciones, no se tomó en cuenta porque se introdujo material nuevo diferente al reivindicado en el capítulo presentado con la solicitud original. Específicamente sobre los símbolos grabados en las secciones del electrodo'. Considera el recurrente que "Nuevamente, el Despacho parece no haberse tomado la tarea de revisar las aclaraciones presentadas en la contestación al Oficio anterior, ya que vuelve a plantear prácticamente la misma objeción, sin presentar ningún argumento puntual que desvirtúe las aclaraciones presentadas por mi parte (particularmente en el punto 1.c- de la contestación al Oficio No 9404). En este caso, el Examinador simplemente ha hecho énfasis en que se ha introducido material nuevo en las reivindicaciones..."

Al respecto se advierte que estas objeciones del memorialista se repiten por lo que es del caso reiterar la no procedencia de una fusión de solicitudes denegadas. Además, las características de los electrodos que no se encontraron en la divulgación inicial no es posible incluirlas en una nueva descripción so pena de constituir materia que amplía la divulgación inicial. Por lo anterior, debe decirse que no fue precisamente esta Oficina la que no revisó debidamente el material nuevo que se allegaba a la solicitud. En su oportunidad esta Oficina se expresó claramente sobre la inclusión de materia nueva y fue específica al respecto, a lo que no se atendió por parte del solicitante.

(...)

Con relación al señalamiento de que "es evidente que las razones por las cuales el examinador considera que las modificaciones presentadas amplían la materia inicialmente divulgada carecen de fundamento, por lo tanto, antes de presentar este tipo de afirmaciones sin un



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

fundamento válido que las sustente, solicito nuevamente al Despacho de manera respetuosa presentar argumentos concretos (para cada numeral) que desvirtúen las aclaraciones presentadas a lo largo del puntos 1.a-, 1.by 1.c- de la contestación al Oficio anterior (Oficio No 9404).", se reitera lo dicho a lo largo de esta respuesta en el sentido de que tales modificaciones implican una ampliación de la divulgación inicial porque contienen materia no comprendida en la solicitud original, además del hecho de buscarse conformar una solicitud con fundamento en el contenido de solicitudes a las cuales se declaró la negación por parte de esta Oficina. Es decir, las solicitudes denegadas comprenden elementos característicos no mencionados en la solicitud 01-108448, como ya se demostró, además del hecho de proponerse una fusión cuando no era legalmente aceptable por versar sobre solicitudes respecto de las cuales había culminado su trámite.

Una vez más se recuerda que al solicitante se le comunicó de manera clara que estaba introduciendo materia nueva a la solicitud en cuestión, que por no encontrarse en la divulgación inicial constituía una modificación no válida, por lo tanto tuvo las oportunidades previstas por la ley para aclarar cualquier duda y adecuar su solicitud (ver Oficios Nos 1037 y 9409).

Por otra parte afirma el memorialista: "El Examinador nuevamente ha citado la anterioridad No 388909 (patente anterior del mismo solicitante, referida en la contestación al Oficio No 1037 como No 25572) para soportar sus objeciones de nivel inventivo, y concluir nuevamente que la única diferencia con la anterioridad citada son los detalles de temperatura y tiempo divulgados en la solicitud original. Sin embargo, en este caso resalta varias similitudes entre las solicitudes, para reafirmar sus argumentos y concluir que un técnico medio en la materia habría derivado de manera evidente el resultado de la presente invención. El examinador ha manifestado particularmente lo siguiente: ..."

Con relación a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente precisar que la finalidad de las comunicaciones a que se refiere el artículo 45 de la Decisión 486 es hacer claridad o precisión respecto de las objeciones formuladas sobre la patentabilidad de la invención en estudio a partir de lo divulgado por el solicitante en la descripción y reivindicaciones. En este caso, dado que no se atendió a las objeciones formuladas, eliminando, por ejemplo, la materia nueva incluida en los capítulos reivindicatorios y descriptivos, correspondía a la Oficina, como en efecto se hizo, producir un examen definitivo de la solicitud teniendo en cuenta la divulgación original.

