



**CONSEJO DE ESTADO**  
**SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**  
**SECCIÓN PRIMERA**

**Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**

**Bogotá, D. C., veintiuno (21) de abril de dos mil dieciséis (2016)**

**Radicación: 11001032400020070011400**  
**Actora: BAYER CROPSCIENCE S.A.**  
**Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y**  
**COMERCIO.**  
**Referencia: ABANDONO DE PATENTE Y PROCEDENCIA DE**  
**LA SOLICITUD DE DIVISIÓN DE PATENTE.**

La Sala decide sobre la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la sociedad Bayer Cropscience S.A., por medio de apoderada judicial, en contra de: i) la Resolución número 19613 de 26 de julio de 2006, en virtud de la cual se declaró abandonada la solicitud de patente número 05.011.702, para la invención de “*Nuevos derivados 2-Piridiletilbenzamida*” y se rechazó la solicitud de división de la solicitud de patente 05.011.702 y, ii) contra la Resolución número 29596 de 31 de octubre de 2006, que resolvió el recurso de reposición y la confirmó en todas



sus partes, resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

## **I.- COMPETENCIA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

## **II.- ANTECEDENTES**

### **1. Demanda**

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del C.C.A., la sociedad actora Bayer Cropscience S.A., solicitó se hagan las siguientes:

#### **1.1. Declaraciones.**

“1-. Que es nula la Resolución núm. 19613 del 26 de julio de 2006 proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se declara



abandonada la solicitud de patente núm. 05.011.702, para la invención correspondiente a “*Nuevos derivados 2-Piridiletilbenzamida*”, y se rechazó la solicitud de división de la solicitud de patente 05.011.702.

2.- Que es nula la Resolución núm. 29596 del 31 de octubre de 2006, proferida por el superintendente de Industria y comercio mediante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución núm. 19613 del 26 de julio de 2006 y la confirma en todas sus partes.

3.- Que consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con el trámite administrativo de la solicitud de patente núm. 05.011.702.

4.- Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio aceptar la solicitud divisional presentada por BAYER Cropscience S.A. dentro del expediente núm. 05.011.702, mediante memorial de fecha 3 de junio de 2005.

5.- Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio publicar en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se dicte en el proceso de la referencia.

6.- Que se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio dictar la Resolución mediante la cual se adopten las medidas necesarias para el cumplimiento del fallo, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 176 del Código Contencioso Administrativo.”

## **1.2. Los hechos y omisiones que sirven de fundamento a la acción:**

1.- La sociedad Bayer Cropscience S.A., por conducto de apoderado, presentó el 9 de febrero de 2005, radicado número 05.011.702, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la entrada en fase nacional de la solicitud PCT/EP2003/009516,



correspondiente a una invención titulada “*Nuevos derivados 2-Piridiletibenzamida*”, cuyo capítulo reivindicatorio contenía 16 reivindicaciones, la cual reclama prioridad de las solicitudes EP02356159.0 de 12 de agosto de 2002 y FR 0305233 del 29 de abril de 2003.

2.- Mediante Oficio número 12309, notificado el 4 de marzo de 2005, la División de Nuevas Creaciones requirió a la sociedad actora Bayer Cropscience S.A., para que allegara la copia del documento que acredite la cesión del derecho de patente del inventor a su favor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486, otorgándole el término de dos (2) meses, de conformidad con el artículo 39 de la misma norma comunitaria.

3.- En atención a éste requerimiento, la sociedad Bayer Cropscience S.A., radicó memorial el 29 de abril de 2005; sin embargo, adjuntó un documento que no correspondía al respectivo trámite, razón por la cual en escrito de 3 de junio de 2005, el apoderado de la actora en memorial solicitó: i) corrección de error material; ii) presentó los documentos de cesión de inventores legalizados y traducidos y, iii) pagó la tasa correspondiente por error material.

4.- En la misma fecha, el apoderado de la sociedad Bayer Cropscience S.A. presentó petición divisional de la solicitud 05.011.702, para las reivindicaciones 1 a 15, y dejó pendiente en la solicitud original la reivindicación 16 de la invención.



