

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

**Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil quince (2015).**

**CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.**

**Expediente núm. 2005-00008-01.**  
**Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.**  
**Actora: NORTON COMPANYY.**

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **NORTON COMPANYY**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que negaron la solicitud de patente de invención denominada **“MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”**.

**I.- DEMANDA.**

**I.1-** La sociedad **NORTON COMPANYY**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de la Resolución núm. **29818** de 22 de octubre de 2003, mediante la cual se negó la concesión de la patente de invención denominada **"MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD"**.

2. La nulidad de la Resolución núm. **16149** de 19 de julio de 2004, que confirmó la anterior.

3. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión a su nombre de la patente solicitada y el respectivo certificado.

4. Se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

## **I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.**

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos, que la Sala considera relevantes:

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

1. Que el día 22 de julio de 1997 solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente de invención **“MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”** y en ella se reivindicó la prioridad de la solicitud de patente núm. 08/687.816 en Estados Unidos de América de 26 de julio de 1996, con fundamento en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, aprobado en Colombia por la Ley 178 de 1994.

Que la prioridad norteamericana, de la cual aporta copia legalizada y traducida, se invocó de conformidad con el artículo 12 de la Decisión 344 de la Comunidad Andina y el literal f) del artículo 4º del Decreto 117 de 1994, normas vigentes en el momento de la solicitud.

2. Mediante auto núm. 1902 de 29 de agosto de 1997, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones puso en conocimiento del solicitante, el resultado del primer examen de forma en los aspectos técnico y jurídico y le otorgó un plazo de 30 días hábiles para formular sus observaciones y completar los antecedentes señalados.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

El Concepto Técnico núm. 1158 de 21 de agosto de 1997, indicó que practicado el examen de forma, de conformidad con el artículo 21 de la Decisión 344, régimen legal vigente para ese momento, se concluyó que la solicitud de patente no cumplía con los requisitos de descripción clara y completa de la invención ni incluía unidades de medida en el sistema exigido, y el examen jurídico realizado el 27 de agosto de 1997, determinó que la solicitud no cumplía con el requisito de presentar traducción oficial de la patente de la cual reivindicó prioridad, avalada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

3. Que solicitó y se le concedió extensión del plazo que se le otorgó y, dentro del término, presentó un memorial dando cumplimiento a cada una de las observaciones, a saber: se modificó la descripción de la invención según lo solicitado; se presentó un nuevo capítulo de reivindicaciones que sustituyó el inicial; se adjuntó nuevo extracto, nueva tarjeta temática y nueva tarjeta de archivo de propietarios y, se presentó la traducción oficial requerida.

Anotó que, posteriormente, el 23 de enero de 1998 presentó nuevos capítulos descriptivo y de reivindicaciones en sustitución de los presentados el 27 de noviembre, con el objeto de corregir algunos

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

errores cometidos en la conversión de unidades al Sistema Internacional.

4. Su solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial el 27 de noviembre de 2000 y no se presentaron objeciones por parte de terceros.

5. Mediante oficio núm. 17238, notificado el 19 de diciembre de 2002, se le notificó el resultado del examen de patentabilidad, de acuerdo con las previsiones del artículo 45 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, nuevo régimen legal.

En este examen se consideró que los requisitos de patentabilidad de la solicitud se podrían ver afectados y se le otorgó un plazo de 60 días para presentar una respuesta, relacionada con la falta de claridad de las reivindicaciones que definen la materia que se quiere proteger; la fecha a partir de la cual se consideró el estado de la técnica -26 de julio de 1996-, es decir, la fecha de la prioridad reivindicada, y la preexistencia de un documento anterior a la fecha de prioridad de la solicitud, denominada US 5.035.723 de 30 de julio de 1991, titulada "D1 BONDED ABRASIVE PRODUCTS CONTAINING SINTERED SOL GEL ALUMINA ABRASIVE FILAMENTS"; la afectación

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

del nivel inventivo al comparar las reivindicaciones de la solicitud con el antecedente detectado, que indica *"un método para fabricar artículos abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados hechos de sol gel alúmina y un aglutinante vitrificado"*

Por lo anterior, la entidad concluyó que la materia reivindicada se deriva de manera evidente del documento D1, pues las diferencias residen en los resultados de desempeño del artículo abrasivo fabricado y que, sería obvio pensar que el producto descrito en el documento D1 tiene el mismo desempeño que el producto hecho de conformidad con el método reivindicado en la solicitud estudiada si ambos productos se hacen de una manera tan similar, empleando materias similares. La entidad dictaminó que las reivindicaciones 1 a 28 se podrían ver afectadas en su nivel inventivo.

5. El 17 de marzo de 2003 solicitó una extensión del plazo que le fue otorgado mediante oficio núm. 17238 de 2002, y el 22 de mayo dio respuesta a las observaciones y presentó argumentos para sustentar el nivel inventivo del objeto de la patente solicitada, respecto de la anterioridad.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

6. En la Resolución acusada núm. 29818 de 22 de octubre de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio, decidió negar el privilegio de patente de invención solicitado, por no tener nivel inventivo, en razón a que las reivindicaciones 1 a 28 no tienen nivel inventivo ni claridad; el contenido de la regla técnica no supera el D1 US 5.035.723 de 30 de julio de 1991 y la única diferencia está en las mediciones de impermeabilidad; es tan evidente el parecido entre ambos métodos que a un técnico medianamente versado en la materia se le hubiera ocurrido hacer diferentes tipos de mediciones para encontrar nuevas características a un producto que se había obtenido por un método ya conocido; el objeto de la solicitud se reduce a investigar nuevos desempeños del producto obtenido.

7. Mediante memorial radicado en la entidad interpuso el recurso de reposición contra la decisión, en el cual se expusieron las razones por las cuales la anterioridad no le hacía perder nivel inventivo a la patente solicitada y presentó un nuevo capítulo reivindicatorio.

A través de la Resolución acusada núm. 16249 de 19 de julio de 2004, se confirmó la decisión, por falta de definición de la materia a proteger; los procedimientos para elaborar los abrasivos son idénticos; el método de la solicitud no se distingue del conocido en el

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

estado de la técnica; la definición del método es muy similar al descrito en la anterioridad de manera que una persona normalmente versada en la materia habría derivado en forma evidente el objeto a patentarse, midiendo además la permeabilidad del aire y no hay indicios de que el método reclamado conduzca a ruedas sustancialmente diferentes a las divulgadas en D1; el hecho de efectuar mediciones cuyos resultados eventualmente no se encuentren registrados en el estado de la técnica no otorga altura inventiva; el procedimiento es idéntico al objeto divulgado en D1; la única diferencia entre el contenido de la solicitud y el D1 es la medición de un parámetro específico, lo cual es obvio para un técnico medianamente versado en la materia.

**I.3-** La actora considera que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

La Sala resume sus argumentos en los siguientes términos:

**1. Las mencionadas normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,** fueron violadas, porque la invención sí cumple con el requisito de nivel inventivo requerido;

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

que la entidad negó la patente solicitada debido a la preexistencia de una anterioridad que corresponde a un método casi igual al objeto de su solicitud, cuyo objeto se reduce a investigar nuevos desempeños del producto obtenido a través del mismo procedimiento.