Continúa el memorialista: "Por otro lado, la tabla comparativa presentada por el Examinador está comparando la anterioridad D1 con la solicitud original, lo cual constituye un análisis fabricado para opacar los méritos de la presente invención, ya que dicha solicitud (original] fue modificada en su contenido al reconocer que no era muy clara en cuanto a lo que se pretendía divulgar, y por lo tanto podía presentar



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

malentendidos como los que el Examinador insiste en utilizar para fundamentar sus objeciones.. A pesar de las modificaciones hechas en la solicitud, y de las aclaraciones elaboradas de manera detallada en las contestaciones a los dos exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), el examinador insiste en reafirmar su posición sin presentar objeciones puntuales que puedan desvirtuar mis aclaraciones. Por lo tanto solicito de manera respetuosa al Despacho emitir un análisis de nivel inventivo, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas sobre la solicitud original, en vez de insistir en comparar la anterioridad con la solicitud original, que por obvias razones de claridad, presenta malentendidos, y por lo tanto permite arrojar sin mayor esfuerzo resultados desfavorables sobre la presente invención." Al respecto se reitera lo dicho, en el sentido que no era procedente examinar la solicitud en cuestión con base en un texto al que se le había incluido materia nueva que excede las posibilidades de modificación.

(...)

Al respecto vale la pena precisar que, contrario a lo manifestado por el recurrente, el examen no se limitó solamente a una "enumeración de las similitudes entre la solicitud original, con la anterioridad citada por el examinador (D1)", porque como el memorialista cita la única diferencia entre el texto tomado en cuenta para el examen y la anterioridad D1, es el "tiempo de exposición a una temperatura determinada que un técnico en la materia habría derivado de manera evidente a partir de D1". Como se ha reiterado, ante la falta de una respuesta adecuada, la Oficina no tuvo otra opción que usar el texto original de la solicitud como base para el examen definitivo. Ahora, vistas las similitudes entre D1 y dicho texto, se identificó una sola diferencia que, para una persona normalmente versada en la materia, es obvia y se deriva de manera evidente del estado de la técnica, en especial a partir de D1. Todas las ventajas aducidas a posteriori no se tomaron en cuenta porque constituían una ampliación de la divulgación hecha originalmente. El memorialista se sorprende de que el examinador haya tenido, durante el trámite de la solicitud, las mismas objeciones cuando lo incorrecto e ilegal habría sido que presentara cada vez nuevas objeciones. Es claro que en este caso se indicó con precisión al solicitante el por qué estaba ampliando, al modificar la solicitud, el objeto a patentar inicialmente divulgado, lo que constituye una modificación no aceptable (Art. 34 de la Decisión 486).

(...)

Por otra parte anota que el examinador "evidencia nuevamente su interpretación equívoca sobre las aclaraciones presentadas, ya que el cambio del 'clear' por material reflectivo no logra mejorar por sí solo la nitidez en los bordes del símbolo, ya que ésta nitidez depende también del sellado realizado..." Tanto los materiales 'clear' como el PVC y los métodos de sellado, tal como fueron reivindicados en la



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

solicitud original, sin ampliación de la materia por proteger, ya se conocían en el estado de la técnica.

Concluye el memorialista: "(...) el Examinador parece no haberse tomado la tarea de revisar la contestación a dicho examen (Oficio No 9404) antes de plantear nuevamente la misma objeción. Mantengo mi posición en que la afirmación presentada por el Examinador es completamente simplista, por lo aclarado varias veces a lo largo de las respuestas a los exámenes anteriores (Oficio No 1037 y Oficio No 9404), particularmente resaltado en el punto 3.6.b- del presente recurso, en el cual se explicó de manera detallada que los datos de tiempo y temperatura son Irrelevantes para el objeto de la solicitud y por lo tanto habían sido removidos de la solicitud modificada..." Si bien es cierto que los datos sobre tiempo y temperatura se quitaron de la solicitud original, el solicitante nunca allegó un nuevo texto que no contuviera materia nueva para que no ampliará la protección solicitada inicialmente.

Por lo anteriormente expuesto se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con los requisitos de patentabilidad; en consecuencia no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.

[...]".

4. La normativa aplicable

En la interpretación prejudicial emitida en este proceso, el Tribunal de Justicia señaló que la normativa aplicable en este asunto es la contenida en los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

"ARTICULO 14.- 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".

"ARTICULO 18.- 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".



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

“**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 37.-** El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales. No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera invenciones que no cumplen con el requisito de unidad de invención conforme al artículo 25. La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales”.

