LEGIS LEGISmóvil
La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil catorce (2014)

Radicación número: 11010324000200800395 00
Actor: FIELDTURF TARKETT INC.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio
Referencia: ACCION DE NULIDAD

La sociedad **FIELDTURF TARKETT INC.** por medio de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda ante esta Corporación, tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núm. 44065 de 26 de diciembre de 2007, por la cual se negó el privilegio de patente de modelo de utilidad para la solicitud correspondiente a "PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE" a nombre de FIELDTURF TARKETT INC. (antes FIELDTURF HOLDINGS, INC.)y, 17217 de 29 de mayo de 2008 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra aquélla, expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

A título de restablecimiento, la actora solicita se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio aceptar la contestación del examen de patentabilidad contenido en el oficio No. 10194 de 24 de agosto de 2007 y con base en ella, conceder el privilegio de patente de modelo de utilidad a la referida solicitud.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1.- Como hechos relevantes de la demanda se señalan los siguientes:

La Superintendencia de Industria y Comercio negó el privilegio de patente de modelo de utilidad a la solicitud titulada **"PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE"**, a nombre de la actora aludiendo que no se contestó el segundo examen de patentabilidad de la solicitud, lo cual no se ajusta a la normatividad vigente en materia de patentes, como argumentará y entrará a demostrar.

I.2.- La actora adujo, en síntesis, los siguientes cargos de violación:

I.2.1. Violación por falta de aplicación del artículo 228 de la Constitución Política, el cual consagra el principio de la prevalencia del derecho sustancial, que debe orientar, sin excepción, las actuaciones públicas, independientemente que

sean de índole judicial o administrativa. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en sentencia T-6206, con ponencia del Magistrado José Fernando Ramírez Gómez de 4 de mayo de 1999.

En el presente caso, la verdad real o "fundamento de derecho" que prevalece sobre la forma radica en que:

- El solicitante sí presentó respuesta al segundo examen de patentabilidad contenido en el Oficio No. 10194 de 15 de agosto de 2007, lo que significa que al solicitante le asistía interés de seguir adelante con el trámite de la solicitud, así como de acogerse a las observaciones y recomendaciones que el examinador oficial hizo sobre su solicitud.
- La contestación fue presentada por un abogado que de acuerdo con el poder allegado al expediente había recibido el mandato de actuar en nombre y representación de la sociedad solicitante en los diferentes trámites para la obtención de registros de propiedad industrial en Colombia.

- Al momento de tomar una decisión sobre la patentabilidad del modelo de utilidad correspondiente a la solicitud, la administración contaba con la respuesta y perfectamente habría podido adoptar la decisión correspondiente con base en ella.

2.- Violación del artículo 83 de la Constitución Política por falta de aplicación.

El 26 de octubre de 2007, Luis Felipe Castillo Gibsone, recibió poder para representar a FIELDTURF TARKETT, INC. (antes FIELDTUF HOLDINGS, INC.), en los trámites de obtención de derechos de propiedad industrial en Colombia, presentó la contestación del segundo examen de patentabilidad de la solicitud contenido en el Oficio No. 10194 de 15 de agosto de 2007, lo que significa que para el 26 de diciembre de 2007, fecha de expedición de la Resolución impugnada No. 44065, dicha contestación ya llevaba dos meses en el expediente y con base en ella se habría podido decidir realmente sobre el fondo de la cuestión.

La respuesta extemporánea se debió a un error de buena fe, porque no se tuvo disponible la traducción al español del nuevo capítulo reivindicatorio de la solicitud para el 4 de octubre de 2007, fecha en que vencía el término. Lo cierto es que el solicitante envió sus instrucciones para contestar al segundo examen de patentabilidad el 21 de septiembre de 2007, es decir antes del vencimiento del término y sin embargo, por un percance de índole administrativa no fue posible obtener la traducción requerida para el día en que vencía el término.

El envío de las instrucciones del solicitante demuestra el interés para continuar con el trámite de la solicitud de privilegio de patente de modelo de utilidad No. 02-115.208, y sobre todo de acoger las observaciones y recomendaciones efectuadas por el examinador oficial, de manera que su modelo de utilidad reuniera la totalidad de los requisitos de patentabilidad de la normativa aplicable. De ninguna manera se pretende invocar el error cometido en beneficio propio, pero sí destacar que siempre existió voluntad de contestar el segundo examen de patentabilidad para logar que el modelo de utilidad reuniera los requisitos exigidos para el efecto.

