



CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE (E₁): ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Bogotá, D. C., trece (13) de julio de dos mil diecisiete (2017)

Expediente: 11001 0324 000 2011 00260 00
Actor: TONGAAT HULETT LIMITED
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO
Referencia: ABANDONO DE PATENTE POR NO SOLICITAR
NI PAGAR DENTRO DEL TÉRMINO
ESTABLECIDO PARA TAL EFECTO, EL
EXAMEN DE PATENTABILIDAD.

La Sala decide en única instancia la demanda interpuesta por la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED, en ejercicio de la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en contra de las Resoluciones números 23342 de 30 de abril de 2010 y 66250 de 20 de noviembre de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se declaró el abandono de una solicitud de privilegio de patente de invención y se resolvió un recurso de reposición, que confirmó dicha decisión.

I.- LA DEMANDA

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

1.1.- Pretensiones

1.1.1. Declarar la nulidad de la Resolución número 23342 de 30 de abril de 2010, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “*TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*”, la cual fue tramitada bajo el expediente administrativo número 09-58836.

1.1.2. Declarar la nulidad de la Resolución número 66250 de 29 de noviembre de 2010, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el anterior acto administrativo, en el sentido de confirmarlo.

1.1.3. Ordenar, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, que la Superintendencia de Industria y

Comercio continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención denominada “*TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*”.

1.1.4. Ordenar la publicación de la sentencia que se profiera en este asunto en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.2.- Fundamentos de hecho

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

1.2.1. El 8 de junio de 2009, la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED, solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento de la patente de invención titulada “*TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*”.

1.2.2. El 30 de septiembre de 2009 se publicó la mencionada solicitud de patente de invención en la Gaceta de Propiedad Industrial número 608.

1.2.3. El 29 de abril de 2010, la mencionada sociedad pagó la suma de \$470.000.00, correspondiente a las tasas oficiales del examen de patentabilidad de invención, solicitando a la Superintendencia realizar el examen de patentabilidad de que trata el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

¹ por la cual se sustituyó la decisión 344 y se estableció el nuevo régimen común sobre propiedad industrial

1.2.4. Mediante Resolución 23342 de 30 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, resolución que fue notificada en el listado publicado en la entidad demandada.

1.2.5. Contra la anterior resolución interpuso recurso de reposición, solicitando la revocatoria de la declaratoria de abandono, el que fue resuelto mediante la Resolución 66250 del 29 de noviembre de 2010, confirmando la decisión impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

1.3.- Normas violadas y concepto de la violación

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 44 a 49 de la Decisión 486, proferida por la Comisión de la Comunidad Andina, de conformidad con los siguientes argumentos:

1.3.1. Que la Superintendencia de Industria y Comercio omitió dar cumplimiento a las normas que ordenan hacer el examen de patentabilidad, cuando el solicitante de la patente lo pide.

1.3.2. Que la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta las razones de fuerza mayor que llevaron al demandante a realizar el pago tardío de la tasa para la realización del examen de patentabilidad.

1.3.3. Que en el análisis que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio no se presumió la buena fe de la demandante, por lo cual se vulneró lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política.

1.3.4. Que resulta a todas luces formalista y sesgada la posición de la Superintendencia al no aplicar los criterios dados por el legislador y la jurisprudencia sobre el principio de eficacia, el cual pese a que en ningún momento quiere salvaguardar los errores de los particulares sí prevé que si ellos existen y han sido subsanados, la administración pueda proceder a remover cualquier obstáculo de tipo formal con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial.

1.3.5. Que la Administración desconoció el deber de resolver todas las cuestiones planteadas en la actuación, tanto inicialmente como con ocasión del recurso de reposición, vulnerando así lo dispuesto en los artículos 35 (inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo, pues no se pronunció en ninguno de los actos acusados sobre: **I)** la falta de resolución de la solicitud previa de examen de patentabilidad; y **II)** la importancia para la agricultura e industria nacional del invento titulado “*TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*”.

II.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La **Nación – Superintendencia de Industria y Comercio** se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante y señaló las siguientes razones en defensa de los actos acusados:

Indicó que presentada la solicitud de patente, esta se publica con los siguientes propósitos: **I)** que se presenten oposiciones; **II)** que entre al estado de la técnica; y **III)** que se comience a contabilizar el término para presentar la solicitud del examen de patentabilidad.

Señaló que la solicitud de patente fue presentada en vigencia de la Decisión 486 de 2000, razón por la cual el examen de patentabilidad debió ser solicitado por el demandante de conformidad con el artículo 44 de la mencionada decisión.

Aseguró que, de conformidad con lo anterior, la sociedad demandante debía solicitar el examen de patentabilidad dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, pues de no hacerlo, la patente se declararía abandonada.

Sostuvo que el cambio de la legislación no es excusa para el incumplimiento de las disposiciones vigentes, ni tampoco supone vulneración de normas, en la medida en que las actuaciones que realice la administración estén ajustadas al ordenamiento jurídico.