5. Lo probado en el proceso

5.1. Consta en los antecedentes administrativos que:

- El 19 de diciembre de 2001 el solicitante señor **GUSTAVO DÁVILA CAMARGO** presentó ante la Dirección de Nuevas Creaciones de la **SIC** la solicitud de patente de invención titulada “**PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS**”.¹²
- La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 521 de 30 de octubre de 2002¹³.

¹² Cfr. Folio 1 del cuaderno de antecedentes administrativos.

¹³ Cfr. Folio 100 *idem*.



- Mediante escrito radicado el 13 de diciembre de 2002, la sociedad **INDUSTRIA COLOMBIANA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL -INVERNAL LTDA.-** presentó oposición a la solicitud de patente.

- Con escrito de 10 de abril de 2003 el solicitante dio respuesta a la oposición presentada por **INVERNAL LTDA.**

- La Dirección de Nuevas Creaciones efectuó el examen de patentabilidad y mediante los oficios 10307 de 3 de noviembre de 2005¹⁴ y 9409 de 24 de agosto de 2006¹⁵ le concedió al solicitante el plazo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, a fin de que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud.

- El solicitante, mediante escritos de 9 de marzo¹⁶ y 20 de noviembre de 2006¹⁷, dio respuesta a las objeciones.

- Finalmente, el examinador técnico recomendó denegar el privilegio de patente solicitado para las reivindicaciones 1 a 5 por las siguientes razones¹⁸:

Señaló que las reivindicaciones 1 a 5 de la solicitud se refieren a un proceso para la fijación de signos de identificación poliméricos sobre

¹⁴ Cfr. Folio 73.

¹⁵ Cfr. Folio 126.

¹⁶ Cfr. Folio 108 *idem*.

¹⁷ Cfr. Folio 170 *idem*.

¹⁸ Cfr. Folio 232 *idem*.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

un sustrato caracterizado porque comprende las siguientes etapas:

a) selección del sustrato que puede ser una prenda polimérica, de algodón o mezclas de las mismas; b) elaboración del signo de identificación, seleccionado de letras, números, símbolos, logos, escudos, emblemas, etc. y/o sus combinaciones, recortados o troquelados en material reflectivo de cloruro de polivinilo u otro polímero al igual que las respectivas siluetas, cuando sea el caso, recortadas o troqueladas en PVC de color contrastante; c) fijación del signo o figura del punto anterior sobre el sustrato, mediante sellado por medio de electrofrecuencia, radiofrecuencia, termofrecuencia o sistemas análogos, que permiten la unión integral entre las múltiples capas del signo de identificación con la superficie del sustrato, conformándose un sello liso a la temperatura de fusión de las capas poliméricas comprendida en un rango de 120°C a 150°C.; d) una vez alcanzada la temperatura el tiempo de sellado para la fijación del signo de identificación está en un rango de 5 a 9 segundos de exposición; y, e) terminado el tiempo de exposición se invierte el proceso de electrofrecuencia para realizar un enfriamiento durante un período de tiempo de 7 segundos.

Advirtió que, para efectos del requisito de novedad, se consideró dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

patente en trámite con fecha de presentación anterior al 19 de diciembre de 2001, que se muestra en la siguiente tabla:

	Documento	Título	Fecha de Publicación
D1	<i>Solicitud de patente colombiana No. 388909</i>	<i>Sistema de identificación de prendas sintéticas</i>	<i>19-02-1998</i>

Arguyó que D1 había revelado un método para identificar prendas sintéticas con base en PVC caracterizado por incorporar a la superficie de la prenda un logotipo, emblema o escudo con base en un sistema de termofijación sobre una base reflectiva que recoja las tonalidades del emblema con mayor nitidez y una segunda termofijación de un sistema identificador complementario del primero con base en un electrodo que fija sobre la superficie de la prenda un carácter alfa numérico dejándole sobre su cara externa un labrado transferido por dicho electrodo; que la fijación del emblema, escudo o logotipo dentro de una primera fase identificatoria comprende la fijación de dicho emblema sobre una base de tela reflectiva en tiras troqueladas para fijarse por calor sobre una tercera capa de acetato a la superficie de una prenda sintética; y que la fijación de la identificación dentro de la segunda fase identificatoria y complementaria se hace por termofijación con base en un electrodo de superficie labrada que hace contacto con el carácter a imprimirse



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

adhiriéndolo a la superficie de la prenda dejando sobre su superficie exterior un labrado por su contacto con el electrodo.