**2. La investigación ha sido fruto de investigación y constituye un adelanto tecnológico,** materializado en un resultado novedoso y además no es evidente para alguien del oficio normalmente versado en la materia.

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado en reiterada Jurisprudencia los elementos que debe tener en cuenta la entidad para establecer la existencia o no de nivel inventivo, a saber: el estado de la técnica y la persona experta en la técnica.

Dicha Jurisprudencia<sup>1</sup> ha precisado, que el estado de la técnica hace relación al conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente y el experto en la técnica, es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no es,

---

<sup>1</sup> Proceso 39-IP-2002 de 21 de julio de 2002

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

cuyo nivel de conocimiento es más elevado en comparación con el del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada, es decir, que se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados.

3. Que teniendo en cuenta la relevancia que para este juicio tiene el estado de la técnica, así como para el juicio de novedad, el mismo Tribunal de Justicia, con el fin de evitar equívocos sobre su alcance, señaló los parámetros que se deben tener en cuenta para que el examen de nivel inventivo no se confunda con el de novedad, porque uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo, en el primero, se coteja la invención con las anterioridades de cada uno por separado, mientras que en el segundo, se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Proceso 26-IP-1999 de 23 de julio de 1999

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

Considera que es claro que si al momento de efectuar el examen de nivel inventivo de una invención cualquiera, los medios usados para la producción de dicho resultado son conocidos, este sólo hecho no permitirá al examinador concluir que la invención carece de nivel inventivo y que por lo tanto no puede ser objeto de patente de invención; en este aspecto, el Tribunal Andino ha dicho que "si de ese descubrimiento o materia ya existente se pueden obtener, como consecuencia de la actividad o esfuerzo inventivo del hombre, nuevos productos o procedimientos que tengan una utilidad industrial, nos encontraremos ante una verdadera invención que podrá ser patentada, siempre y cuando no incurra en alguna de las expresas prohibiciones determinadas en el artículo 7º de la Decisión 344...".<sup>3</sup>

Frente a los argumentos de la Superintendencia de Industria y Comercio para negar la patente de invención señala:

Que la entidad consideró que la técnica relevante es la preexistencia del documento D1 US 5.035.723; la persona encargada del estudio sería un técnico en la materia, esto es, un Ingeniero Mecánico, en consecuencia, aunque con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de patente existieran otros

---

<sup>3</sup> Proceso 21-IP-2002 de 27 de octubre de 2002.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

procesos para hacer artículos abrasivos, a partir de estos no puede cualquier Ingeniero Mecánico, deducir de manera obvia, el procedimiento objeto de la invención solicitada; que en efecto, al analizar el documento mencionado frente a las reivindicaciones objeto de su solicitud, no es posible concluir que la constatación de la existencia de algunos medios utilizados en su invención, permita derivar de manera evidente y obvia esta última, por las siguientes razones:

1. Al realizar la evaluación de su solicitud de patente la entidad decidió negar el nivel inventivo, por considerar que la patente estadounidense D1 US 5.035.723, de su propiedad, divulga los mismos elementos que los de la invención reivindicada, ya que ambas usan granos abrasivos alargados y obtienen una estructura de rueda abrasiva porosa.

2. En las Resoluciones acusadas la entidad se equivoca en su interpretación de los resultados presentados y expuestos en las tablas 7 y 8 del ejemplo 7 del texto de patente, los cuales ilustran una comparación entre las ruedas de su invención y las del documento D1 US 5.035.723; que del análisis de los resultados obtenidos y expuestos en dichos ejemplos es evidente que en el

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

análisis de patentabilidad se falló en realizar una lectura adecuada para entender los datos, los cuales tiene por objetivo distinguir la presente invención del mencionado documento.

3. Explica que en las tablas 7 y 8 de los ejemplos expuestos se describen dos ruedas: una es la "Mezcla de Grano Control" y la otra es el "Grano de Control"; que estas últimas están hechas de 100% de grano de acuerdo con el documento D1 (con una relación de aspecto de 4:2:1). El desempeño de esmerilado que se lista en la tabla 8 para las ruedas de experimentación de la invención es significativamente mejor que cualquiera de los tipos de ruedas de control, luego los comentarios de la entidad son errados.

4. Señala que el "Grano de control" y las muestras de "Mezcla de Grano de Control" son herramientas abrasivas elaboradas de acuerdo con las enseñanzas de la anterioridad citada; que de la lectura de los datos presentados en el ejemplo 7, tablas 7 y 8, se puede determinar que el desempeño en el esmerilado de estas herramientas abrasivas de la anterioridad citada es significativamente inferior al de las herramientas de abrasivos de la presente invención; que en las herramientas de la anterioridad D1, la porosidad existe como cavidades discretas, mientras que en las

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

herramientas de la presente invención dadas las microestructuras creadas por granos alargados, la porosidad existe como cavidades conectadas que se representan como una red de porosidades interconectadas; que estas diferencias estructurales fueron medidas y comprobadas con la prueba de permeabilidad del aire y existen pese a que el porcentaje de volumen en porosidad de la herramienta de control y la herramienta de la presente invención es idéntico.

5. Que la entidad no determinó la diferencia estructural y fundamental entre las ruedas de la invención y las divulgadas en el documento D1 US 5.035.723, pues aquellas son permeables a fluidos debido a las porosidades interconectadas dentro de la matriz de la rueda, las otras carecen de suficiente permeabilidad a fluidos para exhibir un desempeño excepcional de esmerilado que está por fuera de los límites establecidos en sus reivindicaciones.

6. Una persona versada en la materia de la tecnología de los abrasivos sabe que los números empíricos de relaciones G no pueden ser comparados de una prueba a otra, puesto que éstos no tienen ningún significado al tenerse en cuenta de manera aislada; para tal efecto se tendrían que utilizar la misma categoría de

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

máquina de esmerilado, la misma velocidad de rueda y pieza de trabajo, los mismos niveles de fuerza, el mismo material de pieza de trabajo y el mismo sistema de desbaste, etc., para poder comparar relaciones G de una prueba de esmerilado con las relaciones G de otras pruebas de esmerilado, lo cual no fue tenido en cuenta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

7. Que la referencia D1, apenas enseña el uso de un grano abrasivo que tiene una longitud de mínimo el doble de la dimensión de la sección transversal del grano; dicha referencia no hace mención de la permeabilidad interconectada ni de la relación de permeabilidad interconectada, expresada en valores de permeabilidad del aire, con respecto al comportamiento abrasivo o de amolado; los datos del ejemplo 7 de la solicitud muestran diferencias significativas en los valores de permeabilidad al aire para las ruedas abrasivas que menciona y afirma que los ejemplos sí demuestran la superioridad de la presente invención frente a lo divulgado en el arte previo, lo que se traduce en un beneficio claro en el desempeño como se muestra por los datos obtenidos de los ensayos, mostrados en la tabla 8; que todos los parámetros de calidad de amolado, por ejemplo, la eficiencia del amolado o proporción G, la potencia, la fuerza y el quemado de la pieza de trabajo se mejoran cuando las

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

ruedas abrasivas de la invención son utilizadas en lugar de las ruedas abrasivas enseñadas por la referencia D1.