5.- La Superintendencia de Industria y Comercio emitió la Resolución número 19613 de 26 de julio de 2006, en la cual decidió: i) declaró abandonada la solicitud de patente de invención número 05.011.702, y ii) rechazó la solicitud divisional presentada.

6.- Contra esta resolución -19613- la Sociedad Bayer Cropscience S.A., interpuso recurso de reposición, para que fuera revocada y, en su lugar, se continuara con el trámite de la solicitud de patente número 05.011.702 y, además, se aceptara la solicitud divisional de la misma.

7.- La Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y dispuso confirmar en todas sus partes la Resolución número 19613 de 26 de julio de 2006.

### **1.3 Normas alegadas como violadas y el concepto de violación.**

El actor fundamentó sus pretensiones en los siguientes cargos:

#### **1.3.1. Violación directa del artículo 209 de la Constitución Política y de los artículos 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo.**

Estimó la accionante que la Superintendencia de Industria y Comercio inobservó el principio de eficacia al dar aplicación al artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, para declarar abandonada la solicitud de patente, en tanto la respuesta al requerimiento efectuado se presentó por fuera del término legal establecido. Con este



proceder, estimó la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio no reconoció el memorial radicado el 29 de abril de 2005, en el cual la sociedad Bayer Cropscience S.A., dentro del término, hizo una manifestación clara e inequívoca de su intención de continuar con el trámite de solicitud de patente.

Señaló que el procedimiento adoptado por la Superintendencia de Industria y Comercio no sólo se encuentra sujeto a la normatividad andina, sino también a la consolidación de un derecho amparado por un tratado internacional, razón por la cual se debe hacer prevalecer el objetivo del trámite sobre el error formal.

Añadió que si bien se presentó un error en el memorial presentado el 29 de abril de 2005, dentro del trámite de la solicitud de patente, lo cierto es que los documentos requeridos fueron presentados dentro del expediente el 3 de junio de 2005 y la Superintendencia tuvo acceso al requisito del artículo 26 literal k) de la Decisión 486, previo a proceder con el examen de fondo de la solicitud de patente y, por lo tanto, el error no afectó el correcto funcionamiento de la administración, pues finalmente se cumplió con el objeto del trámite.

### **1.3.2. Violación directa del artículo 39 de la Decisión 486.**

Señaló la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio dio una indebida aplicación a la figura del abandono por el incumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de patente, puesto que la accionante actuó



convencida de haber continuado con el trámite de la solicitud de patente al haber radicado el 29 de abril de 2005 memorial que pretendía dar respuesta al requerimiento efectuado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante oficio 12309, y que tan sólo una vez se percató del error lo corrigió el 3 de junio de 2005, que además asumió la carga del pago de las tasas asignadas para este tipo de correcciones y presentó los documentos requeridos. Proceder, que, en su criterio, le permitía continuar con el trámite de la solicitud de patente y no declarar el abandono, ya que éste corresponde a una sanción que procede sólo frente a la inactividad del solicitante por tratarse de una carga que le impone la ley, evento en el cual debe ser considerado como un desistimiento tácito.

### **1.3.3 Violación directa del artículo 36 de la Decisión 486**

Afirmó el apoderado de la sociedad actora, que la Superintendencia de Industria y Comercio dejó de dar trámite a la solicitud de patente divisional presentada dentro del expediente 05.011.702, cuando la misma cumplía con todos los requisitos legales para continuar su trámite, con el argumento de que ya había operado la circunstancia de declaratoria de abandono, prevista en el artículo 39 de la Decisión 486; sin embargo, como la solicitud de patente divisional fue presentada el 3 de junio de 2005, con anterioridad al acto administrativo que culminó su trámite el 26 de julio de 2006, significa que la solicitud divisional fue presentada dentro de la instancia administrativa, y por ende, procedía su trámite como lo autoriza la ley.