Estimó que al comparar el objeto reivindicado en la solicitud en estudio con el objeto del documento D1, resultaban “*sustancialmente similares*”, con la única diferencia que en el objeto de la solicitud en estudio se dan detalles de la temperatura y del tiempo de aplicación del electrodo.

- En virtud de lo anterior, el Superintendente de Industria y Comercio expidió la **Resolución núm. 4915 de 26 de febrero de 2007**, por medio de la cual decidió denegar el privilegio de patente para la invención titulada “**PROCESO PARA LA FIJACIÓN DE SIGNOS DE IDENTIFICACIÓN POLIMÉRICOS SOBRE UN SUSTRATO Y SUS DIFERENTES FORMAS**”, que fue confirmada a través de la **Resolución núm. 19071 de 27 de junio de 2007**.

5.2. En el expediente obra dictamen pericial¹⁹ rendido por el perito **JOSÉ LUIS SALAS HINESTROSA**, de cual se destacan los siguientes aspectos:

"[...] 1. Diga el señor perito cuáles son las diferencias entre el proceso divulgado en el documento de patente No. 388909 y el divulgado en la solicitud de patente colombiana No. 01.108.448, según las modificaciones efectuadas con la respuesta al auto de fondo, de fecha 24 agosto de 2006.

(...)

¹⁹ Expediente digital, índice 155.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Después del peritaje se encontraron las siguientes diferencias que se mencionan a lo largo de las exposiciones realizadas por los entes interesados:

- *No se mencionó el tiempo de exposición a una temperatura determinada, el examinador utilizó, entonces, el texto original*
- *No se dio mayor detalle de la utilización de los micro prismas ni del hecho de que estos deberían ubicarse hacia abajo; sin embargo, la explicación en detalle hace referencia a la cinta reflectiva utilizada, la cual no hace parte de la invención.*
- *Se debió haber mencionado que el electrodo utilizado tiene grabados en forma de símbolos, letras, u otros, en alto y bajo relieve. Tampoco se mencionó la naturaleza del electrodo ni su método de fabricación, como la electroerosión. Sin embargo, el electrodo no es parte de lo que se demanda como invención, ella solo se refiere al procedimiento*
- *Hizo falta ser más específicos en el procedimiento donde se debe invertir el molde para acomodarse al área de material reflectivo buscando acomodar los sellos para no desperdiciar material, aunque el demandante aclara que no se está pidiendo que esta parte del procedimiento haga parte de la invención*
- *No se mencionó nada sobre el color de la cinta reflectiva porque estos son muy conocidos en el estado de la técnica y no tiene nada que ver con la solicitud patentable*
- *Los dibujos (re enumerados) de la solicitud modificada no corresponden a la solicitud original porque la nueva solicitud es la fusión de la 01.108.448 la 01.108.446 y la 01.108.450.*
- *Las reivindicaciones de la solicitud modificada son reagrupamientos de las mismas presentadas en la solicitud original*

(...)

2. Diga el señor perito qué problemas técnicos puede identificar el proceso divulgado en el documento de patente No. 388909.

Teniendo en cuenta el documento, los siguientes son algunos de los problemas técnicos que se podrían presentar:

- *Regulación de la temperatura. Aunque la parte demandante aduce que no es pertinente, considero que puede existir un riesgo de mala impresión, pérdida de la prenda y desperdicio, si la temperatura no es la adecuada.*
- *Tiempo de exposición del electrodo. Igual que en el comentario anterior, es importante controlar la duración de la marcada*
- *Es necesario detallar el tiempo de exposición de acuerdo con el material donde se hará la marcación, toda vez que el procedimiento motivo de patentar, como mencionan en el texto,*



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

se puede hacer sobre PVC, Nylon, Polyester, tela de algodón, drill o sus combinaciones. Claramente la temperatura y tiempo de exposición deben variar por la dureza y/o densidad del material donde se haga.