8. De acuerdo con los anteriores argumentos, se puede concluir que a partir de las enseñanzas de la anterioridad D1, una persona versada en la materia no hubiera tenido motivación alguna para llegar a la invención aquí reivindicada, porque no sugiere un método para hacer un artículo abrasivo donde se haga relación directa a la permeabilidad interconectada ni a la relación de permeabilidad interconectada expresada en valores de permeabilidad del aire, con respecto al comportamiento abrasivo o de amolado; las enseñanzas no hacen obvia la materia objeto de la presente invención.

9. En cuanto a que no se menciona con qué método se hace la medición, resalta que a través de toda la descripción se menciona la forma como se obtiene la permeabilidad; en el ejemplo 6 específicamente para evaluar las ruedas se usó una medición cuantitativa de la apertura de los medios porosos mediante la prueba de permeabilidad, basada en la ley de D'Arcy que rige la relación entre la velocidad de flujo y la presión sobre los medios porosos.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

En la corrección de la demanda, la actora aumentó un subcapítulo que denominó "Argumentos que demuestran la patentabilidad de la invención", que la Sala resume en los siguientes términos:

Destaca que su invención comprende tiempos más reducidos en al menos la mitad con respecto a los tiempos de quemado utilizados convencionalmente para la elaboración de herramientas abrasivas similares que tienen una unión vitrificada, lo cual se encuentra explicado en la memoria explicativa de la solicitud.

Resalta que la memoria descriptiva comprende una definición en el sentido de que una porosidad interconectada se refiere a intersticios entre partículas de grano abrasivo unido o ligado, los cuales están abiertos al flujo de un fluido; que adicionalmente la descripción proporciona una explicación en la cual se distingue la porosidad de la permeabilidad a fluidos y se indican fallas encontradas en las técnicas de quemado y porosidad de célula cerrada.

A lo largo del pliego reivindicatorio menciona que sustancialmente todas las porosidades de las herramientas abrasivas que se crean

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

mediante el método de la invención son porosidades interconectadas.

Que otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo de quemado que en la invención es de 4 horas a 1250°C de 8 horas a 900°C, y preferiblemente de 1 a 5 horas a 1100 -1300°C, lo que implica que para obtener el curado específico de los granos abrasivos con las características deseadas el tiempo de quemado en el proceso de producción es fundamental; lo cual indica que se han hecho investigaciones y pruebas extensas, no obvias para una persona normalmente versada en la materia.

La anterioridad no divulga expresamente un método para hacer herramientas que tienen una capacidad de permeabilidad de aire mínima definida, en donde la porosidad total y la porosidad interconectada son equivalentes y la herramienta abrasiva es permeable a fluidos; tampoco para reducir tiempos de quemado en al menos la mitad.

La memoria descriptiva de la solicitud contiene ejemplos, datos y tablas mediante las cuales se demuestra que todas las características de los granos abrasivos alcanzadas por medio del

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

método de producción posibilitan un desempeño mejorado, sorprendente e inesperado, para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente para la fecha de prioridad reivindicada.

La anterioridad no sugiere un método de producción, como el que se reivindica en la invención, ni reconoce la importancia que tiene la diferencia de los granos empleados en el método de la invención ni hace referencia a la necesidad de crear una herramienta abrasiva que contenga una cantidad de porosidad interconectada ni enseña cómo alcanzar la capacidad de permeabilidad al aire tal y como se define en el actual pliego reivindicatorio.

En esta oportunidad presenta un cuestionario para ser respondido por un Ingeniero Mecánico.

## **II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.**

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

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

## **II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

La Nación - Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico y señala que en el evento en que los actos acusados se declaren nulos, corresponde a esa entidad, previo cumplimiento de los requisitos de forma y fondo por parte de la solicitante, conceder la patente de invención correspondiente.

Una vez transcribe los artículos 14, 18, 28, 30, 34 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, responde a los argumentos de la demanda en los siguientes términos:

1. Señala que es falso que la solicitud se negó por considerar que la patente estadounidense D1 US 5.035.723, divulga los mismos elementos que los de la invención reivindicada, ya que ambas usan granos abrasivos alargados y obtienen una estructura de rueda abrasiva porosa.

La Resolución es clara en afirmar que el solicitante insiste en llamar la atención sobre el desempeño del producto, sin aclarar cuál es la diferencia entre su método y el revelado por D1, para que ese

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

desempeño pudiera ser mejor, y se dice que las etapas de métodos son parecidas.

2. En la Resolución núm. 29818 de 22 de octubre de 20903 nunca se hace mención a las tablas 7 y 8 y al ejemplo 7; no se compararon las ruedas de los dos documentos, pues el objeto de la solicitud era un método y no un producto; la decisión no se basó en la estructura de ruedas abrasivas porosas, sino en los métodos para fabricar ruedas abrasivas contenidas en ambos documentos; la única diferencia entre los dos procesos es el tiempo de horneado y para un técnico medio resulta evidente llegar a dichos tiempos, como lo concluye dicho acto administrativo.

En resumen, el argumento esgrimido en la demanda no fue contemplado en la Resolución de negación de la patente y en la Resolución núm. 16149 de 19 de julio de 2004, se demostró que lo que dijo la entidad fue en su obligación de dar respuesta a una argumentación del recurrente que sólo buscaba desviar la atención sobre un hecho claro, el cual es que los métodos contemplados en la anterioridad y en las reivindicaciones de la solicitud eran prácticamente iguales, y que por tanto, no es relevante llevar la discusión sobre la comparación de métodos prácticamente iguales a

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

la comparación de dos ruedas abrasivas que no involucran necesariamente a la anterioridad citada y que no refutan en ningún momento la decisión de la negación del método solicitado.

Precisa que el Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que la descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Señala que una cosa es una prueba para medir la eficiencia de una rueda abrasiva con ciertas características y otra, un método de fabricación de una rueda abrasiva, por tanto no es relevante mostrar un elemento no puntual (un ejemplo) como el sustento de toda la descripción, aún más cuando se trata de temas diferentes: una prueba de desempeño y un procedimiento de fabricación; por lo tanto, el solicitante no podía sostener toda la argumentación para su protección en un elemento que es meramente ilustrativo de un tipo de producto en relación con otro y no refleja la esencia de lo que quiere proteger: un método.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

El artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece que las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente; deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción; el ejemplo 7 con sus tablas 7 y 8 NO sustenta las reivindicaciones, es un método de prueba de ruedas abrasivas que esboza unos resultados y las reivindicaciones muestran un método de fabricar ruedas abrasivas, por lo tanto son temas diferentes. Insiste en el hecho de que es diferente una prueba puntual a un método de fabricación.

Explica que como las reivindicaciones son las que permiten determinar el alcance de la invención, son objeto de análisis más detenido, y en las Resoluciones acusadas siempre se objetó que el método de fabricación de las reivindicaciones carece de altura inventiva con base en D1 y toda la argumentación del solicitante siempre se ha basado en el ejemplo 7 y sus respectivas tablas; nunca ha trabajado con base en lo que dice en las reivindicaciones, que son las que dan el alcance de la protección.

3. Insiste en el hecho de que no hay nada que demuestre que las tablas 7 y 8 están directamente relacionadas con D1 y en que es diferente una prueba de eficiencia a un método de fabricación.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

4. En la Resolución núm. 16149 de 19 de julio de 2004, expuso que no es exacto afirmar que las ruedas de control contra las cuales compara su solicitud se hayan elaborado de acuerdo con las enseñanzas de D1; que no se puede otorgar protección a un procedimiento que, según las reivindicaciones de la solicitud, se diferencia del estado del arte sólo por el desempeño del producto obtenido; que a partir del capítulo reivindicatorio no se aclara cuál es el paso del procedimiento que permite obtener la diferencia estructural.

