

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2006-00228-00

Actor: ADISSEO FRANCE S.A.S

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La Sala decide, en única instancia, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en referencia interpuesta contra la **Nación-Superintendencia de Industria y Comercio**, por haber negado una patente de invención a la actora.

I.- LA DEMANDA

La sociedad **ADISSEO FRANCE S.A.S**, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C. C. A., solicita a esta Corporación que en proceso de única instancia acceda a las siguientes

1. Pretensiones:

1. 1. Declarar la nulidad de las resoluciones núms. 32488, de 30 de noviembre de 2005, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio decidió negar la patente de invención que solicitó, y 7006, de 27 de marzo de 2006, con la que el mismo funcionario resolvió el recurso de reposición en el sentido de confirmar la primera de esas resoluciones.

1. 2. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada concederle la patente de privilegio de invención titulada como adelante se indica y ordenar su registro por cumplir con los requisitos para ello, así como la publicación de la sentencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial para los efectos pertinentes.

2. Los hechos

En resumen, se exponen como tales, los siguientes:

La sociedad **ADISSEO FRANCE S.A.S.** solicitó el 5 de mayo de 1999 ante la División de Nuevas Creaciones de la S.I.C. la solicitud de la patente de invención titulada “**NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS**”, a la cual le correspondió el expediente administrativo 99.027.548, y en ella se reivindicó prioridad de la solicitud de la patente núm. EP98401101 de fecha 6 de mayo de 1998.

Por auto núm. 1450 de 19 de mayo de 1999, la S.I.C. puso en conocimiento del solicitante el resultado del primer examen de forma en los aspectos técnicos y jurídicos y le otorgó un plazo de 30 días para formular sus observaciones o completar o aclarar los antecedentes allí señalados, luego de lo cual, mediante concepto técnico núm. 650 de 10 de mayo de 1999, se indicó que practicado en examen de forma de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 344 vigente para ese momento, la solicitud no cumplía con los siguientes requisitos:

- a) No contenía el título o nombre de la invención, por lo que se solicitó modificarlo acorde con el capítulo reivindicatorio y descriptivo conforme al objeto real de la invención.
- b) No se utilizaron los términos de las unidades permitidas en el Sistema Internacional de Unidades.
- c) Falta de claridad en las reivindicaciones 2-6.
- d) La reivindicación 9 carece de unidad de invención.
- e) Las reivindicaciones 14 a 17 definen un uso.

El 19 de agosto de 1999, el apoderado de RHODIA CHIMIE S.A. Y RHONE POULENC NUTRITION ANIMALE atendió todas las observaciones formuladas.

La solicitud núm. 99.027.548 para la invención denominada “*NUEVO PENICILIUM FUNICULOSUM, NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS OBTENIBLE DEL MISMO Y COMPOSICIONES DE LA MEZCLA DE ENZIMAS*” fue publicada en la Gaceta de la propiedad Industrial y no se presentaron oposiciones.

La División de Nuevas Creaciones de la S.I.C., mediante oficio N° 8123 de 2 de octubre de 2003, informó al solicitante el resultado del examen de patentabilidad, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y el 29 de diciembre del mismo año se dio respuesta a las observaciones formuladas en dicho oficio y se presentaron nuevos argumentos para sustentar la novedad y el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada respecto a la anterior citada en el examen de patentabilidad.

El 27 de enero de 1995 se presentó formulario Único de Correcciones y Modificaciones en el que se solicitó la inscripción del traspaso del derecho de patente de la sociedad RHODIA CHIMIE S.A. a ADISSEO FRANCE S.A.S., anotando en los libros de propiedad Intelectual como solicitante de la patente a ésta última.

Mediante el primero de los actos acusados se denegó el privilegio de patente de invención solicitado, y mediante el segundo se confirmó dicha decisión.

3. Las normas violadas y el concepto de violación

Se indican como violados por los actos acusados, por interpretación errónea, los artículos 2° y 4° de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante Decisión 344), por razones que se resumen así:

Si bien la ley vigente al momento de expedirse los actos demandados era la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la ley aplicable en este caso es la Decisión 344 de la misma Comisión, que era la vigente en el momento en que se presentó la solicitud de patente.

Según el artículo 2° de la Decisión 344, para que una invención pueda ser patentada se requiere que sea novedosa, y para que sea considerada novedosa es necesario que no se encuentre dentro del estado de la técnica.

De acuerdo con la S.I.C., el documento FR. 2.017.514 afectaba la novedad de la invención solicitada, porque evidenciaba que el microorganismo *Penicillium Funiculosum* IMI 134556 mejoraba la digestión del alimento vegetal en los animales, pero olvida que si bien la patente de invención solicitada toma como punto de partida la cepa IMI 134756, la misma reivindica una cepa diferente, esto es, la cepa IMI 378536, cuyo mayor grado de pureza aparece demostrado por la evidente sobreproducción de enzimas y por el perfil de actividad enzimática alterado.

Además, la patente solicitada reivindica una cepa diferente a la reivindicada en el documento que cita la S.I.C. como anterioridad, lo que demuestra que la misma no podía afectar la novedad de la invención solicitada, y se deriva que la cepa reivindicada sobre expresa de manera específica las actividades de las enzimas β -glucosidasa y xilanasas, por lo cual el complejo de enzimas de esta cepa que incluye enzimas de los grupos celulasas, celobihodrolasas, β -glucosidasas entre otras, es especialmente apropiada para aplicación en alimento animal ya que degrada con mayor eficacia la celulosa debido a que al ser producidas por un mismo microorganismo son compatibles y se complementan para romper los fuertes y altamente cohesivos enlaces que conforman la molécula, lo que conlleva a optimizar el aprovechamiento de esta fuente de energía vegetal.

Por lo anterior es claro, dice la demandante, que las dos invenciones (la solicitada y la de que da cuenta el documento FR 2.017.514) son diferentes, debido a

que no reivindican la misma materia y a que la reivindicada en cada una de ellas tiene características diferentes, por cuanto la primera demuestra un incremento en la producción enzimática de manera característica en un exceso de 15000 U/ml de actividad de celulosa, principalmente β -glucosidasa, lo que conlleva a una degradación optimizada de la celulosa contenida en el alimento animal de origen vegetal y por ende un incremento sustancial en el aprovechamiento del alimento.

Sostiene la actora que el examen de novedad es el primero que debe hacer el técnico en el estudio de fondo de la solicitud de patente de invención y se convierte en primer filtro para determinar si la invención puede ser patentable o no. Si el estudio supera el examen de novedad, el técnico, como paso siguiente deberá determinar si la invención tiene o no nivel inventivo.

Por lo tanto, por el solo hecho que el técnico entre a examinar el nivel inventivo de la invención se entiende que la invención materia de estudio goza de novedad, como lo enseña el manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención¹. Así, entonces, por el hecho de que la S.I.C. haya efectuado el estudio del nivel inventivo de la invención, se debe concluir que la misma ya había superado el examen de novedad y por lo tanto la invención cuya patente se solicitó gozaba de novedad.

Por la anotada razón, las conclusiones de la S.I.C. del examen de nivel inventivo llevado a cabo es que para ella la invención de la demandante gozaba de novedad, cuando manifestó en la Resolución núm. 32448 de 30 de noviembre de 2006:

¹ OMPI. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". 2004. Pág. 77.

“Por consiguiente, se establece que tanto la cepa 378536, como los procedimientos de fermentación para la producción de enzimas, las enzimas mismas y las composiciones que las contienen, son obvias para una persona del oficio normalmente versada en la materia en virtud del documento D1 y por ende, se considera que las reivindicaciones 1, 3 y 10 a 17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 14 y definido en el artículo 18 de la Decisión 486.”

De la lectura de este aparte, dice la demandante, es claro que para la S.I.C. la materia objeto de la invención solicitada no es idéntica a la materia revelada en el documento citada como anterioridad, sino que simplemente aquella podía derivarse de manera obvia de éste último, y demuestra el reconocimiento tácito de la novedad de la invención.

Sobre la violación por interpretación errónea del artículo 4° de la Decisión 344, sostiene que conforme a dicha norma una invención tiene nivel inventivo cuando para un técnico con conocimientos medios en la materia la misma no se derive de manera obvia o evidente del estado de la técnica, por lo cual debe determinarse el alcance de las palabras obvio y evidente.

A continuación se refiere al concepto que de dichos palabras ha establecido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para concluir que una invención tiene nivel inventivo cuando a partir de los conocimientos medios de un técnico versado en la materia no se pueda concluir que la misma resulta obvia o evidente.

Luego desarrolla frente a la invención cuya patente solicitó las etapas y el método que se establecen en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención sobre la forma en que se debe examinar si una reivindicación resulta obvia o evidente frente al estado de la técnica y

determinar si una invención tiene nivel inventivo, luego de lo cual concluye que siguiendo los pasos del método “problema-solución”, es posible concluir que solamente gracias a la experimentación y análisis fue posible establecer los pasos y las condiciones óptimas del procedimiento y la reproducibilidad de un mutante con incremento en la actividad enzimática y además estable con sucesivos tratamientos con irradiación UV y β de una cepa determinada y que por ende es una creación que implica un aporte intelectual significativo que no puede ser considerada ni obvia ni evidente para un técnico en la materia.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La S.I.C., en su contestación a la demanda solicita no tener en cuenta las pretensiones y condenas solicitadas por el accionante por cuanto carecen de apoyo jurídico y por consiguiente de sustento legal para que prosperen. Como razones de la defensa expone:

De conformidad con el examen de fondo se demostró que la solicitud no reunía los requisitos legales para conceder una patente de invención. La solicitud adolecía de los requisitos de novedad y nivel inventivo. Su objeto reivindicado se encuentra comprendido en el estado de la técnica de conformidad con el estudio realizado del objeto de la solicitud y la anterioridad IMI 134756.

Por lo tanto, para una persona normalmente versada en la materia técnica, el objeto reivindicado se deriva en forma evidente del estado de la técnica anterior a la solicitud, por cuanto el procedimiento de inducción de mutaciones por radiaciones ha sido conocido “*por décadas*”, y el proceso de

obtención de la cepa IMI 378536 reclamada en la solicitud a partir de IMI 134756 (divulgada en D1) para ser utilizadas en la misma actividad resulta obvio para una persona versada en la materia técnica y se resalta que la nueva cepa no demostró efectos sorprendentes respecto de su cepa parental, por lo cual no se demostró que la invención reclamada además de no ser nueva no provenía de la actividad inventiva del solicitante.

III.- PRUEBAS DEL PROCESO

Como tales se trajeron los antecedentes administrativos de las resoluciones acusadas, varios documentos aportados por las partes y un testimonio que se practicó en el proceso a solicitud de la parte actora, visible en traducción oficial a folios 115 a 120.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término para alegar se pronunciaron las partes, así:

1.- La actora, amén de reiterar sus acusaciones contra el acto acusado, sostiene que la prueba testimonial demuestra que la cepa mutada IMI 378536 tenía una actividad xilanasa dos veces superior y las actividades de celulosa y glucanasa una actividad 6 a 7 veces superior que la cepa inicial, que demuestra que las cepas son diferentes.

2. La parte demandada, mediante su apoderado, se reafirma en sus argumentos expuestos en la contestación de la misma, e indica que en este caso la creación para cuya patente se solicitó no supone un adelanto en la materia, pues se deriva lógicamente de composiciones reveladas en el estado de la técnica para la fecha de presentación de la solicitud, como lo fue el

documento FR2.017.514 (D1), titulado “*PENICILLUM FUNICULOSUM MUTANT STRAIN*”, en el que se indica que el penicillium funiculosum IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para incrementar la digestibilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasa, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces beta -1, 4 glucano, y que produce los mismos complejos enzimáticos que los de la invención cuya patente se solicita.