## **II. Contestación de la demanda**



La Superintendencia de Industria y Comercio, intervino en el proceso, a través de apoderada judicial, para oponerse a las pretensiones de la demanda y salvaguardar la legalidad de los actos impugnados, y como argumentos expuso los siguientes:

1. Consideró importante referir los trámites dentro del procedimiento establecido para las solicitudes de patente de invención, así: El procedimiento a seguir comprende: i) el estudio de forma, el cual se inicia con la radicación de la solicitud ante la Superintendencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Decisión 486, etapa que se extiende hasta la expedición de la orden de publicación o la resolución que ordena el archivo por abandono de la solicitud, cuando no se han atendido los requerimientos hechos por la entidad; ii) la respuesta a las oposiciones, etapa que se inicia con la publicación de la solicitud en la gaceta de propiedad industrial y culmina con el término previsto para la presentación del escrito de oposiciones incluido el vencimiento del término adicional para sustentar la oposición; iii) la respuesta a las oposiciones, se inicia con el acto administrativo que corre traslado al solicitante como respuesta a las oposiciones presentadas y se extiende hasta el vencimiento del término para la contestación, iv) el estudio de fondo, se inicia con la petición de examen por parte del solicitante y comprende la expedición del acto administrativo por medio del cual se requiere al solicitante y termina con el acto administrativo que concede o niega la solicitud de patente, incluido el tiempo de suspensión del trámite previsto en el artículo 47 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.



2- Al caso concreto, la Superintendencia señaló frente a los cargos planteados en la demanda: i) Que la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la actora mediante oficio 12309 de 4 de marzo de 2005, para que dentro del término fijado en el artículo 39 de la Decisión 486, esto es de dos meses, completara los requisitos exigidos en los artículos 26 y 27 de la misma norma y que de no hacerlo, la solicitud se consideraría abandonada y perdería su prelación; ii) Que si bien el requerimiento fue atendido por el solicitante el 29 de abril de 2005, los documentos allegados con la respuesta no correspondían a los requeridos en el citado oficio, sin existir razones válidas que lo justifiquen, por lo que la consecuencia que señala el artículo 44 de la norma comunitaria, ante la falta de petición del examen de patentabilidad, es la declaratoria de abandono de la solicitud; iii) Que el demandante no puede pretender que en vigencia de la Decisión 486, se apliquen disposiciones derogadas, por una omisión o descuido del solicitante; iv) Que la Superintendencia, no incurrió en violación de ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, y en particular en lo relacionado con el artículo primero de la disposición transitoria de la mencionada decisión; y, v) Que la Superintendencia se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia del trámite previsto para la solicitud de patente de invención, incluida la normatividad andina.

### **III.- La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.**



El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial número 74-IP-2015 de 25 de septiembre de 2015, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó textualmente:

**“PRIMERO:** En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

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

El documento de cesión debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular.

En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles



para que no queden dudas del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

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

La corte consultante deberá determinar si la sociedad **BAYER CROPSCIENCE** subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado.

**“CUARTO:** La norma comunitaria establece que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir ante la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir 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.

Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniega 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 que decir el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue



radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.

La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para “**NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA**” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.”

#### **IV.- Consideraciones**

##### **1. Los actos acusados.**

A través de las resoluciones números 19613 de 26 de julio de 2006 y 29596 de 31 de octubre de 2006, la Superintendencia de Industria y Comercio, dispuso: i) declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT); y, ii) Rechazar la solicitud de división de la patente.

##### **2. El problema jurídico**

Dentro de estos planteamientos de las partes corresponde a la Sala establecer si: i) la sociedad BAYER CROPSOURCE subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado; y, ii) la solicitud fraccionaria para



“Nuevos Derivados De 2-Piridiletilbenzamida” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso.

Para el efecto se analizarán las disposiciones que el actor estima violadas con la expedición de las resoluciones acusadas:

*De la Constitución Política:*

**Artículo 209.-** La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley.

*Del Código Contencioso Administrativo:*

**ARTÍCULO 2.** Los funcionarios tendrán en cuenta que la actuación administrativa tiene por objeto el cumplimiento de los cometidos estatales como lo señalan las leyes, la adecuada prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la ley.

**ARTÍCULO 3.** Las actuaciones administrativas se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, celeridad, **eficacia**, imparcialidad, publicidad y contradicción y, en general, conforme a las normas de esta parte primera.

(...)

En virtud del principio de **eficacia**, se tendrá en cuenta que los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstáculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado. **Texto subrayado declarado INEXEQUIBLE por la Corte Suprema de Justicia.**

(...)