Que el solicitante no responde a uno de los argumentos que sirvieron de base para la negación del privilegio de patente, que consiste en que si las pruebas abrasivas reivindicadas no se derivan de manera evidente en el estado de la anterioridad D1, por qué los procedimientos para hacer el artículo abrasivo son idénticos en la solicitud y en el documento D1 y por qué no se aclara cómo se llega a la porosidad interconectada, limitándose sólo a dar una medición de la misma.

5. Lo que se debía comparar eran los pasos de los métodos contenidos en ambos documentos, de manera que la estructura de las ruedas no fue objeto de solicitud de protección, por tanto no era

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

del caso hallar las diferencias estructurales de las ruedas, pues lo que se debía comparar era la serie de etapas que conformaban el método objeto de la solicitud y se encontró que los pasos eran prácticamente iguales.

6. El solicitante en su acción de nulidad y restablecimiento del derecho no dice nada acerca de las reivindicaciones ni el porqué éstas tienen altura inventiva y en sus argumentos expone materia que en ningún momento está contenida en las reivindicaciones ni explica nada del método objeto de protección y se limita a hablar de pruebas a ruedas de abrasión, temas completamente diferentes.

7. No hay demostración de que los datos del ejemplo 7 correspondan a los del documento D1 ni tiene que ver con las Resoluciones impugnadas, toda vez que los capítulos reivindicatorios no contemplan ruedas ni datos de prueba, por lo tanto no es del caso afirmar que las ruedas y las pruebas son iguales o diferentes, toda vez que a lo que se le negó la protección fue a los métodos de fabricación de ruedas abrasivas, por lo tanto no cabe una supuesta superioridad de uno sobre otro; reitera que tal como están redactadas las reivindicaciones una persona normalmente versada en la materia habría derivado en forma

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

evidente el objeto que pretende patentarse, midiendo además la permeabilidad del aire y el mismo solicitante es consciente de que las etapas del método son parecidas.

8. Insiste en que los argumentos no pueden basarse en las bondades de una rueda cuando el objeto de la solicitud es un método, la prueba de comparación elaborada por el solicitante no es universal por lo que no puede ser validada, la única diferencia entre el método de la anterioridad D1 y la solicitud negada era una prueba, los pasos eran prácticamente iguales y un técnico medio consideraría la anterioridad para llegar fácilmente a lo que se solicitó para Colombia y consideraría que dicha prueba es algo intrínseco al producto.

9. El hecho de que el solicitante diga que se basa en la ley de D'Arcy no es argumento suficiente para establecer claridad en la prueba ni el que diga que consta de unas partes conlleva a que se defina el aparato.

En respuesta a la corrección de la demanda la entidad, en lo pertinente, reitera lo expresado en la contestación de la demanda; en relación con las preguntas que formula la sociedad actora,

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

considera que no son procedentes porque intentan desviar la atención hacia las propiedades de las ruedas mas no a las características del método, ignorando que el objeto de la solicitud fue el método y que dos métodos iguales no pueden conducir a dos productos diferentes; luego a los peritos es procedente preguntarles si los pasos del método descrito en D1 se diferencian de manera cualitativa del método reivindicado por el solicitante a excepción de los resultados obtenidos por uno y otro método.

### **III.- INTERPRETACION PREJUDICIAL.**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias pertinentes al proceso, concluyó:

**"PRIMERO:** La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención será aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria; y, en caso de impugnación –tanto en sede administrativa como judicial- de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la patentabilidad de la invención solicitada, será la aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención en cuestión.

En consecuencia, el Juez Consultante solicita la interpretación de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Sin embargo, la solicitud de patente fue presentada el día 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, por lo que será ésta la norma aplicable al presente caso.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

**2. SEGUNDO:** El artículo 1, en concordancia con los artículos 2, 3 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "*de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología*", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

**TERCERO:** El artículo 4 de la Decisión 344 señala claramente lo que debe considerarse como "*nivel inventivo*" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la "*no obviedad*", esto es, que ella no se derive de manera evidente del estado de la técnica en un momento dado.

**CUARTO:** Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, o por aplicación del principio de reciprocidad, en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Estados partes del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponde por el término de un año, contado a partir de la fecha de la primera solicitud.

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

No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya *per se* que no tiene nivel inventivo.

*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, deberá adoptar*

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

*la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto Vigente”.*

#### **IV.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.**

El Ministerio Público no se pronunció en esta oportunidad.

#### **V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:**

La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la Resolución acusada núm. 29818 de 28 de octubre de 2003, negó a la actora la concesión de la patente de invención denominada **“MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”** y en respuesta al recurso de reposición, mediante la Resolución núm. 16149 de 19 de julio de 2004, confirmó la decisión.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial, consideró que teniendo en cuenta que la solicitud de patente fue presentada el 22 de julio de 1997, en vigencia de la Decisión 344, ésta es la norma que rige en cuestión de requisitos de patentabilidad para efectuar el examen de fondo y forma. En consecuencia, de oficio interpretó los artículos 1º, 2º, 4º y 12 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

Las disposiciones de la Decisión 344 de 1993 interpretadas por el Tribunal de Justicia que, en efecto, son las aplicables al presente caso, rezan:

**"Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial<sup>4</sup>.

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

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

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique<sup>5</sup>.

**Artículo 4.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica<sup>6</sup>.

**Artículo 12.-** La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País Miembro o, en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena. Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.

---

<sup>4</sup> El texto es idéntico al artículo 14 de la Decisión 486.

<sup>5</sup> El texto es prácticamente idéntico al artículo 16 *ídem*.

<sup>6</sup> El texto es idéntico al artículo 18 *ídem*.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

Ahora bien, las normas de la Decisión 486 que la actora considera violadas por los actos acusados, que no fueron interpretadas por el Tribunal de Justicia, por las razones que expresó, señalan:

**“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 18-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Como puede apreciarse, las normas que la actora consideró violadas y sobre las cuales la Superintendencia de Industria y Comercio hizo su valoración, son idénticas a los artículos 1º y 4º de la Decisión 344, cuya interpretación por parte del Tribunal Andino es prácticamente la misma que se puede hacer frente a los artículos 14 y 18 que se consideraron violados y/o fueron tenidos en cuenta por la Administración para motivar los actos acusados. Por su parte, el artículo 2º de la Decisión 344 que se refiere a la novedad, es similar al artículo 16 de la Decisión 486 de 2000.

De conformidad con las disposiciones transcritas los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones de productos o

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

procedimientos, siempre que cumplan con todos los requisitos, a saber: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

En el presente caso, la sociedad actora presentó el 22 de julio de 1997, una solicitud de patente que denominó **"MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD"**, en la cual se reivindicó la prioridad de la solicitud de patente núm. 08/687.816 de Estados Unidos de América de fecha 26 de julio de 1996, con fundamento en el Convenio de París de 20 de marzo de 1883, aprobado por Colombia mediante la Ley 178 de 1994, e invocó la prioridad norteamericana basada en el artículo 12 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, porque los Países Miembros de la Convención de París pactaron un tratamiento recíproco entre ellos, por lo tanto tiene el derecho a que se le otorgue la prioridad con base en la primera solicitud estadounidense<sup>7</sup>.