Agrega que existe una relación íntima entre la presunción de buena fe y la prevalencia del derecho sustancial, los cuales resultan particularmente relevantes en el presente caso. Si el requisito formal se hubiera cumplido extemporáneamente y de mala fe, no sólo el solicitante debería ser sancionado sino además negado el derecho sustancial pretendido. No obstante, al ser éste el escenario opuesto en donde la buena fe se presume y además se demuestra con la anterioridad de las instrucciones del solicitante para dar respuesta al segundo examen de patentabilidad, en donde está de por medio el derecho del actor a que se tome en consideración la respuesta para decidir de fondo sobre la patentabilidad de su modelo de utilidad y la expectativa de que el derecho de patente le sea otorgado, motivo por el cual la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio no debió ser la negación de la solicitud.

Resalta que el cumplimiento extemporáneo y de buena fe no conlleva la vulneración de los derechos de terceros, pues por la naturaleza del caso no hay tercero que pueda resultar afectado, no hay Litis.

3.- Violación por falta de aplicación del artículo 209 de la Constitución Política y del artículo 3° del Código Contencioso Administrativo.

El examen de fondo de la solicitud de privilegio de patente al que se refiere el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tiene por objeto que la autoridad competente verifique que la solicitud se ajusta a los requisitos de patentabilidad contenidos en el artículo 14 de la misma Decisión, y que en consecuencia el solicitante tenga la oportunidad de realizar las aclaraciones, correcciones o modificaciones que considere necesarias para despejar las dudas que puedan existir con relación a su invención.

Agrega que en el presente caso, sin detenerse en la fecha en que se presentó la contestación al segundo examen de patentabilidad, el examen de fondo de la solicitud cumplió con su finalidad de acuerdo con el principio de eficacia de las actuaciones públicas, las dudas serían susceptibles de aclaración y la administración estaría en capacidad de tomar una decisión de fondo sobre la patentabilidad del asunto.

De haberse removido este obstáculo el examen de patentabilidad se habría realizado acorde con el artículo 45 de la Decisión 486, que exige dos requisitos concretos: de un lado, la contestación del solicitante a las observaciones y por el otro, el término legal para presentarlo, al haberse cumplido el primer requisito, no así el segundo, el documento requerido reposaba en el expediente antes del 26 de diciembre de 2007, fecha en la cual se expidió la Resolución No. 44065 mediante la cual se negó el privilegio de patente. De haber asumido una posición defensora del derecho sustancial sobre el formal, además que no atenta contra derechos de terceros, ni siquiera contra el buen nombre de la Administración.

4.- Violación del artículo 4° del Código de Procedimiento Civil por falta de aplicación.

El principio de la interpretación de las normas procesales se relaciona con el de la prevalencia del derecho sustancial, pues lo que ellas persiguen es hacer efectivo un derecho sustancial y por ende, este debe prevalecer. En este sentido la interpretación hecha por la Superintendencia de Industria

y Comercio al artículo 45 de la Decisión 486 contraría dicho principio. La sanción impuesta por el cumplimiento extemporáneo de buena fe no puede ser equivalente a la del incumplimiento.

Al haber una respuesta al examen de patentabilidad, surge el derecho a que se tenga por contestado el requerimiento y con base en él, junto con los antecedentes que reposan en el expediente, se conceda el privilegio de patente al modelo de utilidad.

La Superintendencia al poner términos al trámite en la forma en que lo hizo, no propendió por la efectividad del derecho sustancial que la decisión 486 reconoce a los solicitantes que demuestran su interés en iniciar y continuar el trámite de solicitud de reconocimiento del privilegio de patente.

5.- Violación por indebida interpretación de los artículos 66 y 68 del Código de Procedimiento Civil.

Estas disposiciones no pueden interpretarse de manera aislada, como lo hizo la Superintendencia de Industria y

Comercio, sino en armonía con los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, la buena fe, y la finalidad de las normas procesales, acorde con el artículo 4° del mismo ordenamiento.

De haber acogido el entendimiento de esta normativa, las disposiciones contenidas en los artículos 66 y 68 no debieron ser mencionadas siquiera como razones que justificaran la decisión de la Superintendencia de no tener por contestado el segundo examen de patentabilidad de la solicitud y en consecuencia, negar la solicitud de patente.