Las autoridades deberán observar estrictamente los principios consagrados en este artículo al expedir los reglamentos internos de que tratan los artículos 1º de la Ley 58 de 1982 y 32 de este código.

*De la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones:*

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

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

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

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

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

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

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



### **3. Caso concreto**

La Sala analizará los cargos planteados por la actora de acuerdo con los criterios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones.

#### **1.- Violación directa del artículo 209 de la Constitución Política y artículos 2º y 3º del Código Contencioso Administrativo.**

Estimó la accionante que la Superintendencia de Industria y Comercio inobservó el principio de eficacia al dar aplicación al artículo 39 de la Decisión 486 y declarar abandonada la solicitud de patente, por considerar que la respuesta al requerimiento se presentó por fuera de éste término legal. De acuerdo con la actuación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio, se tiene en el proceso:

1.- Que mediante oficio 12309<sup>1</sup>, de fecha 4 de marzo de 2005, se requirió al apoderado de la sociedad Bayer Cropscience S.A., con el objeto de que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del oficio, allegara copia del documento en el cual constara la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (art. 26-k) Decisión 486/00.

---

<sup>1</sup> Ver folio 123 del cuaderno principal.



2.- Que en atención al anterior requerimiento el apoderado de la sociedad Bayer Cropscience S.A., radicó memorial el 29 de abril de 2005<sup>2</sup>, en el cual se lee *“me permito adjuntar una copia debidamente legalizada y traducida del documento de cesión otorgado por los inventores a la solicitante”*.

3.- Que el apoderado de la sociedad Bayer Cropscience S.A., radicó el 3 de junio de 2005, ante la Superintendencia de Industria y Comercio *“Formulario Único de Correcciones y Modificaciones”*<sup>3</sup>, en el que se consigna en el numeral 5 *“Se corrigen anexos presentados en el memorial de respuesta a auto de forma No. 12309 radicado el 29 de abril de 2005. Teniendo en cuenta que **por error se anexaron documentos que no correspondían a este caso**. Se presenta copia debidamente legalizada y traducida del documento de cesión otorgado por los inventores al solicitante.”* (se destaca)

4.- Que el apoderado de la sociedad Bayer Cropscience S.A., el mismo día 3 de junio de 2005, radicó *“Formulario Único de Correcciones y Modificaciones”*<sup>4</sup> y en el numeral 5 del mismo formulario sobre la *“Descripción de la corrección o modificación solicitada”*, se lee: *“Se presenta nuevo capítulo reivindicatorio para la presente solicitud compuesta de una Reivindicación No. 16 debidamente traducida y adicionalmente presento Solicitud Divisional la cual está compuesta con las reivindicaciones de la No. 1 a la No. 15.”*

---

<sup>2</sup> Ver folio 124 del cuaderno principal.

<sup>3</sup> Ver folio 134 del cuaderno principal.

<sup>4</sup> Ver folio 159 del cuaderno principal.



5.- Que la Resolución 19613 de 26 de julio de 2006, proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio, señaló en los considerandos:

“TERCERO. Que el requerimiento a que alude el primer considerando de esta resolución fue atendido por parte del solicitante el día 29 de abril de 2005 dentro del término de ley, sin embargo los documentos allegados con la respuesta no corresponden a lo que se requirió en el oficio 12309 del 04 de marzo del 2005, sólo hasta el día 3 de junio del mismo año mediante escrito radicado bajo el No. 05011702 se presentaron los documentos de cesión de derechos de los inventores al solicitante conforme a lo requerido. Teniendo en cuenta que la respuesta se presentó por fuera del término legal establecido, se considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39.

CUARTO.- Que no es procedente dar trámite y en consecuencia se rechaza la petición radicada el 03 de junio de 2005 bajo el No. 05011702 00000004, a través de la cual se solicitó la división de la solicitud de patente de invención de la referencia, en razón a que primero se configuró la circunstancia de declaratoria de abandono en los términos del artículo 39 de la Decisión 486, como se indicó anteriormente.”

Para la Sala, estos elementos de prueba permiten establecer que de acuerdo con el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y, al efectuarse el examen de forma se estableció: i) que a la solicitud de patente de invención le faltó allegar el documento de cesión otorgado por los inventores a la solicitante; ii) que efectuado el requerimiento el 4 de marzo de 2005, si bien éste fue atendido el 29 de abril de 2005, el documento requerido tan sólo se allegó el 3 de junio de 2005; iii) que en consecuencia, el documento requerido se presentó un mes después de haber vencido el plazo otorgado y sin que obre constancia de que la actora hubiese solicitado expresamente la prórroga prevista en el artículo 39 y iv) que en conclusión el documento fue presentado de manera extemporánea.



Ahora bien, en la Interpretación Prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que el examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486, implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo; así, en el evento en que la solicitud no cumpla con los requisitos previstos, la autoridad nacional competente debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según lo dispone la citada Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo puede ser prorrogado por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que ***“la solicitud de prórroga debe ser debidamente presentada en la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.”*** (destaca la Sala)

De otra parte, la citada disposición comunitaria –artículo 39- previó, que: *“Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.”*

En estos términos, la Superintendencia de Industria y Comercio, al declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, por haberse presentado el documento de cesión extemporáneamente y no haberse solicitado oportuna y expresamente la prórroga dentro del plazo previsto en el ordenamiento comunitario, declaró mediante las resoluciones acusadas el abandono de la solicitud, destacándose en la Resolución que resolvió el recurso de reposición:



*“Aduce el recurrente que “Una vez descubierto el error que se había presentado al adjuntar una cesión que no era la cesión de inventores de la solicitud, el solicitante procedió a solicitar una corrección de error material en donde presentó el documento de cesión correcto y pagó la tasa correspondiente a la corrección (...)”*

Con relación a este punto resulta pertinente señalar que en el caso en estudio no se trató de un simple error, algo así como que se anexó un memorial en lugar de otro, como parece argumentarlo el recurrente. Si nos atenemos al escrito de complementación allegado el 03 de junio de 2005 puede advertirse que para la fecha en que se vencía el plazo para completar la solicitud, esto es 04 de mayo de 2005, los documentos de cesión no estaban perfeccionados en su totalidad. En efecto, los documentos de cesión de los inventores Peter, Stanley Thomas; Tracey Cooke y Geoffrey, Gower Briggs sólo viene a ser legalizados o apostillados el 13 de mayo de 2005, fecha que es posterior al vencimiento del plazo concedido. Así las cosas, el argumento del simple “error material” al momento de radicar la respuesta al Oficio 12309 no es de recibo”.

Bajo estas consideraciones, reitera la Sala, no podía la Superintendencia de Industria y Comercio, reconocer efecto alguno al memorial radicado por la sociedad actora el 29 de abril de 2005, cuando no se dio cumplimiento al requerimiento hecho por la Oficina competente; y, si bien la actora Bayer Cropscience S.A., dentro del término, hizo una manifestación de su intención de continuar con el trámite de solicitud de patente, al incurrir en el error formal, debió sanearlo dentro del término de dos (2) meses o solicitar expresamente la prórroga de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, carga con la cual no cumplió, dando lugar a la consecuencia prevista en la norma, esto es, que *“la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación”*, como lo dispuso la Superintendencia de Industria y Comercio en los actos acusados.



La Sala concluye en estos términos, que la sociedad Bayer Cropscience S.A. al no atender oportunamente el requerimiento, ni tampoco solicitado la ampliación del término de acuerdo con lo previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, generó la consecuencia jurídica, esto es, la declaratoria de abandono de la solicitud de la patente de invención.

## **2. Violación directa del artículo 39 de la Decisión 486.**

Señaló la actora que la Superintendencia de Industria y Comercio dio una indebida aplicación a la figura del abandono por el incumplimiento de los requisitos formales de la solicitud de patente; en este sentido, reiteró que el hecho de haber radicado el 29 de abril de 2005 memorial que pretendía dar respuesta al oficio 12309, demuestra que la accionante actuó convencida de haber continuado con el trámite de la solicitud de patente y, una vez se percató del error lo corrigió el 3 de junio de 2005 y que así mismo, asumió la carga del pago de las tasas asignadas para este tipo de correcciones y presentó los documentos requeridos, lo que permitía continuar con el trámite de la solicitud de patente y no declarar el abandono.

Para la Sala no le asiste razón a la actora porque la sanción de declarar el abandono, obedece a la inactividad del solicitante ante la carga que le impone la ley, la cual debe cumplir dentro del término perentorio previsto en el artículo 39 de la Decisión 486 de 2000, disposición que inclusive otorga al solicitante la posibilidad de pedir prórroga, prerrogativa frente a la cual la actora hizo caso omiso.



En razón a que los documentos allegados con la respuesta no correspondían a lo requerido en el oficio 12309 del 04 de marzo del 2005, y tan sólo hasta el día 3 de junio del mismo año, mediante escrito radicado bajo el No. 05011702 se presentaron los documentos de cesión de derechos de los inventores al solicitante, no hay duda que la respuesta se presentó por fuera del término legal establecido, cuya consecuencia jurídica es que la solicitud de patente de invención se considere abandonada.

Igualmente, de conformidad con la interpretación prejudicial efectuada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la solicitud de prórroga debe ser debidamente presentada a la Oficina Nacional Competente, situación que no está acreditada en el proceso.

### **3. Violación directa del artículo 36 de la Decisión 486.**

La sociedad actora afirmó que la Superintendencia de Industria y Comercio dejó de dar trámite a la solicitud de patente divisional presentada dentro del expediente 05.011.702, cuando la misma cumplía con todos los requisitos legales para continuar su trámite, con el argumento de que ya había operado la circunstancia de declaratoria de abandono, prevista en el artículo 39 de la Decisión 486.

Tampoco asiste razón a la sociedad actora en este sentido porque la solicitud de fraccionar la patente fue presentada el 3 de junio de 2005, fecha que coincide con la radicación del documento exigido para corregir la solicitud inicial, el cual se radicó de manera extemporánea.



Ello significa que aun cuando el acto administrativo que adoptó la decisión de declarar el abandono de la solicitud de patente fue proferido el 26 de julio de 2006, así la solicitud divisional de la patente se hubiese presentado antes de culminar la instancia administrativa, el estudio de la misma resultaba improcedente, pues los documentos exigidos afectaban también a la solicitud de fraccionamiento, y por lo tanto, debía seguir la suerte de la decisión principal.

Así las cosas, para la Sala la solicitud de patente divisional, presentada en estas circunstancias, lo fue cuando ya se había extinguido la oportunidad para hacerlo ya que la solicitud de patente inicial había sido abandonada por el propio interesado al no allegar los documentos soporte de la solicitud dentro del término previsto por la norma comunitaria para el efecto y, por ende, ya no podía pretender que el fraccionamiento fuera objeto de estudio por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Si bien es cierto la norma comunitaria establece que la solicitud fraccionaria o divisional se puede presentar en cualquier momento del trámite de la solicitud de patente, antes de que los actos administrativos que la decidan cobren firmeza, en el presente caso, ello no era posible por cuanto la actora al incurrir en un yerro y no adjuntar los documentos correspondientes generó la consecuencia jurídica que el ordenamiento comunitario le otorga a la omisión o descuido del solicitante que consiste en la declaratoria de abandono de la solicitud de patente.



Como quiera que con la omisión del actor se generaba la respuesta de abandono por parte de la Administración, no podía la actora, con fundamento en su propio error pretender que la Superintendencia de Industria y Comercio admitiera la solicitud de fraccionamiento de la misma, como una solicitud independiente, porque de lo contrario se estaría dando una nueva oportunidad a la parte actora, a pesar de que la declaratoria de abandono obedeció al proceder negligente de la actora.

Para la Sala, bajo estas consideraciones, como la solicitud fraccionaria se presentó el mismo día en que se radicó el documento de corrección de la solicitud principal, fuera de término, tal circunstancia también cobijaba a la solicitud de fraccionamiento, razón por la cual la Superintendencia de Industria y Comercio, decidió, de acuerdo con las normas comunitarias, no tramitar dicha solicitud, pues el trámite frente a ésta, se reitera, era improcedente.

Todo lo anterior lleva a la Sala a negar las súplicas de la demanda.

Por 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,

#### **F A L L A:**

**PRIMERO: NIEGUENSE** las súplicas de la demanda por las razones expuestas en este proveído.



**SEGUNDO: ENVIASE** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS**  
Presidente

**MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ**

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**GUILLERMO VARGAS AYALA**