El documento relacionado con la solicitud de la patente estadounidense núm. 08/687.816, cuya traducción oficial obra a folios 71 a 104, menciona:

---

<sup>7</sup> Folios 1 a 3 del anexo al expediente.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

“SOLICITUD DE PATENTE Nº 08/687.816

HOJA DE REGISTRO DE DERECHOS DE LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS

MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD”.

En el examen de fondo que obra a folio 210, la Superintendencia de Industria y Comercio consideró que la prioridad reivindicada es válida.<sup>8</sup>

El objeto y finalidad de la invención, una vez fue modificada para corregir los errores<sup>9</sup>, la solicitante, la resume así:

*“**un método eficiente** para hacer un artículo abrasivo, que comprende por lo menos entre aproximadamente el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, que comprende los pasos de a) **unir una mezcla** que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) **prensar la mezcla** abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y c) **hornear el artículo** abrasivo crudo a una temperatura entre 600°C y 1200°C, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo y formar el artículo abrasivo, por lo cual el paso de hornear se lleva a cabo a lo largo de un período de tiempo que es por lo menos una mitad de tiempo necesario, en las mismas condiciones, para hornear un artículo crudo abrasivo equivalente que no contiene el gránulo abrasivo alargado, y el artículo abrasivo tiene una permeabilidad al aire medida en cm<sup>3</sup> de aire/segundo.kPa por lo menos, 0,1096 veces el ancho de la sección transversal del gránulo abrasivo.*

---

<sup>8</sup> Folio 210 *ídem*.

<sup>9</sup> Folios 228 a 257 *ídem*.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

*La invención incluye un método para hacer un artículo abrasivo, que comprende entre el 40% y menos del 55%, por volumen, de porosidad interconectada, y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, que comprende los pasos de a) **unir una mezcla** que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) **prensar la mezcla** abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y c) **hornear el artículo abrasivo crudo** a una temperatura entre 600°C y 1200°C, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo y formar el artículo abrasivo, por lo cual el paso del horneado se lleva a cabo a lo largo de un período de tiempo que es por lo menos una mitad de tiempo necesario en las mismas condiciones, para hornear un artículo crudo abrasivo equivalente que no contiene el gránulo abrasivo alargado, y el artículo abrasivo tiene una permeabilidad al aire medida en cm<sup>3</sup> de aire/segundo.kPa de por lo menos, 0,0548 veces el ancho de la sección transversal del gránulo abrasivo.*

*Mediante el empleo de este método, el artículo abrasivo que sigue a la vulcanización tienen menos del 3%, por volumen, de variación de tamaño respecto del artículo abrasivo crudo y el artículo abrasivo crudo parece (sic – debe ser carece) sustancialmente de encogimiento después del prensado". (Resalta la Sala fuera de texto)*

En total, la sociedad presentó 28 reivindicaciones que también fueron modificadas por la solicitante para responder a las observaciones presentadas por la entidad<sup>10</sup>, la primera de las cuales consiste en "**Un método** para hacer un artículo abrasivo que comprende aproximadamente entre el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, caracterizado porque comprende los pasos de": **unir una mezcla** que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5.1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de

---

<sup>10</sup> Folios 258 a 263 ídem.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; **prensar la mezcla** abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y **hornear el artículo abrasivo** crudo a una temperatura entre 600° C y 1200°C, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo, por un período que es por lo menos la mitad del tiempo necesario, en las mismas condiciones, para hornear un artículo crudo abrasivo equivalente que no contiene el gránulo abrasivo alargado, y el artículo abrasivo tiene una permeabilidad al aire medida en cc de aire/segundo/pulgada de agua de por lo menos 0,44 veces el ancho de la sección transversal del gránulo abrasivo.

Las demás reivindicaciones se refieren a las características de los dos métodos antes descritos, entre ellas, que el artículo abrasivo crudo carece de encogimiento después del prensado, el porcentaje de porosidad interconectada, volumen de aglutinante vitrificado, volumen y longitud del gránulo abrasivo, artículo abrasivo carente sustancialmente de materiales inductores de poros; demás materiales seleccionados para la mezcla abrasiva, etc.; unas reivindicaciones son independientes porque definen la materia que se protege y otras son dependientes porque se refieren a una anterior.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

El solicitante resume el **MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD**, en los siguientes términos:

“**Un eficiente método** para fabricar artículos abrasivos aglutinados comprende el uso de gránulo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, para producir artículos abrasivos altamente permeables al pasaje de fluidos. **Se proporciona un método** para medir permeabilidad. Se usan artículos abrasivos para llevar a cabo operaciones de amolado suave y de amolado de corte profundo. Los artículos abrasivos permeables proporcionan una estructura de poros y canales abiertos que permiten el pasaje del fluido a través del artículo abrasivo y la eliminación de las limaduras de la pieza durante las operaciones de amolado”.

La Superintendencia de Industria y Comercio – División de Nuevas Creaciones, mediante el Concepto Técnico núm. 1515 de 6 de octubre de 2003, recomendó negar las reivindicaciones. Se pronunció en los siguientes términos:

**“1. Documentos estudiados:**

... .

**2. Objeto de la invención:**

- . Un método para hacer un artículo abrasivo ... .
- . El problema técnico consiste en la necesidad de obtener un amolado de alto rendimiento y se propone resolverlo utilizando granos abrasivos alargados y otros materiales de forma alargada para obtener artículos abrasivos con alta permeabilidad, porosidad interconectada y alta apertura.
- . la invención se catalogó bajo el código B 24 D 3/34, según la Clasificación Internacional de Patentes (IPC)

**3. Claridad de la solicitud:**

... .

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

. **No es claro en qué unidades se debe medir la permeabilidad al aire**, puesto que en la solicitud original se habla de cm<sup>3</sup> de aire/segundos/pulgadas de agua de por lo menos 0.44 veces el ancho de la sección transversal del grano abrasivo. En las reivindicaciones se habla de una permeabilidad al aire medida en cm<sup>3</sup> de aire/segundo/25,4 mm de por lo menos 0,1096 veces el ancho de la sección transversal del grano abrasivo. Como se puede ver, en la reivindicación no se menciona que la permeabilidad se mide con relación a una medida de presión. Es más, no se menciona con qué método se hace esa medición, no se indica si es un método normalizado o desarrollado por el inventor. Además, **no es válido caracterizar un método por las propiedades del producto que se obtiene** aplicando dicho método, puesto que de esa manera no se está divulgando la materia que se desea proteger sino sólo los resultados a los que supuestamente se llegó. **Por otra parte no es posible así distinguir el método reivindicado del ya conocido en el estado del arte** porque es posible y válido suponer que la diferencia consiste sólo en las mediciones que les hace a los productos, que no habían sido hechas antes.

. Por lo tanto, no obstante los requerimientos realizados en virtud al artículo 45 el capítulo reivindicatorio aún no es claro ni conciso y no cumple con el requisito de claridad de acuerdo con el artículo 30 de la Decisión 486<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Decisión 486 de 2000.

Artículo 30.- Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.

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.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

#### **4. Determinación del estado de la técnica:**

... .