II-. TRAMITE DE LA ACCIÓN

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

II.1. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

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

corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio otorgar la concesión de un privilegio de patente de modelo de utilidad siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley, razón por la cual en el evento que los actos acusados sean declarados nulos, como consecuencia de tal declaración corresponderá a la Superintendencia de Industria y Comercio, previo trámite administrativo, ordenar la concesión de la patente de invención del modelo de utilidad correspondiente.

En relación con los antecedentes administrativos pone de presente las siguientes situaciones:

> 1.- "La respuesta del ahora demandante al segundo requerimiento por artículo 45 no la suscribió el apoderado reconocido hasta el momento sino el doctor Luis Felipe Castillo Gibson, quien no obstante ser el apoderado no es el principal, por lo que de acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 68 del C.P.C. debió darse la sustitución del poder proveniente del apoderado principal (German Castillo Grau).
>
> Adicionalmente, la respuesta al requerimiento notificado el 24 de agosto de 2007 debió presentarse hasta el 5 de octubre de 2007, sin embargo se presenta el 26 de octubre de 2007, esto es por fuera del plazo legalmente establecido (30 días) lo que la hace extemporánea (ver folios 143 y 144). Téngase en cuenta que el plazo tratándose de solicitudes de modelo de utilidad se reduce a la mitad del correspondiente a solicitudes de patente de invención (Art. 85 de la Decisión 486).

> Así las cosas, la negación de la patente de modelo de utilidad solicitada operó por dos factores:
>
> 1. Desconocimiento de lo previsto en los artículos 45 de la Decisión 486 (aplicable a los modelos de utilidad por disposición del artículo 85 de la misma Decisión), en tanto exige "responder a la notificación dentro del plazo señalado".
>
> 2. Desconocimiento del artículo 26 de la Decisión 486, en cuanto tiene que ver con los requisitos que debe llenar la solicitud, específicamente con la presentación de los poderes necesarios. Dado que pretendía actuar un apoderado que no es el principal, el doctor Luis Felipe Castillo (sustituto) debía actuar obrando sustitución de poder de por medio, la que no fue otorgada.
>
> Así tenemos que efectuado el examen de patentabilidad conforme lo prevé el artículo 45 de la Decisión 486, se dio traslado del mismo al apoderado de la sociedad solicitante para que respondiera a la comunicación oficial y se pronunciara respecto al concepto técnico efectuado con fundamento en lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, concretamente en cuanto a su patentabilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma comunitaria para la concesión de la patente, sin embargo la parte solicitante ahora demandante dejó vencer todos los términos señalados en esta norma comunitaria. (…)"

Es así como de la norma comunitaria contenida en el artículo 45 de la Decisión 486, se infiere que es obligatorio para los solicitantes de modelo de utilidad, responder los requerimientos que se le formulen por parte de la Oficina Nacional Competente como resultado del examen de fondo, debiendo señalarse que los términos de los requerimientos son de carácter perentorio y de obligatorio cumplimiento, so pena de negar la solicitud.

De otra parte, en relación con los apoderados, señala que al otorgar poder a un abogado la empresa confía en él para adelantar la gestión correspondiente, entre otros atender los requerimientos surgidos del examen de fondo, a menos que obre sustitución de poder o poder nuevo, como lo prevé el artículo 66 del C.P.C.

Examinados los documentos obrantes en la actuación administrativa concluye que el segundo requerimiento formulado con base en el artículo 45 de la Decisión 486, no lo suscribió el apoderado reconocido sino el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, quien no obstante ser apoderado no es el principal, por lo que de acuerdo con los artículos 66 y 68 del C.P.C. debió darse la sustitución del poder proveniente del apoderado principal (German Castillo Grau).

La consecuencia que señala el artículo 45 ante la no respuesta al requerimiento formulado por parte del apoderado de la Sociedad demandante y reconocido dentro de la actuación administrativa, es la negación de la patente de modelo de utilidad solicitada, como evidentemente se hizo.

III-. ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO

La Agencia del Ministerio Público en la oportunidad procesal correspondiente, no emitió concepto.

V-. CONSIDERACIONES DE LA SALA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas en la demanda, (folios 117 a 130 con vueltos), precisó:

> Para lo anterior, es importante tener en cuenta que a los modelos de utilidad les son aplicables, en virtud del artículo 85 de la Decisión 486, las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere pertinente, salvo lo dispuesto acerca de los plazos, los cuales se reducirán a la mitad.
>
> (…)
>
> Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. 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. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.
>
> Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos

exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos. Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486.

Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que: "En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica"[1] (…)

DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO AL EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE LA INVENCIÓN (APLICADO A LOS MODELOS DE UTILIDAD).

El Tribunal estima adecuado referirse al procedimiento relativo al examen de patentabilidad de la invención, aplicado a los modelos de utilidad, de conformidad con el presente caso.

A fin de otorgar una patente que confiera el derecho a su titular de impedir que terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, es necesario que se verifique la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

(…)

Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, "el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen. De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud (artículo 44).

La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta

[1]13. Proceso 43-IP-01, Patente de modelo de utilidad: "Tanque compuesto", publicado en la G.O.A.C. N° 717, de 18 de septiembre de 2001. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. **De no haber respuesta oportuna**, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, **la oficina nacional la denegará** (artículo 45).

(…)

En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 44065, por medio de la cual resolvió negar el privilegio de patente de modelo de utilidad para **"PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE"**, solicitada por la sociedad FIELDTURF TARKETT INC. La Superintendencia argumentó que el peticionario atendió el requerimiento formulado por la Superintendencia de que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, **de manera extemporánea y por un apoderado que no se encontraba facultado para actuar en el trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo documento de poder o la sustitución del mismo.**

Sobre el tema, es pertinente advertir que el artículo 44 de la Decisión 486 expresa que "Dentro de los seis meses desde la publicación de la solicitud de patentamiento, el solicitante debe pedir, hayan sido presentadas o no oposiciones, que se examine la patentabilidad de la invención. El objeto del examen es pues el análisis previo, por parte de la oficina nacional, de los requisitos de patentabilidad de la invención. Los Países Miembros se encuentran facultados para cobrar la tasa correspondiente al citado examen. De no requerirse el examen de patentabilidad dentro del plazo establecido, se considerará abandonada la solicitud".

Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.

(…)

DEL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

En el proceso interno, la Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que *"Efectuado el segundo requerimiento por virtud del artículo 45 de la Decisión 486, NO se*

presentó respuesta dentro del término legal establecido ni se presentó la solicitud de prórroga del mismo que permite la mencionada disposición, en el caso de requerirlo el solicitante para efectos de dar respuesta a las observaciones formuladas", que *"De la actuación se advierte, que se allegó un escrito el 26 de octubre de 2007, suscrito por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, quien no se encontraba facultado para actuar en la actuación administrativa, pues no allegó, de acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 68 del C.P.C., la sustitución de poder, conferida por el apoderado principal (…), que lo facultara para actuar"*, que *"(…) el mencionado escrito fue radicado en forma extemporánea, toda vez que el término vencía el 5 de octubre de 2007, es decir, se radicó el 26 de octubre de 2007, esto es por fuera del plazo legalmente establecido de treinta (30) días (…) contados partir (sic) del requerimiento que fue notificado el 24 de agosto de 2007"* y que *"En el caso de solicitudes de modelo de utilidad el plazo aplicable es el previsto para las patentes de invención, reducido a la mitad, por expresa disposición de la normativa andina".*

En primer lugar, deviene necesario puntualizar lo que establece el artículo 85 de la Decisión 486, según el cual:

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.

De conformidad con la disposición transcrita: 1. Le son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que les fuere pertinente, y,

2. En cuanto a los plazos, éstos se reducirán a la mitad, de los establecidos para las patentes de invención.

Del artículo 44 de la Decisión 486 se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de patentabilidad de la invención, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por la

disposición citada, la formulación de una solicitud expresa al efecto.

(…)

Este procedimiento, abierto a solicitud del peticionario, finaliza con un nuevo pronunciamiento de la oficina competente que, de no contar con la respuesta oportuna de aquél, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, **conducirá a la denegación de la patente, en este caso, del modelo de utilidad.** (destaca la Sala).

El artículo 45 señala, al respecto, lo siguiente:

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

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

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

En el presente caso, al tratarse de modelos de utilidad, de conformidad con el artículo 85, se reitera, los plazos indicados en el artículo transcrito se reducen a la mitad.

Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que *"De la actuación se advierte, que se allegó un escrito el 26 de octubre de 2007, suscrito por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, quien no se encontraba facultado para actuar en actuación administrativa, pues no allegó, de acuerdo con lo previsto por los artículos 66 y 68 del C.P.C., la sustitución de poder, conferida por el apoderado principal (…), que lo facultara para actuar"*. En tal virtud, deviene necesario

hacer referencia a la figura del *"complemento indispensable".*

Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que *"en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria"17*[2].