- *La calidad en el sistema de impresión, dependerá también de la calidad del material sobre el cual se haga la marcación*
- *El proceso puede complementarse con una descripción y mejoramiento del sistema de enfriamiento que puede ayudar a una mejor obtención de resultados de marcación.*

3. Teniendo en cuenta la fecha de patente colombiana No. 01.108.448 (19 de diciembre de 2001), diga el señor Perito si el proceso divulgado en dicha solicitud de patente, según las modificaciones efectuadas con la respuesta al auto de fondo, de fecha 24 de agosto de 2006, puede considerarse evidentemente derivado u obvio a partir de las enseñanzas divulgadas en el documento de patente No. 388909.

Sin duda, la solicitud de patente debió detallar más el proceso de aplicación, por tal razón, creo que la solicitud de patente No 388909 no fue obvia en su presentación original. Ahora bien, tampoco considero que en su posterior explicación hay material nuevo. El presentado es un detalle explicativo del proceso original.

Las razones de no considerarlo tan obvio, se relacionan en los documentos presentados, algunas se pueden describir así:

- *No habla de desventajas del proceso anterior*
- *No explica ventaja ni por qué se mejora la nitidez*
- *No se menciona que el anclaje y vida útil del signo y el sustrato mejoren, ni la resistencia a la luz solar*
- *En la solicitud original no se mencionaron micro prismas*
- *No se mencionó originalmente que el electrodo tiene forma de símbolos*
- *No es claro en qué consiste el paso de invertir la electro frecuencia para realizar enfriamiento. Dice que desconecta el equipo 7 segundos. ¿Por qué se invierte solo la electro frecuencia?, ¿por qué no los procesos de electro y radio frecuencia? ¿Que es invertir?*
- *No es claro qué es High Density*
- *¿A qué se refiere el término "Clear"?*
- *No es clara la redacción*
- *No se entienden las combinaciones de materiales ni los mismos*
- *No se indica qué materiales reflectivos se han usado*
- *¿Qué es silueta enteriza?*
- *Faltan detalles de la invención para comprender la solicitud*
- *No hay lenguaje preciso*



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

- *La temperatura del proceso parece obvia pero si no es la adecuada no funde el material y si es demasiado alta puede hasta quemarse.*

A mi leal saber y entender el demandante hizo bien en citar el artículo 34 de la Decisión 486 que permite modificar la solicitud en cualquier momento del trámite. Considero también que para una persona medianamente versada en la materia, no es tan obvio que esta deduzca este tipo de proceso y, sin duda, el demandante debió dedicar tiempo y esfuerzo en deducir el proceso inventivo.

Adicionalmente, considero que el procedimiento es novedoso, hay nivel inventivo y se puede aplicar industrialmente, demostrando la capacidad creativa y avance tecnológico colocados por el inventor del proceso [...]”.

Durante el traslado del dictamen pericial, las partes no se manifestaron²⁰.

6. Los cargos de la demanda

Para el actor, los actos acusados vulneran los artículos 14, 18, 34 y 37 de la Decisión 486 de 2000, debido a que, a su juicio, la **SIC** interpretó de manera errónea los requisitos previstos en dichas normas referidos a la modificación, fusión y nivel inventivo de las patentes de invención.

Para resolver lo que en derecho corresponde, la Sala expondrá brevemente las figuras de la norma comunitaria a las que alude el demandante, así como la interpretación que sobre estas efectuó el Tribunal de Justicia en el presente proceso.

²⁰ Índice 162 *idem*.



La fusión de solicitudes de patentes de invención

Preceptúa el artículo 37 de la Decisión 486 que en cualquier momento del trámite, el peticionario puede fusionar dos o más solicitudes, para lo cual debe cumplir dos requisitos, a saber: que no implique una ampliación de la protección y que el resultado de la fusión cumpla con el requisito de unidad de invención. Al respecto, la interpretación prejudicial aportada al caso *sub lite* indicó:

"[...]De esta manera, los requisitos esenciales para que proceda la fusión de dos o más patentes son:

- 1. Que la fusión de dos o más patentes no constituya una ampliación de la protección a la divulgación contenida en la solicitud inicial: y,*
- 2. Que la fusión de dos o más patentes cumplan con una unidad de invención, es decir que la fusión de dos o más patentes sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí y de esta manera se conforme un único concepto inventivo [...]"*

En relación con el término para presentar la solicitud de fusión, el Tribunal de Justicia²¹ puntualizó que la norma comunitaria en estudio no determinó el tiempo o plazo durante el cual el peticionario puede solicitar la fusión de dos o más procedimientos de patentes y, por lo tanto, se debe interpretar que la solicitud puede realizarse en cualquier estado del trámite.