. La fecha a partir de la cual se consideró el estado de la técnica, es el 26 de julio de 1996, es decir la fecha de prioridad, por cuanto esta fue reivindicada correctamente.

. Realizada la búsqueda de acuerdo con las bases de datos con que cuenta la oficina y, especialmente, bajo la codificación B 24 D 3/34 de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC), se encontró el siguiente documento relevante:

Nº	Documento Nº	título	Fecha de publicación
D1	US 5.035.723	<b>Bonded abrasive products containing sintered sol gel alumina abrasive filaments</b>	Julio 30 de 1991

#### **5. Evaluación de los requisitos de patentabilidad:**

El artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (1º de la Decisión 344 de 1993) establece: "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".

Al analizar el requisito del nivel inventivo para establecer la patentabilidad de la invención, es decir que la supuesta invención no sea obvia para una persona versada en la materia técnica correspondiente ni resulte derivada de manera evidente del estado de la técnica, el concepto técnico mencionado, concluyó que tal y como están redactadas las reivindicaciones, la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo; la entidad se pronunció en los siguientes términos:

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

“Para efectos de hacer una comparación efectiva entre el objeto de la solicitud y la anterioridad encontrada, ver el cuadro siguiente:

Objeto de la solicitud	US 5.'35.732
<p>Método para hacer un artículo abrasivo, que comprende por lo menos entre aproximadamente el 55% y el 80%, por volumen, de porosidad interconectada y el gránulo abrasivo y el aglutinante en cantidades efectivas para el amolado, <b>caracterizado</b> porque comprende los pasos de a) <b>unir</b> una mezcla que comprende el gránulo abrasivo alargado con una longitud de por lo menos 5:1 con respecto a la relación entre dimensiones del ancho de la sección transversal, y el aglutinante vitrificado para formar una mezcla abrasiva; b) <b>preisar</b> la mezcla abrasiva en un molde para formar un artículo abrasivo crudo; y c) <b>hornear</b> el artículo abrasivo crudo a una temperatura entre 600°C y 1200°C, en condiciones efectivas para vulcanizar el artículo abrasivo crudo y formar el artículo abrasivo, por lo cual el paso de hornear dura la mitad del tiempo necesario para hornear un artículo equivalente que no contiene gránulo abrasivo alargado. La permeabilidad del artículo al aire, “medida en cm<sup>3</sup> de aire/segundo/25.4 es de mínimo 0,1096 veces el ancho de la sección transversal abrasivo. El artículo abrasivo tiene mínimo un 3% por volumen de variación de tamaño con respecto al artículo abrasivo crudo”. (resalta la entidad)</p>	<p>Método para hacer un artículo abrasivo en forma de filamentos (alargados) cuya longitud es por lo menos dos veces la dimensión de la sección transversal (columna 3, líneas 7 a 13): es decir, su longitud puede ser de 5 veces. El artículo abrasivo se obtiene mediante <b>mezcla</b>, moldeo o <b>preisado</b> y <b>horneado</b> (columna 5, líneas 53 a 56). El artículo puede tener hasta 73% de <b>poros</b>. El horneado se lleva a cabo a una temperatura de 900°C. (resalta la entidad)</p>

El documento D1 no menciona el tiempo de horneado pero el mismo solicitante indica que en caso de ser un gránulo abrasivo alargado, y el artículo de la anterioridad es alargado, el tiempo de es de la mitad del tiempo utilizado en artículos que no son alargados. **Por lo tanto, el tiempo debe ser igual en ambos procedimientos, pues se trata de gránulos alargados.**

Analizando la información consignada en el cuadro, se puede ver que **no existen diferencias sustanciales en los procedimientos reivindicados** por el solicitante y descrito por los autores de D1. La única diferencia está en las mediciones de impermeabilidad. No es posible pensar que si los pasos del método reivindicado son casi idénticos a los pasos del método que se encontró en el estado del arte, los resultados puedan ser diferentes. Por otra parte, **es tan evidente el parecido entre ambos métodos que a un técnico medianamente versado en la materia se le habría ocurrido hacer diferentes tipos de mediciones para encontrar nuevas**

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

**características a un producto que se había obtenido por un método ya conocido.**

... . Pero como los métodos son casi iguales, tanto el método reivindicado como el método descrito en D1, el objeto de la solicitud se reduce a investigar nuevos desempeños del producto obtenido. Los autores del documento D1 no revelaron el desempeño del artículo abrasivo en términos de permeabilidad del aire, y **el solicitante no puede demostrar que el artículo por él reivindicado sea diferente al descrito en D1 porque las etapas del método son casi idénticas.** En su respuesta al requerimiento hecho en virtud del artículo 45 de la Decisión 486, el solicitante insiste en llamar la atención sobre el desempeño del producto sin aclarar cuál es la diferencia entre su método y el revelado por D1 para que ese desempeño pudiera ser mejor.

Por lo tanto, tal y como están redactadas las reivindicaciones, **la solicitud no cumple con el requisito de nivel inventivo consagrado en el artículo 18 de la Decisión 486.**

En conclusión los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados así:

Nº	Documento	Reivindicaciones afectadas	Requisito que afecta
1.	US 5.035.723	1 a 28	Nivel inventivo

(Resalta la Sala fuera de texto)".

La Resolución acusada núm. 29818 de 22 de octubre de 2003, resolvió negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada **"MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD"**, porque las reivindicaciones 1 a 28, contenidas en los folios 258 a 263, **además de no tener claridad, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.**

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

Contra el acto anterior la solicitante presentó el recurso de reposición, y con el fin de subsanar la falta de claridad de las reivindicaciones, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio para aclarar las unidades de medida<sup>12</sup>; el Concepto Técnico núm. 1871 de 22 de diciembre de 2003, ratifica en todas sus partes el núm. 1515 de 6 de octubre de 2003<sup>13</sup> y recomienda negar el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1 a 28, por lo cual el Superintendente de Industria y Comercio expidió la Resolución núm. 16149 de 19 de julio de 2004, mediante la cual confirma la Resolución 29818 de 22 de octubre de 2003.

Ahora bien, ante esta Jurisdicción la actora solicitó la práctica de un dictamen pericial mediante un cuestionario, la cual fue decretada mediante auto de 17 de octubre de 2006<sup>14</sup>; posteriormente, a través de auto de 26 de marzo de 2007 se resolvió tener como parte del peritaje además el nuevo cuestionario presentado por la actora<sup>15</sup>.

El dictamen pericial que obra a folios 138 a 146 del cuaderno principal, presentado por la perito Sonata Ceballos Rojas, Ingeniera Mecánica, resume la solicitud presentada por la actora y el

---

<sup>12</sup> Folios 276 a 290 del expediente administrativo.

<sup>13</sup> Folios 292 a 295 *ídem*.

<sup>14</sup> Folio 122 del cuaderno principal.- Cuestionario a folios 95, 96 y 97 (cuestionario uno)

<sup>15</sup> Folio 128 (cuestionario dos) – Cuestionario a folios 127 a 129 (cuestionario dos)

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

documento US 5.035.723, y después de definir términos, tales como, abrasivo, tamaño del grano, aglomerante orgánico e inorgánico, vitrificado cerámico, grado de dureza, estructura, permeabilidad, rellenos, fibra, relación G, sintetización, método para la elaboración de un producto, la estructura de una muela, responde el cuestionario, del cual la Sala destaca, lo siguiente:

**. PREGUNTA: C1.4** *"De acuerdo con las respuestas a las tres preguntas anteriores, considera el señor perito que una persona versada en la materia de materiales abrasivos, derivaría de manera evidente del documento U.S. 5.035.723 el proceso de obtención de un artículo abrasivo como el reivindicado en la invención del presente caso?"*.