En tal sentido, el Tribunal concluye que *"(...) el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento' que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. (Actual artículo 55 de la Decisión 563 Codificación del Acuerdo de Cartagena) (…)"18*[3].

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: El modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se

[2] 17 Proceso 10-IP-94, de 17 de marzo de 1995, publicado en la G.O.A.C. N° 177, de 20 de abril de 1995.

[3] 18 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca: FRUCOLAC.

trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

El artículo 85 de la Decisión 486 establece que son aplicables a los modelos de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha interpretado que los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial establecidos para la patente de invención en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486, son perfectamente aplicables a la figura del modelo industrial, de conformidad con lo expresado en la presente.

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

TERCERO: A los modelos de utilidad les son aplicables, en virtud del artículo 85 de la Decisión 486, las disposiciones sobre patentes de invención, en lo que fuere pertinente, salvo lo dispuesto acerca de los plazos, los cuales se reducirán a la mitad.

CUARTO: La oficina nacional competente, en el marco del procedimiento establecido en los Capítulos III y IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberá pronunciarse sobre la admisión a trámite de la solicitud de patente; una vez admitida ésta, se juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada y será publicada en la Gaceta Oficial a fin de que las personas que tengan un interés legítimo puedan presentar oposiciones. Cumplido este procedimiento, a solicitud de la parte interesada y consiguiente pago de la tasa correspondiente, la oficina nacional competente, haya habido o no contradictorio, procederá al examen de patentabilidad, a cuyo efecto verificará si la invención satisface o no los requisitos contemplados en la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de patente, y si se encuentra o no incursa en las prohibiciones de patentabilidad; agotado el procedimiento, la oficina procederá al examen definitivo para otorgar o no el título de la patente: de resultar favorable el

examen, la patente será otorgada; de resultar parcialmente desfavorable, el título será concedido para las reivindicaciones aceptadas; y de ser desfavorable, el título será denegado.

QUINTO: La iniciativa del procedimiento dirigido a que se examine si la invención es patentable es de carga del solicitante, toda vez que la norma comunitaria le exige la formulación de una petición expresa al efecto, dentro del plazo fijado por la disposición prevista en el artículo 44 de la Decisión 486. Se trata de una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Se debe entender que el solicitante de la patente de invención es el titular legítimo del derecho a la patente, y puede actuar **personalmente o a través de un tercero debidamente autorizado para actuar por él, a través de un poder legalmente otorgado ante autoridad competente.**

La satisfacción de la exigencia activa un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional competente emita un primer pronunciamiento acerca de la patentabilidad de la invención, y brinda al solicitante la posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decisión, los defectos advertidos por la oficina competente. El procedimiento culmina con un nuevo pronunciamiento de la oficina en referencia que, de no contar con la respuesta oportuna del peticionante, o de subsistir los defectos de patentabilidad advertidos la primera vez, conducirá a la denegación de la solicitud.

SEXTO: En la aplicación de la figura del complemento indispensable, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. Por tanto, la potestad de las autoridades nacionales de los Estados Miembros de regular, a través de normas internas, y en el ejercicio de su competencia, los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de

> los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.
>
> De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2008-00395, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
>
> Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 137-IP-2013 rendida dentro de este proceso, considera pertinente interpretar los artículos 14 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitados por el Consejo de Estado y de oficio los artículos 26, 27 (requisitos formales); 81 (modelos de utilidad), 85 (disposiciones de patentes aplicables a modelos de utilidad: plazos) y 276 (complemento indispensable) de la Decisión 486, en tanto resultan pertinentes para la resolución del presente caso.

DECISIÓN 486

> " (…)
>
> Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
>
> (…)
>
> Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

a) el petitorio;
b) la descripción;
c) una o más reivindicaciones;
d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
e) el resumen;
f) los poderes que fuesen necesarios;
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

a) el requerimiento de concesión de la patente;
b) el nombre y la dirección del solicitante;
c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
d) el nombre de la invención;
e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.
(…)

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

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

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

(…)

Artículo 81.- Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.

(…)

Artículo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que

> fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.
>
> (…)
>
> Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.
>
> (…)".