Recordó que en materia de propiedad industrial se debe tener en cuenta que la normativa a aplicar es la supranacional, en consecuencia, al prevalecer la normativa comunitaria sobre la nacional se deben respetar los términos y etapas señaladas en la Decisión 486.

III.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

3.1. La parte actora reiteró, en lo esencial, los argumentos expuestos en la demanda (Fls. 99 a 103).

3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio reafirmó las razones de defensa esgrimidas en la contestación de la demanda (Fls. 104 a 109).

3.3. El Ministerio Público guardó silencio.

IV.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 71-IP-2013 de fecha 29 de julio de 2013, 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:

“ [...] PRIMERO: El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular, y del poder que le atribuye para impedir que los terceros exploten sin su consentimiento el invento protegido, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la solicitud correspondiente.

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, juzgará sobre si cumple los requisitos de forma previstos en la Decisión citada; en caso afirmativo, 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 incurso 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.

La Superintendencia de Industria y Comercio declaró el abandono de la solicitud de patente bajo el argumento de que el pago efectuado y la correspondiente solicitud de que se realice el examen de patentabilidad se efectuó fuera del plazo concedido por el artículo 44 de la Decisión 486.

Por lo que, procede establecer que la petición oportuna del examen sobre la patentabilidad de la invención, dentro del plazo de 6 meses desde la publicación de la solicitud, constituye una exigencia obligatoria cuyo incumplimiento dará lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

SEGUNDO: *La norma comunitaria deja a discreción de los Países Miembros la posibilidad de cobrar una tasa por la realización del examen de patentabilidad de la invención, de modo que es de su competencia la fijación del régimen que discipline el monto de la tasa y el procedimiento para su cobro [...]”².*

V.- CONSIDERACIONES

5.1.- Los actos acusados

Se controvierte en este asunto la legalidad de las resoluciones 23342 de 30 de abril de 2010 y 66250 de 29 de noviembre de la misma anualidad, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de las cuales, respectivamente, se declaró el abandono de la solicitud de patente de invención denominada “*TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*”, tramitada bajo el expediente administrativo núm. 09-058836, y se resolvió en forma desfavorable el recurso de reposición interpuesto contra esa decisión, confirmándola en todas sus partes.

5.2.- La normativa andina aplicable

² Folios 92 a 96 del expediente.

Si bien el actor señaló como violados los artículos 44 a 49 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Tribunal Andino de Justicia en su Interpretación Prejudicial señaló que debe darse aplicación en este caso a las siguientes disposiciones:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“[...]”

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

[...]

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

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

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los

impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente [...]”.

5.4.- Los hechos relevantes del proceso

De acuerdo con lo visto en los antecedentes administrativos³, la decisión de declarar el abandono de la solicitud de patente se fundamentó en lo siguiente:

5.4.1. Mediante escrito radicado el 8 de junio de 2009, bajo el número 09-058836-00000-0000, la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente de invención de la creación denominada “*TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*” (Fls. 1 a 120).

5.4.2. El 2 de julio de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de Oficio número 2020, consideró que la solicitud de patente reunía los requisitos de forma establecidos en la Decisión 486 y, en consecuencia, remitió el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial⁴.

³ Obrantes como anexo n° 1 del expediente.

⁴ Folio 122 del anexo n° 1 del expediente.

5.4.3. La División de Nuevas Creaciones publicó el extracto de la solicitud de patente de invención entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2009⁵.

5.4.4. El 29 de abril de 2010, la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio examinar si la invención, tramitada bajo el expediente 09-058836, es patentable⁶.

5.4.5. Mediante la Resolución número 23342 del 30 de abril de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención presentada en el trámite del expediente 09-058836⁷.

5.4.6. Contra la anterior decisión el solicitante interpuso recurso de reposición⁸.

5.4.6. Mediante la Resolución número 66250 del 29 de noviembre de 2010 se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la resolución impugnada, quedando agotada la vía gubernativa⁹.

5.5.- El análisis de la controversia

⁵ Folio 123 del anexo n° 1 del expediente.

⁶ Folios 124 a 125 del anexo n° 1 del expediente.

⁷ Folios 127 a 128 del anexo n° 1 del expediente.

⁸ Folios 129 a 131 del anexo n° 1 del expediente.

⁹ Folios 135 a 137 del anexo n° 1 del expediente.

5.5.1. Examinada la actuación encuentra la Sala que los actos acusados se ajustaron a lo que dispone el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

En efecto, de acuerdo con dicha disposición, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable dentro del plazo de seis (6) meses, contados desde la publicación de la solicitud. Si transcurre dicho plazo, sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

Según consta en el expediente, la publicación del extracto del expediente tramitado con número de radicación 09-058836, se realizó entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de diciembre de 2009, mientras que el pago de la solicitud de examen de patentabilidad se realizó el 29 de abril de 2010, esto es, excediendo el término concedido por la normativa comunitaria para tal efecto.

5.5.2. Ahora bien, el actor sostiene que por motivos de fuerza mayor no le fue posible solicitar el examen de patentabilidad dentro del término señalado por la norma comunitaria. A este respecto, en el recurso de reposición interpuesto ante la Superintendencia de Industria y Comercio, afirmó:

“[...] Resulta indudable que las tasas fueron pagadas el día 29 de abril de 2010 y no antes como hubiese sido lo deseable. La presencia de fuerza mayor o caso fortuito en las personas que manejamos los trámites de Propiedad Industrial en esta oficina explica claramente este pago en la fecha de 29 de abril de 2010 y no antes. En primer lugar, por supuesto la ocurrencia de la fuerza mayor en el suscrito, por su muy difícil situación personal y familiar, durante el segundo y último semestre del año 2009 y los

primeros cinco meses del año 2010, que constituye un imprevisto al cual me fue imposible resistir. En segundo lugar, otro evento de fuerza mayor fue la desafortunada coincidencia de la licencia de maternidad en dicha época de mi colaboradora en estos asuntos de propiedad industrial, que impidió el pago de las tasas oficiales del examen de patentabilidad se realizara en fecha anterior al 29 de abril de 2010 [...]”¹⁰.

Respecto de la ocurrencia de la fuerza mayor en el asunto objeto de estudio la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución número 662550, concluyó lo siguiente:

“[...] Al respecto, considera la Oficina que no hay dentro del recurso interpuesto sustentación fáctica ni acreditación probatoria de la supuesta fuerza mayor, por lo que manifestar que ésta se presentó, pero sin demostración de su acaecimiento, no puede llevar a la real configuración y posterior de dicha causal de exculpación.

En consecuencia, no hay en el caso en estudio razón válida legal que lleve a la Administración a eximir al solicitante del cumplimiento de su obligación de pedir oportunamente el examen de patentabilidad [...]”¹¹.

Lo anterior permite evidenciar que, contrario a lo sostenido por la parte actora, la Superintendencia de Industria y Comercio si se refirió al tema de la fuerza mayor planteado por aquella, sólo que lo descartó por falta de acreditación. A esa misma conclusión, además, arriba la Sala, pues revisados lo antecedentes administrativos no se encuentran acreditados los supuestos que permitan justificar la demora en el actuar de la hoy demandante.

¹⁰ Folio 131 del anexo n° 1 del expediente.

¹¹ Folios 136 a 137 del anexo n° 1 del expediente.

Así las cosas, se puede constatar que las resoluciones acusadas se ajustaron a lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues declararon correctamente el abandono de la solicitud de patente de invención, ya que la actora no pidió la realización del examen de patentabilidad antes del 30 de diciembre de 2009, es decir, dentro del término de seis (6) meses contados a partir de la publicación de la solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 608. En efecto, el artículo referido dispone que “ ***[...]dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud... el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable... Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono [...]***”.

Aunado a lo anterior, la actora no puede alegar que los actos acusados desconocieron el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental, pues éstos declararon el abandono de la solicitud de patente ya que la actora incumplió dos (2) de los tres (3) requisitos que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado como indispensables para iniciar el examen de patentabilidad.

“[...] Los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

- *Publicación de la solicitud de patente.*
- ***Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.***

• Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna [...]¹² (Se resalta y subraya)

So pretexto de aplicar el principio de prevalencia de la ley sustancial sobre la procedimental no pueden desconocerse términos perentorios fijados por la ley, pues la finalidad de este principio es la de prevenir el exceso ritual manifiesto sin que ello implique, en modo alguno, inobservar los términos procesales. En palabras de la Corte Constitucional “ [...] *la consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida de imperatividad o la ineficacia de los términos [...]*”¹³.

En suma, la Sala no accederá a las pretensiones de la demandante, al advertir que las resoluciones 23342 de 30 de abril de 2010 y 66250 de 29 de abril de 2010, se expidieron correctamente y al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, pues declararon el abandono de la solicitud de patente de invención denominada *TRATAMIENTO DEL JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR*”, debido a que la actora no solicitó ni pagó oportunamente el examen de patentabilidad.

5.6.- Conclusión

Todo lo anterior lleva a la Sala a denegar las pretensiones de la demanda y así quedará consignado en la parte resolutive de esta providencia, al no ser desvirtuada la presunción de legalidad de los actos acusados.

¹² Sentencia del 7 de mayo de 2015. M.P.: María Claudia Rojas Lasso. Actor: **FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V. (80-IP-2012)**

¹³ Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo)

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,

IV.- F A L L A:

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad TONGAAT HULETT LIMITED para que se declare la nulidad de las resoluciones 23342 de 30 de abril de 2010 y 66250 de 29 de abril de 2010, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, se declaró el abandono de una solicitud de privilegio de patente de invención y se resolvió un recurso de reposición confirmando dicha decisión.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo establecido en el artículo 128 de la Decisión 500 de la Comunidad Andina.

NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

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

**ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
GONZÁLEZ**

Presidente

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