²¹ *Ibidem.*



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Ahora, tal aseveración implica necesariamente determinar cuándo se entiende finalizado el “trámite” de la solicitud de patente, a efectos de identificar si las solicitudes radicadas durante la respectiva actuación resultan o no oportunas.

Sobre este asunto en particular, la Sala, en un caso en el que se discutía la temporalidad de una solicitud de patente divisional, acogió el criterio adoptado por el Tribunal de Justicia en el proceso núm. 95-IP-2015 y concluyó que **el trámite de concesión de patente comprende todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la oficina nacional, desde la solicitud hasta la firmeza del acto administrativo que la concede o la deniega.** Al respecto, en la sentencia de 10 de diciembre de 2021²², la Sala sostuvo:

*"[...] En punto de la oportunidad, la Corte Andina de Justicia destacó que la solicitud fraccionaria se puede presentar **en cualquier momento del trámite de concesión de patente**, el cual, precisó, **comprende todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega**. En ese escenario, advirtió que **un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo**.*

²² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 11001-03-24-000-2003-00350-01, CP Roberto Augusto Serrato Valdés.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Lo dicho, puntualizó, «quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente».

(...)

En este contexto, cabe anotar que, en nuestro ordenamiento jurídico, el acto administrativo contra el cual se interpusieron recursos solo adquiere firmeza cuando estos hayan sido resueltos. Así se colige del artículo 62 del CCA, precepto que, en relación con la firmeza de los actos administrativos, dispuso:

«ARTÍCULO 62. *Los actos administrativos quedarán en firme:*

- 1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.*
- 2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.*
- 3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.*
- 4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos».*

*En el presente proceso está acreditado que la sociedad Novartis AG radicó una solicitud divisional respecto de la solicitud parental en la misma fecha en que presentó el recurso de reposición contra la Resolución n.º 38861 de 29 de noviembre de 2002, esto es, el 9 de enero de 2003²³. En ese orden de ideas, **el trámite de concesión de patente no había concluido, de manera que la solicitud divisional fue presentada oportunamente.** (Resaltado fuera del texto original).*

De manera que según lo ha considerado el Tribunal de Justicia y la Sección Primera, las peticiones de división o de fusión de patentes se entienden presentadas oportunamente si el acto que concede o

²³ Folios 228 a 233 del cuaderno de antecedentes administrativos y folios 28 y 29 del cuaderno principal.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

deniegue la respectiva solicitud no ha adquirido firmeza para el momento de dicha presentación.

La modificación de la solicitud de patentes

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que no implique una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Sobre este asunto, el Tribunal de Justicia, en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, acotó:

*"[...] Este Tribunal ha expresado "La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud **podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones**, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que **las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial**". (Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N°. 769 de 24 de mayo de 2002, patente: "IMINODERIVADOS CÍCLICOS") [...]"*. (Resaltado fuera del texto original).



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

La Sala, en la sentencia de 7 de abril de 2022²⁴, al referirse a un trámite de modificación de la solicitud de patente, señaló:

*"[...]Para resolver lo pertinente, sea lo primero advertir que de acuerdo con las consideraciones expuestas por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen, siempre que dicha modificación **no exceda la divulgación contenida en la solicitud inicial**, bajo el entendido que no se permite agregar informaciones adicionales que resulten **necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla**.*

En este sentido, el Tribunal trajo a colación la interpretación prejudicial rendida en el proceso 127-IP-2013, en la que mencionó las condiciones a tener en cuenta al momento de evaluar la modificación de la solicitud de patente, a saber:

- El peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente o por voluntad propia en cualquier momento del trámite.

*- Dicha modificación no es absoluta, sino **que está condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección**. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, **aclarando determinados pasajes de la descripción del invento**, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, sin que pueda ampliar el objeto de protección anteriormente determinado.*

*- Las modificaciones deben cumplir con los requisitos del objeto modificado, en lo que respecta al principio de **unidad de invención y a la claridad del objeto** (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).[...]"*. (Resaltado fuera del texto).

La Jurisprudencia de la Sección Primera ha indicado en relación con el límite temporal para efectuar la modificación de la solicitud de

²⁴ Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único de radicación 11001 03 24 000 2006 00114 00, CP: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN.



patente que solo procede dentro del trámite de esta, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva.²⁵

El requisito de nivel inventivo

En el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, 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 (Decisión 486, artículo 18).

Acerca del requisito del nivel inventivo, el Tribunal de Justicia mencionó²⁶:

"[...] Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica [...]"

²⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 22 de octubre de 2004, número único de radicación 11001-03-24-000-2002-00044-01, C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; prohijada en la sentencia de 14 de mayo de 2015, número único de radicación 11001-03-24-000-2005-00346-00, CP. María Elizabeth García González.

²⁶ *Ibidem*.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Asimismo, el Tribunal se refirió al alcance del nivel inventivo cuando la solicitud presenta una combinación de elementos conocidos y al respecto, precisó:²⁷:

"[...] El Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-1P-2011 en el sentido de que la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

'Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera un nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos'.

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto [...]".

7. El caso concreto

Violación del artículo 37 de la Decisión 486

Para el actor, la **SIC** se equivocó al no aceptar la fusión de las solicitudes 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450, por no haberse "contestado a tiempo los requerimientos", cuestión que, a su juicio, desconoce que una solicitud de patente se entiende denegada una

²⁷ *Idem.*



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

vez queda en firme el correspondiente acto administrativo que así lo declara, por lo que los trámites de las solicitudes mencionadas "solo podían entenderse descontinuados a partir del 6 de abril de 2006, teniendo en cuenta que la notificación de las resoluciones correspondientes se produjo mediante edicto desfijado el 30 de marzo del mismo año".

Sobre este asunto, el Tribunal de Justicia declaró:

"[...] La solicitud de fusión de dos o más patentes, entendida como la unión de dos o más patentes en una sola, se realizará a petición del solicitante y podrá presentarse en cualquier momento del trámite, siempre y cuando no constituya una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 37 de la Decisión 486.

*En este sentido la norma no determina tiempo o plazo durante el cual el peticionario puede solicitar la fusión de dos o más patentes, por lo tanto y en vista a que la normativa de patentes no expresa limitación temporal alguna sobre el tema, se debe interpretar que la solicitud de fusión de dos o más patentes puede realizarse en **cualquier estado del trámite** [...]"²⁸. (Resaltado fuera del texto original).*

En el expediente está demostrado que, en la contestación al primer examen de fondo, el peticionario procedió a fusionar las solicitudes 01.108.448, 01.108.446 y 01.108.450, para lo cual alegó que se trataba de un único concepto inventivo²⁹.

²⁸ Proceso 020-IP-2012.

²⁹ Anexo 7 de la demanda.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

El examinador no hizo mención al respecto, en el segundo examen de fondo; y en el acto que denegó la solicitud de patente, el Superintendente afirmó:

*Sea lo primero señalar, que el solicitante en su respuesta al requerimiento de fondo, **desconoció el hecho de que se habían negado las solicitudes 01-108446 y 01-108450 y que por lo tanto no era posible fusionarlas con la presente solicitud en estudio.** En su respuesta el solicitante reconoce que el material introducido en los nuevos capítulos descriptivo y reivindicatorio, así como los nuevos dibujos, no se había divulgado en el texto original de la solicitud, tal como se había presentado originalmente, sino recopilado de las dichas solicitudes denegadas. Debido a que no es procedente, por lo tanto, tomar en cuenta el material de dichas solicitudes denegadas, el presente estudio se limitó a la materia de la presentación original, completamente clarificada por las explicaciones del solicitante, pero sin nivel inventivo frente a las enseñanzas de D1 [...].” (Resaltado fuera del texto original).*

De acuerdo con lo anterior, para que la **SIC** pudiera tener la solicitud de fusión como presentada oportunamente, era necesario que el interesado elevara la solicitud durante el trámite.

Al respecto, se observa que en los expedientes núms. 01.108.446 y 01.108.450, la **SIC** expidió las resoluciones núms. 4731 y 4733 de 27 de febrero de 2006, respectivamente, por medio de las cuales **denegó las solicitudes de invención**, las cuales fueron notificadas por edicto desfijado el **30 de marzo de 2006**, esto es, después de que el señor **GUSTAVO DÁVILA CAMARGO** solicitara la fusión (9 de marzo).