La sociedad demandante, solicita la nulidad de los actos administrativos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante los cuales se negó el privilegio de patente de modelo de utilidad para la solicitud correspondiente a **"PASTO SINTÉTICO CON CAPA SUPERFICIAL GRANULAR FLEXIBLE"** a nombre de **FIELDTURF TARKETT INC.**, aduciendo, en síntesis, que dicha Entidad no tuvo en cuenta la respuesta de la actora al segundo requerimiento por haber sido suscrito por el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, quien no obstante ser apoderado, no es el principal y de acuerdo con lo previsto en los artículos 66 y 68 del C. de P.C. debió darse la sustitución del poder proveniente del apoderado principal (German Castillo Grau) y adicionalmente, porque se presentó el 26 de octubre de 2007, esto es, por fuera del plazo legalmente establecido que vencía el 5 de octubre de 2007, lo que la hace extemporánea, pues el plazo en tratándose de solicitudes de modelo de utilidad se reduce a la mitad del correspondiente a solicitudes de patente de invención. (art. 85 Decisión 486).

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

> *"En relación con el punto, en el artículo 4° del Decreto 117 de 1994, reglamentario de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se precisan los requisitos adicionales a los que se hace referencia en el literal c) del artículo 14 de la Decisión 344, que al pie de la letra establece:*
>
> *ARTICULO 4o. REQUISITOS ADICIONALES DE LA SOLICITUD. Los requisitos a los que se refiere el literal c) del artículo 14 de la Decisión 344 son:*
>
> *a) Si el poder indicado en el literal a) del artículo 14 de la Decisión 344 está protocolizado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la mención del número de protocolo; (Negrillas ajenas al texto)*
>
> *b) Una tarjeta para el archivo temático y una tarjeta para el archivo de propietarios, de acuerdo con los formatos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio;*
>
> *c) El extracto de la publicación, diligenciado en el formato establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual debe contener: la identificación del inventor, el título de la invención, lo más relevante de las reivindicaciones, el arte final del dibujo o figuras más características, si las hubiere, en duplicado, en una dimensión de 6 x 6 centímetros;*
>
> *d) Para la interpretación de la invención, los dibujos, planos o figuras que sean necesarios, numerados individual y consecutivamente, elaborados de acuerdo con las reglas del dibujo técnico, sobre papel tamaño oficio, por una sola cara, en tinta negra indeleble, empleando números y/o signos de referencia, los cuales deben estar definidos en el texto de la descripción. Se considerará como figuras a las fórmulas químicas o matemáticas que no sean mecanografiadas o impresas dentro del texto de la descripción;*

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

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

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

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

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

A folio 35 del mismo cuaderno, obra la solicitud de prórroga por 30 días suscrita por el Dr. CARLOS REINALDO OLARTE, quien requería de la misma para poder dar adecuada respuesta a las observaciones de naturaleza técnica y jurídica que le fueron formuladas mediante

auto N° 120 del 2 de septiembre de 1999, la cual le fue concedida por la entidad ya mencionada.

A folios 37 a 40 del cuaderno de ANEXOS N° 1, aparece también la respuesta dada el día 30 de noviembre de 1999 por el Dr. CARLOS REINALDO OLARTE, a las observaciones que le fueron formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, escrito que traía como anexo el poder otorgado y debidamente conferido por el GERTRUDE R. RUDWICK, en su condición de representante legal de la firma SCHERING CORPORATION, a los abogados JAMES W. F. RAISBECK y/o ROBERT b. RAISBECK y/o ALVARO CORREA ORDOÑEZ, para la obtención del registro de patentes y adelantar otros trámites en materia de propiedad industrial.

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

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

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

Según el criterio de la Sala, la presentación de los poderes no constituye en casos como este una mera formalidad y, por lo mismo, no puede ser vista como una exigencia irrelevante o accesoria que pueda ser ignorada o desconocida por la administración, pues en tratándose de la definición de la titularidad de unos derechos de la trascendencia e implicaciones que tienen los derechos referidos a la propiedad industrial, la acreditación de la representación y la legitimidad para actuar en nombre de otro, es un requisito totalmente obligatorio e inexcusable[4]*"*

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

---

[4] Sentencia de 18 de marzo de 2010. Exp. 2003-00203. Consejero ponente: RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT PIANETA. Actor: SCHERING CORPORATION.