Señala que, contrario a lo que afirma la demandante, una cepa no es diferente de otra porque esté más pura o porque tenga un nombre y un número de depósito diferente, sino que el requisito de novedad se evalúa respecto de sus características técnicas principalmente a partir de las diferencias en el genoma y la demandante en ningún momento del trámite administrativo realizó una diferenciación genética de la cepa parental y de su derivada.

V.- EL CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

Dentro del término de traslado, el señor agente del Ministerio Público guardó silencio.

VI.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia de Interpretación Prejudicial de las normas comunitarias invocadas en los cargos, de 31 de julio de 2012, proceso Núm. 172-IP- 2011, concluyó lo siguiente:

- “PRIMERO:** *Si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de título de patente ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para la expedición de la patente de invención. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que aún no se hubiesen cumplido.*
- SEGUNDO:** *El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones “de productos y procedimientos en todos los campos de la tecnología”, puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.*
- TERCERO:** *La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 2 de la misma Decisión, consiste en que el invento no esté comprendido en el “estado de la técnica”, esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud de la prioridad reconocida.*
- CUARTO:** *El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como “nivel inventivo” para una persona del oficio normalmente versada en la materia,*

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

QUINTO: *Dentro del Ordenamiento Jurídico Andino no hay norma especial para resolver sobre el nivel inventivo de mezclas y / o combinaciones de elementos conocidos. Sin embargo, lo anterior no implica que el examen de patentabilidad en los casos de combinación de elementos conocidos para generar uno nuevo pueda hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que sí pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones si son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.*

VII.- DECISION

No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. La normatividad sustancial a que está sujeta la cuestión planteada

Al punto, dice el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que “...el Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de registro de la patente de invención fue presentada el 05 de mayo de 1999, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será esta normativa a

interpretarse...[por lo que]...en consecuencia se interpretarán los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 y de la Disposición Transitoria primera de la Decisión 486.”

El tenor de las normas interpretadas por el Tribunal es el siguiente:

1.1. DECISIÓN 344

CAPÍTULO I

DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

SECCIÓN I

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

“(…)

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

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

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

(…)

“Artículo 4.- *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”.*

(...)

1.2. DECISIÓN 486

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS

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

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

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

2.- Las razones expuestas en el acto acusado para negar la patente

2.1. En la Resolución 32488 se delimita el objeto de la invención así:

La invención propone un nuevo *Penicillium Funicolosum* depositado bajo el número IMI 378536, una mezcla de enzimas obtenibles de cultivo de dicho microorganismo, la cual presenta actividad xilanasas y β -glucanasa, con un pH óptimo de 2,0 a 5,5 donde la proporción entre xilanasas y β -glucanasas está entre 10/1 y 1/4. También es parte de la invención cada una de estas

enzimas por separado, una composición líquida obtenible del *Penicillium funiculosum* IMI 378536 que contiene productos microbianos con sólidos orgánicos totales 4 a 10% agente antimicrobiano 0,0005% a 0,35%, sorbitol de 20% a 50%, agente anticongelante 0 a 40%, caldo de fermentación filtrada y concentrada 0.3 a 76% y amortiguado y ajustado a pH 3 a 5, y una composición en polvo que tiene la siguiente composición: productos microbianos como total de sólidos orgánicos de 16 a 40%, portador de 59 a 83%, otros componentes del caldo de cultivo 1%.

2.2. El **estado de la técnica** se determinó así en dicha resolución:

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 6 de mayo de 1998, que corresponde a la fecha de la prioridad invocada con respecto de la solicitud EP 98401101.5. La prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, según obra a folios 160, 271 y 327 del expediente administrativo.

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta se encontró el documento FR 2.017.514, que se relaciona con complejos enzimáticos obtenidos de *Penicillium funiculosum*, titulado “*Complexes enzymatiques, leur composant, ainsi que leur prepartayón*”, publicado el 5 de septiembre de 1969, anterior a la fecha de la prioridad invocada y relacionada con la materia reclamada.

2.3. De la **novedad** de la solicitud, tomando como punto de referencia lo consignado en el artículo 16 de la Decisión 486 que establece que “*una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica*”, precisa lo siguiente:

Efectuado el estudio técnico de acuerdo con las reglas establecidas para el estudio de novedad por la sentencia de interpretación citada², se encontró que la invención reclamada en las reivindicaciones 2 y 4 a 9 no merece el amparo por patente, toda vez que no cumple con la condición *sine qua non* para la obtención de dicho privilegio, esto es, carecen de novedad.

Ahora bien, las reivindicaciones 2 y 4 a 9 se dirigen a una mezcla de enzimas con actividad celulasa obtenidas a partir de una nueva cepa de *Penicillium funiculosum* depositado bajo el número IMI 378536. Más exactamente, a una mezcla de enzimas que exhiben al menos 1 actividad de tipo: celulasa, celubiohidrolasa, β -glucosidasa, β -glucanasa, laminarasa, xilanasa, β -xilosidasa, arabinosidasa, faruloil esterasa y xilanasa, provenientes de dicho microorganismo, que son mantenidas a un rango de pH de 2.0 a 5.5 y que son útiles en la alimentación de animales.

Por su parte, la anterioridad FR 2.017.514 (en adelante D1) evidencia en todo el documento, en especial en la página 14, que era conocido el microorganismo *Penicillium funiculosum* IMI 134756 y establece que era sabido que dicho hongo producía un complejo de enzimas que ayudan a mejorar la actividad de la celulasa, útil para la alimentación animal. Además indica que dichos compuestos están conformados por enzimas como xilanasa y enzimas con actividad carboximetilcelulasa y celubiosa, entre las que se encuentran enzimas que atacan la estructura cristalina β -1 4-glucano. En la presente solicitud, se menciona que la cepa *Penicillium funiculosum* IMI 378536 se obtiene a partir del *Penicillium funiculosum* IMI 134756, después de sucesivos tratamientos UV y de β -irradiaciones de esporas que incluyen tamizado sobre medio selectivo, y sin ninguna modificación genética que involucren ADN foráneo.

² Sentencia de Interpretación prejudicial 26-IP.2003 de 2 de mayo de 2002.

Teniendo en cuenta que D1 indica claramente que era conocido que dicho *Penicillium funiculosum* IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para incrementar la digestibilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasas, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces β -1 4-glucano, y que las mutaciones inducidas mediante radiaciones pudieron no afectar el fenotipo responsable de la expresión del complejo enzimático, este Despacho encuentra, como ya se había advertido en el Oficio 12812 del 19 de mayo de 2005, que no existe una diferencia concreta entre la cepa IMI 134756 existente en el estado de la técnica y la cepa IMI 378536 reclamada por la solicitud en estudio, razón por la cual los complejos enzimáticos producidos por ellas son los mismos.

En respuesta del 16 de agosto del 2005, el solicitante menciona que con el objeto de distinguir la cepa de la invención de su parental, adjunta un documento en donde se encuentra la cadena de selección y mutación realizada partiendo de IMI 134756 para generar la cepa PF8/403SD101 o IMI 378536, Sin embargo dicho documento nunca fue adjuntado, de tal suerte que para este Despacho aún no existe diferencia entre las cepas IMI 134756 e IMI 378536, ni entre los complejos producidos por ellas.

Por otra parte, en el mismo memorial el solicitante argumenta que el nivel de producción enzimática de la cepa IMI 378536 reclamada es 2 a 3 veces más alta que la de la cepa denominada PF3094, la cual a su vez presenta un incremento “*muy significativo*” en su producción enzimática comparada con el punto de partida IMI 134756, Así mismo se menciona que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tienen un exceso de 1500Um/L en actividad principalmente en β glucanasa y xilanasas, respecto de las mencionadas en D1. Sin embargo a lo largo de la solicitud o en las

respuestas del solicitante no se encuentran documentos que sustenten las anteriores afirmaciones.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que no existen diferencias reconocidas entre las enzimas de IMI 134756 y las producidas por una mutante derivada de ellas, como es la cepa IMI 378536, este Despacho estima que dichas enzimas existentes en el estado de la técnica no son novedosas por el hecho que se produzcan a partir del cultivo de una nueva cepa.

En consecuencia, no cabe duda que la invención de las reivindicaciones 2, 4 a 9 carece de novedad, pues se ha encontrado que ya había sido divulgada por la anterioridad D1 desde mucho antes de la presentación de la solicitud prioritaria.

2.4. Finalmente, sobre el **nivel inventivo**, y partiendo de lo dispuesto sobre el mismo el artículo 18 de la Decisión 486, expresa:

Así, pues, el nivel inventivo se evaluó comparando lo solicitado y encontrado en el “*estado del arte previo*” que se relaciona con el objeto reivindicado, teniendo en cuenta para ello no solo de definición del nivel inventivo que se señala en el artículo 18 de la Decisión andina, sino los parámetros que fija sobre la valoración del nivel inventivo la jurisprudencia andina.

Las reivindicaciones 1 y 10 a 17 se refieren a un nuevo *Penicillium funiculosum* depositado bajo el IMI 378536, una mezcla de enzimas obtenibles del cultivo de dicho microorganismo, y una composición líquida obtenible del *Penicillium funiculosum* IMI 378536 que contiene productos microbianos como sólidos orgánicos totales 4 a 10%, agente microbiano 20 a 50%, agente anticongelantes 0 a 40%, coscaldo de fermentación filtrada y concentrada 0.3 a 76% y amortiguado y ajustado a pH 3 a 5. Así mismo se reclama la composición en polvo obtenida a partir del *Penicillium funiculosum*

IMI 378536 que contiene productos microbianos expresados como TOS 16 al 40%, portador 59-83% y otros componentes del caldo de cultivo 1%.

Y, tal como se advirtió al solicitante en el oficio 12812 del 19 de mayo de 2005, las mutaciones inducidas por radiaciones pueden resultar en diferentes fenotipos, incluyendo cepas que no presentan ningún cambio detectable a nivel bio químico, por esta razón se encuentra que al parecer la cepa IMI 378536 puede ser diferente a la cepa IMI 134756 en características secundarias, aún no reportadas o mencionadas en la solicitud en estudio. Así que, al no observar ninguna diferencia en la producción del complejo enzimático, se considera que la cepa en cuestión se deriva evidentemente del estado de la técnica y más aún cuando el problema técnico de obtener una cepa que produzca las tres enzimas de manera natural, ya había sido resultado previamente con la existencia de la cepa IMI 134756.

Adicionalmente, aun cuando el solicitante sugiera que el nivel de producción enzimático de la cepa IMI 378536 reclamada es significativamente superior a aquel presentado por la cepa punto de partida IMI 134756 y afirme que las enzimas producidas por la cepa de la presente invención tiene un exceso de 1500U/mL en actividad principalmente β glucanasa y xilanasa, respecto de las mencionada en D1 (memorial de 16 de agosto de 2005), no existen documentos que soporten las anteriores afirmaciones o que constaten la existencia de alguna ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la presente solicitud.

Así las cosas, y partiendo del hecho que la anterioridad D1 había indicado que el complejo producido por IMI 134756 era ideal para la alimentación de animales, resulta obvio emplear el complejo producido por una cepa derivada de IMI 134756, como lo es IMI 378536 para producir el mismo complejo y

usarlo en la elaboración de composiciones para la misma finalidad. Así mismo, sabiendo que IMI 134756 de por sí sintetiza un complejo enzimático ideal para mejorar la alimentación del ganado, resulta obvio producir una nueva cepa a partir de ella y esperar que no se afecte el mencionado complejo.

Sobre la reivindicación 3 de la presente solicitud, cabe señalar que está dirigida a un proceso para la producción de mezcla de enzimas, que involucra las etapas de fermentación con *Penicillium funiculosum* y posterior separación sólido-líquido para la colección de la fase líquida que contiene dicho complejo de enzimas y concentración de esta.

Ahora bien, el documento D1, reclama en su reivindicación 6 un proceso fermentativo para la obtención de una mezcla de enzimas con actividad celulasa, que involucra el uso de una cepa celulolítica de *Penicillium funiculosum*, el empleo de celulosa como principal fuente de carbono en el medio y posterior aislamiento del complejo enzimático del medio.

Dado que el procedimiento de fermentación con *Penicillium funiculosum* para la producción de un complejo enzimático que exhibe actividad celulasa con su posterior separación ya había sido divulgado en la mencionada anterioridad, resulta obvio para una persona mediamente versada en la materia, emplear procedimientos ampliamente conocidos y previamente divulgados en D1 como la fermentación, para la obtención de un complejo enzimático de interés, la posterior consecución de las enzimas y la elaboración de composiciones que las contengan.

Por consiguiente, se establece que tanto la cepa IMI 378536, como los procedimientos de fermentación para la producción de enzimas, las enzimas mismas y las composiciones que las contienen, son obvias para una persona del oficio normalmente versada en la materia en virtud del documento D1 y,

por ende, se considera que las reivindicaciones 1, 3 y 10 a 17 no cumplen con el requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 14 y definido en el artículo 18 de la Decisión 486.

Por todo ello resolvió negar el privilegio de patente de invención para la solicitud correspondiente a “NUEVO PENICILLIUM FUNICULOSUM, NUEVA MEZCLA DE ENZIMAS OBTENIBLE DEL MISMO Y COMPOSICIONES DE LA MEZCLA DE ENZIMAS”.

2.5. Esas razones aparecen reiteradas en la **Resolución 7006 de 27 de marzo de 2006**, en respuesta a los motivos de inconformidad planteados en el recurso de reposición que la actora interpuso contra la primera resolución reseñada.

3. Examen de los cargos

3.1. Primer cargo

3.1.1. Las disposiciones invocadas

Se predica la violación de los artículos 2° y 4° de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, que a la letra dicen:

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

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o

cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

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

“Artículo 4.- 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”.

3.1.2. Las razones en que se funda la denunciada violación

El memorialista hace radicar la violación de la primera de dichas normas comunitaria en que la solicitud de patente negada es novedosa, esto es, que no se encuentra dentro del estado de la técnica, pues si bien la patente de invención reivindicada parte de la cepa *Penicillium funiculosum* IMI 134756, **ella reivindica una cepa diferente** como lo es la cepa *Penicillium funiculosum* IMI 378536, cuyo **mayor grado de pureza** se demuestra por la **evidente sobreproducción de enzimas** y por el perfil de actividad enzimática alterado, por lo cual el nivel de enzimas secretadas por esta cepa, que incluye enzimas de los grupos celulasas, celuhidrolasas, β - glucosidasas entre otras, **es especialmente apropiada para la aplicación en alimento animal**, debido a que al ser producidas por un microorganismo, son compatibles y se complementan para romper fuertes y altamente cohesivos que integran la molécula.

En ese sentido, considera que las dos invenciones difieren en que no reivindicán la misma materia y que la materia reivindicada en cada una de ellas tiene características técnicas diferentes.

La Sala destaca las expresiones en negrillas debido a que el memorialista hace énfasis en que allí radica el nivel inventivo del objeto de la solicitud, de allí que en los alegatos de conclusión reitera que *“Así entonces, es claro que el documento FR. 2.017.514 citado por la SIC no anticipa las características técnicas esenciales de la invención solicitada por mi cliente debido a que a diferencia de la cepa revelada en dicho documento, la cepa de la invención solicitada demuestra un **incremento significativo** en la producción enzimática de manera característica en un exceso de 15000 U/mL de actividad de celulosa, principalmente β -glucasana, lo cual conlleva a una degradación optimizada de la celulosa contenida en el alimento animal de origen vegetal y por tanto a un **incremento sustancial** en el aprovechamiento del alimento.”*

Se observa, entonces, que la cuestión del sub lite radica en verificar si realmente los resultados de los medios utilizados para obtener el compuesto que se quiere patentar eran o no inesperados en razón de tales medios para el estado de la técnica en el momento de presentación de la solicitud y si, por ende, la solicitud tiene o no la novedad necesaria para que se le deba conceder ese privilegio de la patente de invención.

i) Lineamientos jurisprudenciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre la novedad, el nivel inventivo y el estado de la técnica necesario para otorgar el privilegio de patente de invención

Al respecto del indicado punto, referido a la novedad, sirve traer las precisiones dadas en la Interpretación Prejudicial traída al sub lite, en la cual se dice:

“Según lo establecido en el artículo 2 de la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual abarca el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Para la aplicación de este concepto, es necesario que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en el artículo 3 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otras palabras, para que un invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.”

En relación con los **requisitos de patentabilidad** advierte:

“El artículo 1 de la Decisión 344 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe cumplir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención. Estos requisitos se encuentran desarrollados en los artículo 2 a 5 de dicho cuerpo legal.”

Sobre el nivel inventivo y el estado de la técnica, en la referida Interpretación prejudicial se expresa:

“Como requisito adicional al de novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 4 de la Decisión 344 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado

de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existan al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.”

ii) La situación concreta del sub lite

La Sala pone de presente que al solicitante es a quien corresponde demostrar los requisitos de patentabilidad de un producto o de un proceso, y no a la oficina competente, la cual lo que ha de hacer es verificar el cumplimiento de esos requisitos³, especialmente en lo relativo a los aspectos sustanciales de tales requisitos, habida cuenta de que involucran elementos técnicos y/o científicos cuyo manejo requiere conocimientos específicos sobre tales tópicos o elementos.

Retomando la cuestión del sub lite, se tiene que ella radica en verificar si por los resultados con el tipo de medios utilizados, el compuesto que se quiere patentar tiene realmente o no el nivel inventivo requerido para que se le daba conceder el privilegio de patente de invención, en la medida en que tales resultados sean realmente inesperados o no en el estado de la técnica para el momento en que se obtuvo, es decir, que no sea evidente que se puedan derivar de la anterioridad señalada en el acto acusado como indicativos del estado de la técnica al momento de presentación de la solicitud, en cuanto hace al tipo de medios utilizados.

³ Sentencia de 9 de diciembre de 2004, expediente núm. 2002 00132 01, consejero ponente doctor Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta

La solución a este punto está dada, en primer término, por la siguiente secuencia de documentos probatorios:

1.- En el oficio 12812 de 9 de mayo de 2005⁴, mediante el cual la S.I.C. comunicó al apoderado de la parte actora el resultado del examen de fondo en relación con la patente solicitada, y en lo relacionado con la “EVALUACIÓN DE LA NOVEDAD”, se expresó, entre otros aspectos:

*“Las reivindicaciones 2 y 4^a 7 se dirigen a una mezcla de enzimas con actividad celulasa obtenidas a partir de una nueva cepa de *Penicillium funiculosum* depositado bajo el IMI 378536. Más exactamente a una mezcla de enzimas que exhiben al menos 1 actividad de tipo: celulasa, celobiohidrolasa, β - glucosidasa, β gluconasa, laminarasa, xilanasa, β - xilosidasa, arabinosidasa, faruloil esterasa y xilanasa, provenientes de dicho microorganismo, que son mantenidas a un rango de pH de 2.0 a 5.5 y que son útiles en la alimentación de animales*

*El documento FR 2.017.514 (ahora en adelante como D1) evidencia en todo el documento, pero en especial en la página 14 que era conocido el microorganismo *Penicillium funiculosum* IMI 134756 y establece que era sabido que dicho hongo producía un complejo de enzimas que ayudan a mejorar la calidad de celulasa, útil para la alimentación animal. E indica que dichos compuestos están conformados por enzimas como xilanasa y enzimas con actividad caroximetilcelulasa y celubiosa, entre las que se encuentran enzimas que atacan la estructura cristalina β -1, 4 glucano. Según lo anterior el complejo enzimático reclamado en la presente solicitud en las reivindicaciones 2 y 4 a 7 podrían carecer del requisito de novedad.*

*Dado que los folios 8 y 9 establecen que la cepa *Penicillium funiculosum* IMI 378536 se obtiene e partir de *Penicillium funiculosum* IMI 134756, después de sucesivos tratamiento UV y de β -irradiaciones de esporas que incluyen tamizado sobre medio selectivo, y sin ninguna modificación genética que involucren ADN foráneo, siendo que D1 es claro en indicar que era conocido que dicho *Penicillium funiculosum* IMI 134756 producía un complejo enzimático utilizado exitosamente para incrementar la digestibilidad de alimentos animales, el cual comprendía xilanasa, enzimas que atacan la celulosa cristalina en los enlaces de β -1, 4 glucano y el artículo anexo demuestra que dentro de la mezcla de enzimas de la cepa IMI 134756 se encontraba la enzima estearasa ferrulica reclamada en la solicitud en estudio, esta oficina encuentra que no es clara cuál es la diferencia entre la*

⁴ Folios 346 y ss. Cuad. antecedentes administrativos

cepa IMI 134756 que existe en el estado de la técnica y la cepa IMI 378536 reclamada por la solicitud en estudio.

A pesar que el solicitante argumenta en su memorial radicado el 19 de agosto de 2004, que la mutagéneis mediante rayos UV y β genera una variabilidad genética tal que resulta en cepas con mayores capacidades productivas o de resistencia a factores ambientales, y que aun cuando algunos organismos resistan este tipo de radiaciones no significa que no haya sido alterado su genoma; a lo largo de la presente solicitud no se encuentra evidencia alguna que la cepa IMI 378536 presente una mayor productividad o mayor resistencia a factores ambientales con respecto a su cepa parental. Adicionalmente, el fenotipo celulolítico y que constituye el objeto de mayor importancia en la presente invención se ha conservado; de aquí que el complejo enzimático reclamado en la presente solicitud carecería de novedad en virtud de la anterioridad D1.

Teniendo como base lo expuesto en el párrafo anterior, encontramos que la anterioridad D1 revela que la cepa *Penicillium funiculosum* IMI 134756 producía una enzima xilanasa, siendo así y dado que la solicitud en estudio no establece que la enzima reivindicada en ella y producida por IMI 378536 sea diferente a la xilanasa de la cepa IMI 134756, esta oficina encuentra que así la enzima no hubiera sido secuenciada en la anterioridad, dicha enzima xilanasa ya existía en el estado de la técnica.

Dado que la enzima ya había sido reportada, partiendo de la base de que no existen pruebas que haya diferencias entre la enzima producida por IMI 134756 y la producida por la cepa derivada IMI 378536 y siendo que son ampliamente conocidas las técnicas de secuenciación, esta oficina encuentra que irradiar una cepa parental para obtener nuevas cepas puede dar por resultado cepas iguales a la parental y cepas mutantes, la solicitud no señala cual es la diferencia entre la cepa IMI 134756 parental y su mutante IMI 378536 así que cualquier persona versada en la materia asumiría que la cepa producida luego de una irradiación presente algunas características similares a la cepa parental y si la cepa parental ya producía xilanasa entonces el experto en la materia esperaría que la cepa derivada de ella produzca la misma enzima. En este orden de ideas, concluimos que mientras no existan pruebas de lo contrario, la enzima mencionada en D1 y la enzima de la solicitud en estudio es la misma, así ellas hayan sido aisladas de diferente cepa, una parental y una derivada, y consideramos que determinar algunas de sus características como son su secuencia y su comportamiento a un pH determinado no hace que dicha enzima ya conocida en el estado de la técnica cumpla con el requisito de ser novedosa.

Siguiendo el análisis encontramos que la anterioridad D1 había reportado que la cepa IMI 134756 producía una enzima que ataca la celulosa cristalina en los enlaces β -1, glucano y la solicitud en estudio reclama la β glucanasa producida por la cepa derivada IMI 378536. Teniendo en cuenta los mismos

argumentos expuestos por la xilanasa, y siendo que la enzima que ataca la celulosa cristalina en los enlaces glucano es la β -1, 4 glucanasa, esta oficina encuentra que la enzima que reclama la solicitud en estudio es la misma que producía la cepa parental IMI 134756 y es obvio esperar que una cepa mutada derivada de la cepa que produce glucanasa también produzca la misma enzima.

En el mismo documento, en el acápite correspondiente a la “EVALUACIÓN DEL NIVEL INVENTIVO”, la S.I.C. expreso, entre otros aspectos:

*“Ahora bien, dado que el documento D1 indica que la cepa IMI 134756 siempre ha producido un complejo enzimático que comprende las mismas enzimas que reporta IMI 378536 se encuentra que aunque el complejo producido por IMI 378536 puede presentar algunas pequeñas diferencia en relación con el complejo IMI 134756, **diferencias que por cierto no han sido indicadas**, pero que son propias de una producción de la misma por diferente organismo, no se observa ninguna diferencia ni ventaja tecnológica entre la composición enzimática de la cepa reportada en D1 y la composición enzimática de la cepa reivindicada en la solicitud colombiana.*

*Es más, en principio se encuentra que dicho complejo enzimático es exactamente el mismo y que la única diferencia es que uno es producido por la cepa IMI 134756 de *Penicillium funiculosum* mientras que otro IMI 278536. Así las cosas dado que la cepa parental IMI 134756 ya producía el complejo enzimático, se encuentra que es absolutamente evidente para una persona versada en la materia, irradiarla y esperar que un cepa derivada de ella produzca exactamente el mismo complejo enzimático. Además, siendo que la anterioridad D1 había indicado que el complejo producido por la IMI 134756 era ideal para la alimentación de animales, resulta obvio producir el mismo complejo producido por una cepa derivada de IMI 134756, como lo es la IMI 378536 para producir el mismo complejo y para la misma finalidad.”*

2.- Con el fin de dar respuesta a las observaciones hechas en el examen de fondo de la solicitud de patente en los aspectos atrás indicados, mediante comunicación 16 de agosto de 2005 el apoderado de la sociedad demandante se refirió a ellos en los siguientes términos, entre otros:

*“En primer lugar, y con el ánimo de distinguir la cepa objeto de la presente invención, *Penicillium funiculosum* IMI 378536, de la cepa original *Penicillium funiculosum* IMI 134756, me permito presentar junto con el presente escrito un documento que prueba la cadena de mutación y selección de cepa, realizada partiendo de la cepa *Penicillium funiculosum* IMI 134756*

*para generar el microorganismo de producción final de la presente invención; es decir, Penicillium funiculosum cepa PF8/403, SD101 o **IMI 278536.***
(negrillas y subrayas fuera de texto)

3.- Dentro de las consideraciones de la Resolución núm. 32448 de 30 de noviembre de 2005, mediante la cual se negó la patente solicitada por la actora, y con referencia a las observaciones formuladas en el oficio 12812 de 9 de mayo de 2005 y a la respuesta las mismas, de fecha 16 de mayo de 2005, la S.I.C. pone de presente que en dicha respuesta “...*el solicitante menciona que con el objeto de distinguir la cepa de la invención de su parental, adjunta un documento en donde se encuentra la cadena de selección y mutación realizada partiendo de IMI 134756 para generar la cepa PF8/403SD101 o IMI 378536. Sin embargo dicho documentos nunca fue adjuntado, de tal suerte que para este Despacho aún no existe diferencia entre las cepas IMI 134756 e IMI 378536, ni entre los complejos producidos por ellas.*”

Por otra parte, en el mismo acto cuya nulidad se reclama, la S.I.C. advierte que ni en la solicitud de la patente ni en las respuestas del solicitante a las observaciones que le fueron formuladas se encuentran documentos que sustenten las afirmaciones que hizo en la referida comunicación de 16 de agosto de 2005, en el sentido de que el nivel de producción enzimático de la cepa IMI 378536 es 2 a 3 veces más alta que la comparada con el punto de partida IMI 134756, y que las enzimas producidas por la cepa de la invención solicitada tengan un exceso de 1500Um/L en actividad de β glucanasa y xilanasa respecto de las mencionadas en D1.

4.- En el trámite del proceso se recibió el testimonio de la señora VIRGINI NEUGNOT-ROUX por conducto del Consulado General de Colombia en París, cuya copia debidamente traducida y apostillada obra a

folios 233 a 234 del cuaderno principal. En dicha diligencia se formularon tres preguntas, las cuales, junto con las respectivas respuestas fueron las siguientes:

“1. De acuerdo con la información resultante de las experiencias en la “Información Técnica Suplementaria-Fecha: Diciembre 4 de 2006”, es posible mostrar, de manera breve, cómo se obtiene la cepa IMI 378536?

La cepa de marras se obtuvo a partir de una cepa descrita en el arte anterior; se trata de la cepa IMI 134756. Por consiguiente, se obtuvo mediante una serie de tratamientos con ultravioletas y radiaciones beta. Ahora bien, estos tratamientos provocan mutaciones dentro del conjunto de genoma de la cepa, de manera aleatoria y no previsible. Por consiguiente, debido a estos tratamientos, la cepa IMI 378536 se tuvo en cuenta por producir ciertas enzimas.

2.- Al leer la “Información Técnica Suplementaria-Fecha: Diciembre 4 de 2006”, se puede llegar a la conclusión de que las cepas IMI 134756 y IMI 378536 son diferentes? Y en caso afirmativo, se puede indicar en que radica sus diferencias?

En esta prueba quisimos comparar las dos cepas. Por consiguientes, se estudiaron en forma paralela, y se les aplicaron los mismos tratamientos. Se cultivaron en las condiciones clásicas utilizadas para el incremento de los hongos y para la producción de enzimas de interés; por consiguiente, después de cultivar las cepas, se recuperaron los elementos flotantes y se analizaron los mismos por su actividad enzimática según métodos clásicos utilizados para analizar estas enzimas, y observamos que la cepa IMI 378536 tenía una actividad xilanasa dos veces superior y las actividades celulosa y glucanasa una actividad 6 a 7 veces superiores que la cepa inicial. Y estas pruebas se realizaron varias veces en el tiempo para comprobar con toda seguridad la reproductibilidad de estos resultados. Esta diferencia de actividad demuestra que las dos cepas son diferentes. Son diferentes porque la cepa mutada produce más enzimas que la cepa inicial.

3.- Cuáles son las ventajas de utilizar estas actividades enzimáticas elevadas?

Estas enzimas se utilizan en nutrición animal, permiten facilitar la degradación de los alimentos basados en cereal y por consiguiente permiten el acceso a ciertos nutrientes y un mejor metabolismo de los alimentos. Por consiguiente, entre más actividad enzimática, más se aumenta la digestibilidad de los alimentos. Por consiguientes, para una misma cantidad de alimentos, la adición de enzimas va a permitir la obtención de un animal más gordo, o también la adición de enzimas permite utilizar menos alimentos para tener un animal equivalente.”

Del análisis de los documentos atrás referenciados, surgen para la Sala las siguientes conclusiones:

1.- La actora no demostró en el curso de la actuación administrativa la diferencia que pueda existir entre la cepa *Penicillium funiculosum*, que existe en el estado de la técnica, y la reclamada en la solicitud de patente, esto es la IMI 378536, pues las únicas informaciones que sobre ellas se encuentran en el proceso son las meras afirmaciones contenidas en la demanda, en la medida en que no allegó ante la S.I.C. el documento que, anunciado como fue, permitiera demostrar y probar la cadena de mutación y la selección de cepa partiendo de la primera de ellas para generar el microorganismo de producción final de la segunda.

2.- Se resta todo valor probatorio al testimonio rendido por la señora VIRGINI NEUGNOT-ROUX, pues para su práctica no se exigió a la declarante prestar juramento “...de decir lo que le lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento...”, ni se le previno sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso, como lo exige de manera perentoria el artículo 227 del Código de Procedimiento Civil⁵, formalidad indispensable para la validez de la declaración, así como tampoco

⁵ “ARTÍCULO 227. FORMALIDADES PREVIAS AL INTERROGATORIO. Los testigos no podrán escuchar las declaraciones de quienes lo precedan.

Presente e identificado el testigo, el juez exigirá juramento de decir lo que le conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga conocimiento, previéndole sobre la responsabilidad penal en que incurre quien jura en falso. Quedan exonerados de juramento los impúberes.

(...)”

se le interrogó sobre sus generales de ley para los fines previstos en el artículo 228 *ibídem*⁶.

3.- En los antecedentes administrativos de los actos acusados ni en las demás pruebas decretadas en el curso del proceso se encuentra evidencia acerca de que la cepa *Penicillium funiculosum* de la IMI 378536 presente mayores capacidades productivas y mayor resistencia a factores ambientales con respecto a la cepa parental de la *Penicillium funiculosum* de la IMI 134756, y que la cepa mutada IMI 378536 tenía una actividad xilanasa dos veces superior y las actividades de celulosa y glucanasa una actividad 6 a 7 veces superior que la cepa inicial, que demuestre que las cepas son diferentes, como se sostiene en la demanda.

4.- Tampoco aparece probado que la enzima xilanasa producida por la cepa *Penicillium funiculosum* de la IMI 378536 sea diferente a la enzima xilanasa de la cepa *Penicillium funiculosum* de la IMI 134756, dado que ésta, que estaba comprendida en el estado de la técnica, producía el mismo complejo enzimático para los mismos fines, es decir, para la alimentación animal, como se enfatiza en los actos acusados y cuya demostración correspondía a la parte actora.

5- Adicionalmente, habida cuenta que la anterioridad IMI 134756 había indicado que el complejo enzimático producido por la cepa IMI 378536 era ideal para la alimentación de animales, resulta obvio para una persona

⁶ “ARTÍCULO 228. PRÁCTICA DEL INTERROGATORIO (Modificado por el artículo 23 de la Ley 794 de 2003). La recepción del testimonio se sujetará a las siguientes reglas:

*El juez interrogará al testigo acerca de su nombre, apellido, edad, domicilio, profesión, ocupación, estudios que haya cursado, demás circunstancias que sirvan para establecer su personalidad y si existe en relación con él algún motivo de sospecha.
(...)”*

versada en la materia emplear el complejo enzimático producido por una cepa derivada de la cepa IMI 134756, como lo es la cepa IMI 378536 para producir el mismo complejo y utilizarlo en la elaboración de composiciones para la misma anotada finalidad, como se sostiene en los actos cuya nulidad se demandan.

6.- En suma, la Sala no encuentra probados los cargos que se formulan a los actos acusados, pues éstos se adecúan a las normas superiores que se invocan en la demanda, en especial a los artículos 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, a cuyo tenor la creación de productos o de procedimientos son patentables sólo, cuando además de su aplicabilidad industrial, tengan nivel inventivo en la medida en que no resulten obvias ni se deriven de manera evidente del estado de la técnica para una persona versada en la respectiva materia técnica.

Por lo anterior, la actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de que gozan las Resoluciones núms. 32448 de 30 de noviembre de 2005 y 7006 de 27 de marzo de 2006, que impone denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se procederá en la partes dispositiva de esta providencia.

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

FALLA:

Primero.- DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda que la sociedad ADISSEO FRANCE S.A.S. interpuso para que se declarara la nulidad de la Resolución núm. 32448 de 30 de noviembre de 2005 8816, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio le negó una solicitud de patente de invención, y su confirmatoria, núm. 27006 de 27 de marzo de 2006, del mismo funcionario para resolver el recurso de reposición.

Segundo.- Reconócese personería a la doctora **Edna Sarmiento** como apoderada de la sociedad **ADISSEO FRANCE S.A.S.**, en los términos y para los efectos del memorial que obra a folio 180 del expediente.

Tercero.- Por secretaría, devuélvase la suma depositada para gastos del proceso en lo que no hubiere sido utilizada.

En firme esta decisión y previas las anotaciones de rigor, archívese el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de

**MARÍA ELIZABETH GONZÁLEZ GARCIA
MORENO**

MARCO ANTONIO VELILLA

Presidenta

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGA AYALA