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Por lo tanto, se tiene que para el momento en el que el examinador debía resolver dicha solicitud, los aludidos expedientes aún se encontraban en trámite porque no se había notificado la decisión que denegaba las solicitudes de los expedientes núms. 01.108.446 y 01.108.450. Es por ello que, para la Sala, no le asistió razón a la **SIC** al sostener en la Resolución 19071 de 27 de junio de 2007, que resolvió el recurso de reposición, que *“antes de solicitar la fusión, esta Superintendencia había decidido ya discontinuar los trámites de las solicitudes 01-108450 y 01-108446 (...) luego, dichas solicitudes no podían seguir su trámite para fusionarse con la solicitud en cuestión (01-108448) y, por lo tanto, **se repite, la materia en ellas contenida no se podía tomar en consideración**”*; tal aseveración desconoce que el momento en que se entiende finalizado el trámite de la solicitud de patente es cuando el acto administrativo que la concede o la deniega queda en firme, de manera que era deber de la oficina nacional analizar la solicitud de fusión elevada por el señor **GUSTAVO DÁVILA CAMARGO** en los expedientes núms. 01.108.446 y 01.108.450, a efectos de examinar si cumplía o no los requisitos señalados por la norma comunitaria para su aceptación y, en caso afirmativo, integrar la materia allí reivindicada para así efectuar el examen definitivo de patentabilidad.

La Sala concluye entonces que las solicitudes de fusión de los expedientes núms. 01.108.446 y 01.108.450 al de la referencia,



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

fueron elevados por el interesado estando en trámite las respectivas solicitudes, de ahí que le asista razón al señalar en la presente demanda que la **SIC** desconoció el artículo 37 de la Decisión 486 al no tenerlas en cuenta.

Ahora, en este punto de la controversia se advierte que, de conformidad con el régimen de propiedad industrial de la Comunidad Andina, es a la oficina nacional a la que corresponde efectuar el mencionado análisis de verificación de requisitos de la fusión de patentes, esto es, que no constituya una ampliación de la protección inicial y que cumpla con una unidad de invención; asimismo, es la entidad la que debe determinar si la solicitud fusionada cumple o no los requisitos de patentabilidad previstos en el ordenamiento andino.

No obstante lo anterior, en el presente asunto, la fecha de presentación de la solicitud de la patente fue el 19 de diciembre de 2001³⁰, lo que significa que el período de protección previsto en el artículo 50 de la Decisión 486³¹, el cual es de 20 años, culminó el 20 de diciembre de 2021, de ahí que no sea posible acceder a la pretensión de restablecimiento del derecho y ordenar a la

³⁰ Cfr. Folio 1 del cuaderno de antecedentes administrativos.

³¹ "Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro".



Superintendencia que proceda al respectivo estudio de patentabilidad.

En consecuencia, la Sala declarará la nulidad de los actos acusados, sin restablecimiento del derecho, y se abstendrá de examinar los restantes cargos de la demanda, en atención a la prosperidad del presente.

8. Condena en costas

Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

9. Reconocimiento de personería jurídica

La Sala tendrá como apoderada de la **Superintendencia de Industria y Comercio** a la doctora **YOLANDA HERNÁNDEZ ALONSO**, de conformidad con el poder y los demás documentos obrantes en el índice 168 del expediente digital.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

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:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción denominada "*Improcedencia de la acción*", formulada por la sociedad **INVERNAL LIMITADA**, tercera con interés directo en las resultas del proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las **resoluciones núms. 4915 de 26 de febrero de 2007, "Por la cual se niega una patente de invención" y 19071 de 27 de junio de 2007, "Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**, expedidas por la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, por violación del artículo 37 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

TERCERO: NO ACCEDER a la pretensión de restablecimiento del derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

CUARTO: TENER a la doctora **YOLANDA HERNÁNDEZ ALONSO** como apoderada de la **Superintendencia de Industria y**



Número único de radicación 11001 03 24 000 2008 00006 00
Actor: GUSTAVO DÁVILA CAMARGO

Comercio, de conformidad con el poder y los demás documentos obrantes en el índice 168 del expediente digital.

QUINTO: REMITIR copia de la presente providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad con lo previsto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: PUBLICAR la sentencia en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de diciembre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Aclara voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.