1.- La Resolución 44065 *"por la cual se niega una patente de modelo de utilidad"*, en la parte considerativa precisó:

> "QUINTO.- Que realizado el examen de fondo, mediante Oficio 10194 del 24 de agosto de 2007, se requirió al apoderado del solicitante en los términos del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, para que presentara respuesta a las observaciones de carácter técnico visibles a folios 139 a 143 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta decisión para la concesión de la patente.
>
> SEXTO: Que frente al anterior requerimiento se presentó respuesta a través del escrito de fecha 26 de octubre del 2007 radicado bajo el No. 02-115208-00011, respuesta que no surte ningún efecto legal, teniendo en cuenta que fue presentada en forma extemporánea y por un apoderado que no se encuentra facultado para actuar válidamente dentro del trámite administrativo, sin que se haya presentado nuevo documento de poder o la sustitución del mismo por parte del apoderado principal conforme lo establece el artículo 66 del C.P.C.
>
> Teniendo en cuenta lo anterior, se da por no atendido el requerimiento en mención y como consecuencia, se procede a negar el privilegio de patente solicitado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486.

2.- De los antecedentes administrativos se tiene:

- El formulario único de solicitud de patente, en el cual se registra como representante o apoderado del solicitante FIELDTURF HOLDINGS INC, el señor German Castillo Grau, quien a su vez suscribe la solicitud (fl. 1 anexo 1).
- Mediante oficio No. 05552 dirigido al señor German Castillo Grau como apoderado de la solicitante, la

Superintendencia de Industria y Comercio le comunica que la solicitud no contiene: i) la traducción de los anexos del reporte de examen preliminar internacional (art. 35.2.b) del Tratado PCT); ii)los dibujos (Art. 26 d) Decisión 486 y numeral 5.2.5., capítulo quinto del título Décimo de la Circular Única de la SIC); iii)la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante (Art. 26K Decisión 486); iv) el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente deberá presentar el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando éste fuere persona jurídica.

- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere para que *"dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de notificación del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación".* (folio 35 Anexo 1).

- El señor Germán Castillo Grau solicitó la prórroga de dos (2) meses para aportar la información y documentación faltante. (fl. 36 anexo 1).

- El apoderado del actor allegó respuesta al requerimiento, suscrita por Germán Castillo Grau.

- Mediante oficio 894 suscrito por el Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el cual se pone de presente al apoderado de la actora que como la solicitud reúne los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se envía el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones, para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial. (fl. 68 anexo 1).

- El apoderado de la actora, German Castillo Grau solicita en memorial de 1° de junio de 2004 se realice el examen de patentabilidad (fl. 69).

- Del examen de fondo realizado con fundamento en el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se informa en oficio 7748 de 11 de julio de 2006 al apoderado de la solicitante, German Castillo Grau, el resultado del examen de patentabilidad y se le requiere la respuesta correspondiente para lo cual se otorga un término de sesenta días, advirtiéndole que de no dar respuesta al requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

- El doctor German Castillo Grau solicitó la prórroga de treinta (30) días adicionales para aportar la información y documentación faltante (fl. 97 anexo 1).

- Mediante oficio de 26 de octubre de 2007, Luis Felipe Castillo Gibsone atiende el requerimiento de 24 de agosto de 2007 (fl 139 Anexo 1) contenido en el oficio 10194.

Dentro de este trámite, se tiene que el Doctor **Luis Felipe Castillo Gibsone**, intervino en nombre y representación de la sociedad **FIELDTURF TARKETT INC.**, a pesar de que quien aparece como apoderado principal, hizo la solicitud en representación de la actora y realizó el seguimiento a la misma fue Germán Castillo Grau, de acuerdo con el poder que obra a folio 49 del Anexo núm. 1, (Ver folios 1, 2 del Cuaderno de Anexos núm. 1).

Con fundamento en ello, la Administración profirió la Resolución núm. 44065, mediante la cual se dispuso negar la patente de modelo de utilidad solicitada, la cual fue oportunamente impugnada por el doctor GERMAN CASTILLO GRAU en su calidad de apoderado de la sociedad **Fieldturf Tarkett Inc.** (antes Fieldturf Holdings. Inc.), quien presenta en su defensa el principio de la prevalencia y efectividad del derecho sustancial sobre las formalidades procedimentales, y señala que no es cierto que se trate de un apoderado que no se encuentre facultado para hacerlo, ya que el poder conferido por la sociedad solicitante designa a los doctores Germán Castillo Grau y/o Adriana Castillo Gibson y/o Luis Felipe Castillo Gibson, como apoderados con facultades de representación.

En este sentido agrega que: *"En este orden de ideas si al apoderado principal ya se le reconoció personería jurídica, como en este caso, perfectamente podrá el apoderado sustituto presentar actos de trámite en ausencia del apoderado principal, sin necesidad de que le sea conferido a él poder nuevamente".*

Mediante la Resolución 17217, acusada, se resolvió el recurso de reposición, en la cual se recuerda al recurrente que la respuesta al requerimiento fue extemporánea y presentada por un apoderado no facultado para actuar, luego, con el fin de acatar la normatividad andina y procesal (esta de orden público) se declaró denegada la patente.

Respecto a que el abogado que dio respuesta al requerimiento estaba facultado por medio de poder otorgado por la sociedad solicitante, aclara que de acuerdo al poder otorgado por el solicitante, el apoderado principal es el doctor Germán Castillo Grau y el doctor Luis Felipe Castillo Gibson es apoderado suplente y se suma a ello que durante todo el trámite ha actuado el doctor Castillo Grau y para que Luis Felipe Castillo pudiera actuar dentro del trámite requería sustitución de poder de parte de Castillo Grau, sustitución no allegada. Ello en concordancia con lo establecido en el artículo 66 del C.P.C que señala que las actuaciones que obran dentro de un expediente administrativo deben ser realizadas por un solo apoderado y no por varios.

Agrega el acto acusado que además *"la sustitución debe ser acreditada oportunamente ante la autoridad competente para ser tenida en cuenta en actuaciones posteriores, situación ésta que no se realizó ni se encontró surtida dentro del expediente"*.

En estos términos al no haber respuesta oportuna al requerimiento realizado por el artículo 45 de la Decisión 486, respuesta de la cual fuera de ser extemporánea, fue llevada a cabo por un abogado no facultado para tal fin.

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

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

a) el petitorio;
b) la descripción;
c) una o más reivindicaciones;
d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
e) el resumen;
f) los poderes que fuesen necesarios;
g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;
h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante" (el resaltado es de la Sala).
Artículo 27.-

Artículo 276.-

Dentro de este contexto normativo procede dar aplicación a lo previsto en los artículos 66 y 68 del C. de P. C. que en materia de apoderado y sustitución de poder disponen:

> ARTÍCULO 66. DESIGNACIÓN DE APODERADOS. En ningún proceso podrá actuar más de un apoderado judicial de una misma persona: si en el poder se mencionan varios, se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden.
>
> Artículo 68. Sustituciones Podrá sustituirse el poder siempre que la delegación no esté prohibida expresamente. La actuación del sustituto obliga al mandante.
> Para sustituir un poder debe procederse de la misma manera que para constituirlo. Sin embargo, el poder conferido por escritura pública, puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial.
> Quien sustituya un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.

La norma comunitaria establece la opción de adelantar el trámite de reconocimiento de un modelo de utilidad por medio de apoderado, para lo cual se deberá cumplir con las exigencias establecidas por el ordenamiento jurídico del respectivo país, en cuanto no establece exigencias, requisitos adicionales ni restringe aspectos esenciales regulados por las normas comunitarias.

Como en el presente caso el tema del poder no está expresamente regulado por la norma comunitaria, no se trata de un tema de regulación de un asunto propio del régimen de propiedad industrial, ni significa la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria como expresamente lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, debe ajustarse a lo preceptuado en las normas internas.

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

En este orden de ideas, no le asiste razón a la sociedad actora, pues las pruebas reseñadas demuestran fehacientemente que correspondía al doctor German Castillo Grau como apoderado principal de la sociedad actora atender el requerimiento de la autoridad competente acorde con lo dispuesto en el artículo 45 de la Decisión 486, o sustituir el poder acorde con las normas del procedimiento civil, de manera oportuna y en esta oportunidad al no haberse realizado la sustitución del poder y haber presentado la respuesta exigida para continuar con el trámite de la solicitud por fuera del plazo señalado, se genera como consecuencia jurídica la denegación de la solicitud, acorde con el artículo 45 de la Decisión 486.

De manera que, esta Sala, acogiendo los presupuestos jurídicos contenidos en la interpretación prejudicial aportada por el Tribunal Andino a este proceso, concluye que los actos

LEGIS LEGISmóvil
La actualidad jurídica en el momento en que ocurre

administrativos acusados no quebrantaron las disposiciones de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina antes analizadas y, menos aún las normas internas invocadas por la parte demandante.

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

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

F A L L A

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

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

GUILLERMO VARGAS AYALA **MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**
Presidente
Salvamento de voto

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO **MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**