**RESPUESTA:** *"El proceso de obtención de un artículo abrasivo como el reivindicado en la invención del presente caso donde se establece "que el aumento de la permeabilidad y el rendimiento del desbarbado mejorado de la invención se deben a la creación de una única y estable porosidad interconectada definida mediante una matriz de partículas fibrosas y la permeabilidad resultante creada es una función de la relación de aspecto de las partículas de fibra. Cuanto más alto es el L/D, más alta es la permeabilidad del conjunto empaquetado de fibras"<sup>16</sup>. **Es muy parecido** (resalta la perito) al método presentado en el documento U.S. 5.035723*

---

<sup>16</sup> Folios 238 y 239. Documento N° 97041597. (es el número de radicado de la solicitud de patente de la actora en este proceso)

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

*"Método para fabricar artículos abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados hechos de sol gel alúmina" por las siguientes similitudes:*

1. El objeto de la solicitud presenta un volumen de porosidad entre 55% y el 80% y el artículo abrasivo del documento U.S. 5.035.723 puede tener hasta el 73% de poros.
2. El grano utilizado es un grano de alúmina sol gel.
3. El gránulo abrasivo es alargado.
4. El artículo abrasivo se obtiene mediante mezcla, moldeo y horneado.
5. La relación L/D que le da la característica de permeabilidad según trámite de solicitud de patente es tenida en cuenta en el documento U.S. 5.035.723 al especificar que la longitud de las partículas de fibra **es por lo menos** dos veces la dimensión de la sección transversal. Es decir la longitud se considera como una variable que puede aumentar sin que por este hecho se cambie el método para fabricar artículos abrasivos a partir de filamentos abrasivos sintetizados hechos de sol gel alúmina.
6. Los rellenos son utilizados en ambos métodos. ... .
7. Las temperaturas de horneado de los dos métodos se encuentran entre un rango de temperatura de 600-1300°C.
8. En los dos métodos se puede utilizar un conglomerado vitrificado.

Las similitudes que se presentan en ambos métodos no son una razón suficiente para determinar que es posible llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo del documento N° 97041597 teniendo en cuenta el documento U.S. 5.035.723, puesto que existen otras características como la estructura granular de la herramienta abrasiva y el porcentaje de inductores de poros utilizados que permiten establecer una diferencia entre los métodos analizados".

**. PREGUNTA: "C1.8.** *Considera el señor perito si como persona versada en la materia hubiera podido llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo como se menciona en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones independientes de la solicitud N° 97041597 "MÉTODO PARA HACER RUEDAS ABRASIVAS DE ALTA PERMEABILIDAD".*

**. PREGUNTA: "C2.5.** *Con base en las respuestas anteriores, por favor indique si una persona versada en la materia hubiera podido llegar de una*

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

*manera evidente a las mejoras obtenidas en el **desempeño de las ruedas** que se logró usando los gránulos especificados en invención cuya patente le fue negada a NORTON COMPANY en los actos administrativos cuya nulidad se demanda en el proceso” (Resalta la Sala fuera de texto).*

**RESPUESTA “preguntas C1.8 y C2.5:** *A pesar de que los dos métodos sujetos a análisis presentan más similitudes que diferencias NO se puede afirmar que es posible “llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo como se menciona en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones independientes de la solicitud N° 97041597 “método para hacer ruedas abrasivas de alta permeabilidad” por las siguientes diferencias:*

1. La reivindicación 3 de la solicitud N° 97041597 establece: **“El método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo abrasivo comprende del 60% al 70% por volumen de porosidad interconectada”** característica que no se encuentra presente en las reivindicaciones presentadas en el documento U.S. 5.035.723.

2. La reivindicación 7 de la solicitud N° 97041597 establece **“El método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo carece de materiales inductores de poros”**, mientras que en el documento U.S. 5.035.723 reivindicación N° 15 se hace referencia a la utilización de materiales inductores de poros como la naftalina.

Para poder establecer las características antes mencionadas se tuvo que realizar una actividad técnica que partiendo de unos datos (que definen características y condiciones físicas y químicas, necesidades y límites de actuación) y mediante procedimientos (lógicos, decisorios y de cálculo) permitió establecer condiciones específicas. **Hecho que se sustenta por las pruebas realizadas y que se encuentran especificadas en los ejemplos 1 a 7 presentados en la descripción detallada de la invención”**. (Resalta la Sala fuera de texto)

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

El 25 de enero de 2008, la parte actora solicitó aclaración de algunas respuestas, la C2.3 y C.1.7<sup>17</sup>, respuesta que se obtuvo mediante comunicación de la perito allegada al expediente el 1º de julio de 2008.

La entidad demandada solicitó aclaración y complementación de las respuestas a las preguntas que consideró más relevantes, a saber: la C1.8 y la C2.5, antes transcritas<sup>18</sup>, en las cuales se cuestiona al perito, si como persona versada en la materia, habría podido llegar de manera evidente al método de fabricar el artículo abrasivo, como se menciona en la reivindicación 1 y sus reivindicaciones independientes de la solicitud; mediante auto de 10 de diciembre de 2009, se consideró como una objeción al dictamen<sup>19</sup>.

La objeción que la entidad presentó contra el dictamen por la respuesta a las preguntas C1.8 y C2.5, en las cuales la perito responde que no se puede afirmar que sea posible llegar de manera evidente al método de la solicitud pese a las similitudes que presenta con el método de la anterioridad, debido a que en la reivindicación 3 se caracteriza al método de la cláusula 1 por una característica que

---

<sup>17</sup> Folios 149 y 150 del cuaderno principal.

<sup>18</sup> Folios 158 y 159 *ídem*.

<sup>19</sup> Folio 166 *ídem*.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

no se encuentra presente en las **reivindicaciones** presentadas en el documento US 5.035.723.

Al respecto la entidad explica:

"... dicha reivindicación es la número 3 de un capítulo reivindicatorio de 28 reivindicaciones, que el estado de la técnica no se limita a las reivindicaciones del documento patente citado (US 5.035.723) sino a todo el documento. Cuando la reivindicación independiente, en este caso la cláusula 1, no es patentable por carecer de nivel inventivo, tampoco es patentable las reivindicaciones de ella dependientes, ya que en las reivindicaciones dependientes se encuentra características complementarias que no son esenciales para la invención.

...

El perito no desvirtúa en ninguna parte de su reporte que el método de la primera reivindicación se deriva de manera evidente de la patente estadounidense citada y solo cita unas diferencias que aparecen en las reivindicaciones 3 y 7 que son características suplementarias que no le dan altura inventiva al objeto de la solicitud denegada. La característica del objeto de la reivindicación 7 no debe estar mencionada en la patente US 5.035.723 porque es una característica que no es esencial para la invención. Si esta fuera una característica esencial debería figurar en la reivindicación independiente N° 1. Como no figura allí, se trata de una propiedad que no impide derivar de manera evidente el método reivindicado en la solicitud denegada por parte de un técnico medianamente versado en la materia a partir de la patente US 5.035.723.

Esta Superintendencia de Industria y Comercio considera importante señalar que para gozar del derecho de patente una invención debe significar un salto cualitativo en la técnica. Si bien el solicitante pudo demostrar algunas mejoras con su invención, estas mejoras son cuantitativas y no cualitativas. Por otra parte, el solicitante nunca aportó pruebas comparativas con el método divulgado en la patente US 5.035.723. En conclusión, un mejoramiento en una invención no es suficiente para demostrar altura inventiva. Debe demostrarse que dicho mejoramiento era inesperado y que la invención es CUALITATIVAMENTE mejor a lo encontrado en el estado de la técnica".

De lo expuesto la Sala concluye lo siguiente:

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

El objeto de la solicitud de patente que le fue denegada a la actora mediante los actos acusados y del documento US 5.035.732 (D1), es prácticamente igual: "**un método** para hacer un artículo abrasivo", lo cual no fue desvirtuado ni por la sociedad ni por la perito designada en el trámite del proceso.

Según el cuadro comparativo que la Superintendencia de Industria y Comercio realizó, contenido en el Concepto Técnico núm. 1515 de 8 de octubre de 2003, antes transcrito, la solicitud no cumple con el nivel inventivo, precisamente porque el método de la solicitud y del documento D1 son casi iguales.

Al tratarse de un procedimiento, la entidad concluyó que los pasos eran idénticos: el artículo abrasivo, se obtiene mediante **mezcla** que contiene el gránulo abrasivo alargado, **prensado o moldeados** de la mezcla cruda y **horneado**.

Por su parte, la perito, como ya se observó, señala que **los métodos son muy parecidos**, que las similitudes son, el volumen de porosidad, el grano utilizado es de alúmina sol gel, el gránulo abrasivo es alargado, el artículo abrasivo se obtiene mediante mezcla, moldeo y horneado, la relación L/D que le da la

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

característica de permeabilidad según la solicitud es tenida en cuenta por el documento D1, los rellenos son utilizados en ambos métodos, las temperaturas de horneado se encuentran en un rango entre los 600 y 1300°C; y en los dos métodos se puede utilizar un aglomerado vitrificado.

Ni la actora ni la Perito, se reitera, desvirtúan el hecho de que los métodos comparados sean casi iguales; de manera que, como lo señala la entidad demandada, si los métodos son casi idénticos, no se supera el estado de la técnica, porque el producto necesariamente será similar al ya obtenido por el método del documento D1 y no hay indicios de que el método reclamado conduzca a ruedas sustancialmente diferentes a las divulgadas y por lo tanto no es posible pensar que si los pasos del método reivindicado son casi idénticos a los del método que se encontró en el estado del arte, los resultados puedan ser diferentes.

La solicitante insiste en llamar su atención sobre el desempeño del producto, pero no aclara cuál es la diferencia entre su método y el revelado por el documento D1; es por ello que los actos acusados no hacen comparación entre las ruedas de los dos documentos,

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

puesto que lo que se debía comparar era el objeto de la solicitud con el del documento D1, es decir, "los métodos".

Siendo así, el objeto de la invención no fue claro y completo para que fuera comprendido; el ejemplo que la solicitud trae, como lo señala la demandada, es ilustrativo de un tipo de "producto" en relación con otro, pero no refleja la esencia de lo que se quiere proteger: un "método"; el ejemplo entonces no sustenta las reivindicaciones, que es lo que se quiere proteger con la solicitud: el método.

La estructura de las ruedas no fue objeto de comparación en los actos acusados, precisamente porque no fue objeto de protección; el objeto de la solicitud era un "método" y no un "producto" y se encontró que los métodos eran prácticamente iguales y la actora no explica en qué consiste el método ni lo compara con la anterioridad.

En cuanto al dictamen pericial, lo primero que se advierte es que, como lo señaló la Superintendencia de Industria y Comercio, el cuestionario se basó principalmente en las propiedades de las ruedas y no en las características del método, ignorando que el objeto de la solicitud fue el método, lo cual confunde a la Perito, de

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

quien no se puede esperar que conozca las diferencias; es así como por ejemplo la pregunta C2.4 se refiere a la mejora en el desempeño de las ruedas y en la solicitud de aclaración; la actora pregunta si las ruedas obtenidas al usar los gránulos especificados en la invención se desempeñaron notablemente mejor.

Es de tener en cuenta que la objeción que la entidad demandada presentó contra el dictamen pericial, se refirió expresamente a las preguntas C1.8 y C2.5, en las cuales se interroga a la perito, si como persona versada en la materia habría podido llegar de manera evidente al método para fabricar el artículo abrasivo.

A la pregunta, la perito responde que NO, por las diferencias que existen en las reivindicaciones 3 y 7 de la solicitud de patente que, respectivamente, se refieren: la primera a **“el método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo abrasivo comprende del 60% al 70% por volumen de porosidad interconectada”**, sobre lo cual la Perito señala que esta característica no se encuentra en las reivindicaciones del documento D1 y, la segunda a **“el método de la cláusula 1, caracterizado porque el artículo carece de materiales inductores de poros”**, porque esta característica no se encuentra

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

presente en las reivindicaciones presentadas en el documento U.S. 5.035.723 (D1).

Sobre el particular, la entidad al objetar el dictamen, explica que dichas reivindicaciones 3 y 7 no dan altura inventiva porque son características suplementarias; que la reivindicación 3 es parte de un capítulo reivindicatorio que consta de 28 reivindicaciones y que el estado de la técnica no se limita a las reivindicaciones del documento D1, sino a todo el documento y que cuando la reivindicación independiente, en este caso la cláusula 1, no es patentable por carecer de nivel inventivo, tampoco es patentable la reivindicación dependiente de ésta; que la característica 7 no debe estar mencionada en el D1, porque no es esencial para la invención, si fuera así debería estar en la reivindicación independiente núm. 1 de la solicitud.

Lo expresado en el párrafo anterior, es corroborado por las consideraciones que tuvo en cuenta el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que, en resumen, expresó:

**Todo invento debe hacerse acreedor a un privilegio, debe tener un solo objeto principal que se define en la primera**

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

**reivindicación y el privilegio otorgado se limita a lo enunciado en ella** y, por tanto, dos patentes de invención pueden coexistir si los contenidos de la primera reivindicación de cada una de ellas no coinciden. Las reivindicaciones subsiguientes deben estar subordinadas a la primera como otras tantas características que subsidiariamente concurren a la realización del objetivo principal del invento en múltiples formas, todas ellas comprendidas por su esencia en la primera reivindicación.

Por lo anterior, la Sala encuentra que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, por lo cual denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto lo hará en la parte resolutive 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 :**

**Primero: DENIÉGANSE** las pretensiones de la demanda.

**Ref.: Expediente núm. 2005-00008-01. Actora: NORTON COMPANY.**

**Segundo: TIÉNESE** a la doctora **LUZ CLEMENCIA DE PAEZ** como apoderada de la actora, en los términos y para los efectos del poder que le fue sustituido por Escritura Pública obrante a folios 208 a 213 del cuaderno principal.

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

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

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 5 de febrero de 2015.

**GUILLERMO VARGAS AYALA**  
Presidente

**MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**

**MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO**

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO**