

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., nueve (9) de junio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01

Referencia: Acción de nulidad

Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

TESIS: LOS ACTOS ACUSADOS VULNERAN LA NORMA COMUNITARIA. PARA LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE EN DISCUSIÓN EXISTÍAN EN EL ESTADO DEL ARTE MÁQUINAS DESMUCILAGINADORAS DE CAFÉ, CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS EN LAS REIVINDICACIONES DE LA PATENTE CONCEDIDA.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La sociedad **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA**, por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984¹ y en el artículo 52 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina² presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad de la **Resolución núm. 07672 de 29 de abril de 1999**, por medio de la cual la

¹ Código Contencioso Administrativo, derogado por la Ley 1437 de 18 de enero de 2011, «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo».

² La demanda se admitió en ejercicio del artículo 52 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, según el cual "[...] La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte, la nulidad de la patente, previa audiencia de las partes interesadas, siempre que: a) Haya sido concedida en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; b) Se hubiere otorgado con base en datos falsos o inexactos contenidos en la solicitud y que sean esenciales. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo podrán intentarse en cualquier momento [...]".



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO³ concedió el privilegio de patente de invención a la creación titulada **“DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ”**.

I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO

I.1. Como hechos relevantes, la parte actora expuso los siguientes:

1°. El 14 de julio de 1995, el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE** presentó ante la SIC solicitud de patente de invención para una creación denominada **“DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ”**.

2°. Luego del examen de forma, la SIC formuló observaciones que fueron acogidas por el interesado a través de una nueva solicitud en la que incluyó un resumen del estado de la técnica y mencionó una serie de máquinas que por su antigüedad no constituyen punto de comparación para determinar la novedad, tales como una máquina limpiadora de 1912, que opera por el principio de fricción con aserrín y arena; una despulpadora-desmucilaginadora Birnie de 1929; una de agua a alta tensión de 1941; y una lavadora de café Hess de 1955.

³ En adelante, la Superintendencia o la SIC.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

3°. Al realizar el examen de fondo, la **SIC** conceptuó que la solicitud *“puede considerarse como nueva porque no se encontró ninguna prueba después de realizar una búsqueda de anterioridades dentro del fondo documental con que cuenta la Oficina, de que se hallase esta invención comprendida dentro del estado de la técnica (...) y por qué no hubo observaciones que afecten la patentabilidad por parte de terceros”*.

4°. A través de la **Resolución núm. 07672 de 29 de abril de 1999**, el **SUPERINTEDETE DE INDUSTRIA Y COMERCIO** concedió el privilegio de patente de invención a la creación titulada **“DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ”**.

5°. En criterio de la demandante, el examen de la **SIC** se limitó a revisar superficial y equivocadamente la información suministrada sin consultar bibliografía diferente a su base de datos y, por ello, la Administración basó su decisión en una premisa falsa, cuya aplicación vulnera flagrantemente las normas andinas de propiedad industrial.

I.2. Como fundamentos de derecho, la demandante formuló los siguientes cargos de ilegalidad:



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

I.2.1. Violación de los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Adujo que la patente concedida no reúne los requisitos previstos en las citadas normas, referidos a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por cuanto está comprendida dentro del estado de la técnica, el que incluye 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.

Al respecto, se refirió a diversas descripciones orales y escritas que anticipan la invención patentada, a saber: publicaciones del doctor Fukunaga en 1957; del Centro de Investigaciones del Café "Pedro Mejía -CENICAFÉ- de 1984; de la revista "NOTICIERO DEL CAFÉ y su artículo "*utilización del pergamino y de la pulpa en el secamiento del café en el Salvador*", de 1982; y del Informe Anual de labores de la disciplina de ingeniería agrícola de 1994-1995. Igualmente, mencionó como antecedente las charlas y conferencias dictadas por CENICAFÉ sobre la materia en cuestión.

También mencionó utilizaciones anteriores a la fecha de solicitud de patente ofrecidas por empresas nacionales que "*venían fabricando, ofreciendo e introduciendo en el mercado máquinas que comparten, en algunos casos, el mismo principio técnico y, en otros, presentan similar disposición o construcción e idéntica utilidad*".



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

I.2.2. Violación del artículo 4° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Aseguró que la patente concedida carece de nivel inventivo porque su regla se deriva en forma evidente del estado de la técnica y no implica, de manera alguna, salto cualitativo entre lo conocido y lo propuesto, sino que, por el contrario, resulta obvia y conocida.

Señaló que la invención no representa progreso técnico alguno ni resulta ventajosa frente a lo existente, en tanto que los progresos que pretende reivindicar estaban comprendidos en el estado de la técnica y resultan obvios para una persona normalmente versada en la materia.

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.

II.1.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

II.1. La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo cual expuso los siguientes argumentos⁴:

Indicó que el examen de fondo de la solicitud de patente elevada por el ciudadano **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, permitió concluir que reunía los requisitos legales para su otorgamiento.

Puso de presente que la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS**, en el momento procesal pertinente, no presentó observaciones a la solicitud de invención.

En relación con la presunta vulneración del artículo 2º de la Decisión 344, advirtió que de acuerdo con el examen de patentabilidad no se encontró ninguna prueba de anterioridades, luego de una búsqueda en el archivo documental de esa entidad, por lo que la invocada disposición no resultó transgredida, sino que, por el contrario, el acto acusado se ajustó a la misma respecto del requisito de la novedad.

Frente a la violación del artículo 4º de la Decisión 344, sostuvo que no tiene asidero legal, pues, como se demostró suficientemente en la actuación administrativa y se plasmó en la resolución demandada, el objeto de la solicitud tiene nivel inventivo y no se deriva evidentemente del estado de la técnica.

⁴ Cfr. Folios 513 al 523 del cuaderno número 3.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Añadió que en el concepto técnico del examen de fondo de la solicitud señaló acertadamente que *"se considera que tiene nivel inventivo porque esta creación no resulta obvia del estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud, más concretamente se considera que tiene nivel inventivo porque se ha determinado el estado de la técnica que corresponde al campo de la técnica al cual pertenece el objeto de la solicitud y no se ha encontrado ningún razonamiento lógico que indique que una persona del oficio normalmente versada en la materia pudo haber alcanzado los resultados revelados en la solicitud sobre dicho estado de la técnica"*.

Finalmente, aseveró que carecen de sustento las afirmaciones contenidas en el acápite de la demanda denominado concepto de violación, en el entendido de que la actora no logra precisar de cuáles documentos o fuentes se deriva evidentemente la máquina patentada y los que cita resultan ser "similares" al objeto de invención, más no idénticos, lo cual evidencia que, contrario a su dicho, la solicitud sí es novedosa.

II.2. El ciudadano **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, contestó la demanda⁵, por conducto de apoderado judicial, argumentando que:

⁵ Cfr. Folio 456 del cuaderno número 3.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

.- La patente de invención no fue objeto de divulgación ni utilización antes de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que no se hallaba dentro del estado de la técnica, pues *"como bien lo afirma la parte actora, existía algo en el estado de la técnica y de allí partió el Ingeniero Ardila para desarrollar una idea hasta materializarla en un producto final diferente"*.

.- La invención reúne los requisitos de patentabilidad, dado que los elementos ya conocidos y la utilización de otros similares representan un avance técnico, específicamente con el acoplamiento del rotor a la máquina que la demandante pretende hacer ver como una sutil diferencia.

.- Las publicaciones anteriores a la solicitud no inciden en la materia reivindicada, teniendo en cuenta que el uso que hace CENICAFE del rotor con agitadores para los desmucilaginosos, no guarda relación con los reivindicados en la patente otorgada, de ahí que tal publicación no desvirtuó la novedad.

Por último, concluyó que está en desacuerdo con los cargos de violación de las normas comunitarias invocadas por la demandante, dado que, en su criterio, la **SIC** concedió la patente en aplicación de dicha normativa, de la jurisprudencia y de criterios de justicia y equidad que la llevaron a reconocer el valor que tienen dentro de la sociedad las investigaciones de particulares.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

III.- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina⁶, en respuesta a la solicitud de interpretación prejudicial de las normas comunitarias invocadas como violadas en la demanda, señaló que:

Toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

En relación con la novedad, adujo que de conformidad con el artículo 2° de la Decisión 344, una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica; y que de acuerdo con lo expuesto por la doctrina, las características del concepto de novedad son: (i) objetividad; (ii) irreversibilidad de la pérdida de novedad; (iii) carácter universal; y (iv) carácter público.

Indicó que el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho

⁶ Proceso 294-IP-2018



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en el mundo.

En cuanto al nivel inventivo resaltó que, según el artículo 4° de la Decisión 344, éste se entiende satisfecho si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, la invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

Agregó que el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate.

IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

IV.1. La **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**⁷ reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y añadió que de acuerdo con los análisis efectuados por la División de Nuevas Creaciones, la creación "**DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ**" se basa en la diferencia de las características técnicas estructurales presentes y reclamadas en el capítulo reivindicatorio compuesto de 21

⁷ Cfr. Folio 1077.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

reivindicaciones, las que frente al estado de la técnica no fueron anticipadas, habida consideración que el problema de alto consumo de agua en el proceso de desmucilaginado no había sido resuelto.

Que lo anterior evidencia que las divulgaciones allegadas por el tercero no establecen una equivalencia tecnológica en la estructura de la máquina en cuestión, dado que ninguno enseña o sugiere, tanto de forma única como en combinación con otra publicación, un desmucilaginador que tuviera en particular una entrada de agua en la parte superior del rotor vertical construido de un tubo cilíndrico con agitadores helicoidales, que van soldados, y unos dedos metálicos, éstos dos últimos conocidos en el estado de la técnica como agitadores COLMECANO; sin embargo, no poseen un portasello mecánico en la parte superior del rotor vertical, para realizar de manera adecuada la conexión con la entrada de suministro de agua, lo que ofrece la alternativa a la máquina patentada de alimentar con granos de café sin la combinación con agua, puesto que se puede introducir ciruela de café seco para posteriormente regular el suministro de agua por los agujeros en diferentes partes del flujo del grano y así facilitar el desmucilaginado, sin que se llegue a consumir agua en exceso.

Que es claro que el desarrollo tecnológico radica en que es un aparato más compacto, más simple, que busca prevenir el alto consumo de agua, disminuyendo el impacto ambiental, sumado al aumento de la productividad de grano desmucilaginado minimizando el mantenimiento de los componentes.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Por último, la **SIC** formuló apreciaciones frente a las pruebas obrantes en el expediente y, en especial, sobre los dictámenes periciales, las que serán estudiadas en las consideraciones de la Sala.

IV.2. La **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS**⁸ afirmó que las pruebas documentales por ella aportadas al proceso demuestran que la **SIC** dejó de considerar por lo menos 16 documentos que hacen parte del estado de la técnica, referidos a tecnologías relacionadas con la invención y sus elementos esenciales, particularmente, el documento titulado "*A New Mechanical Coffee Demucilaging Machine*" del profesor Fukunaga.

Señaló que el dictamen pericial del ingeniero Julio Cesar Monroy ratificó lo señalado en el párrafo precedente, por lo que es éste, y no los demás dictámenes practicados, el que debe ser acogido; y que, asimismo, la prueba testimonial recaudada demuestra que las referencias bibliográficas hacían parte de la colección de CENICAFÉ a la que el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE** tuvo acceso entre los meses de marzo a diciembre de 1994.

Destacó que la única diferencia que el tercero interesado refiere sobre la máquina de FUKUNAGA es que el flujo vertical ascendente

⁸ Cfr. Folio 1088.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

no existía en la máquina citada del arte previo, argumento que fue desvirtuado por los técnicos Humberto Botero y Julio Cesar Monroy.

Concluyó que el análisis del estado de la técnica sí afecta la novedad de la invención patentada.

IV.3. Por su parte, el tercero interesado, en los alegatos de conclusión, elevó la siguiente petición⁹:

"[...] PETICIÓN PRINCIPAL

Primera: Declarar probada la excepción de inepta demanda, por cuanto la parte actora FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS no agotó la vía gubernativa"

Segundo: Inhibirse de hacer un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Tercero: condenar en costas y costos del proceso a la parte actora [...]".

Como petición subsidiaria, solicitó declarar que la patente de invención denominada "**DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ**", cumple con los requisitos previstos en la Decisión 344.

Para sustentar su petición, afirmó que la demandante no interpuso los recursos procedentes contra la decisión de otorgar la patente, ni participó en el procedimiento administrativo, por lo que la decisión

⁹ Cfr. Folio 1112.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

del presente proceso debe ser inhibitoria, al haberse configurado la excepción de inepta demanda.

Mencionó las características de la máquina patentada y las comparó con las máquinas existentes en el estado de la técnica para concluir que la invención patentada sí reúne los requisitos de novedad y nivel inventivo.

Por último, se pronunció acerca de las pruebas practicadas en el proceso, aspecto que la Sala examinará en la parte considerativa de la presente providencia.

IV.4. Dentro de la etapa procesal correspondiente, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Cuestión previa: análisis de la excepción de inepta demanda, formulada por el tercero interesado

El señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, dentro del escrito de alegatos de conclusión, propuso la excepción de inepta demanda, con fundamento en que la demandante no participó en la actuación administrativa que dio lugar a la patente demandada, así como tampoco presentó los recursos procedentes contra la resolución que la concedió.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Sobre el particular, cabe destacar que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 164 del CCA y 98 del CPC, las excepciones, bien sean de fondo o previas, deben proponerse dentro del término de traslado para contestar la demanda, su reforma o de fijación en lista.

Así las cosas, comoquiera que la excepción formulada en el escrito de alegatos de conclusión no se hizo dentro del término previsto en la ley, la misma será rechazada por extemporánea, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

V.2. Problema jurídico

El asunto por dilucidar se centra en establecer la legalidad de la **Resolución núm. 07672 de 29 de abril de 1999**, por medio de la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** concedió el privilegio de patente de invención a la creación titulada **"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ"**.

V.3. El acto acusado

***"Resolución núm. 07672 de 29 de abril de 1999
Por la cual se otorga una patente de invención"***



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Certificado N°
Ref: Expediente N°95-031-257

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

Que la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente indicado en la referencia cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: *Otorgar privilegio de patente de invención a la creación denominada:*

'DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ'
(...)

Titular: ÁLVARO ARDILA DUARTE

[...]''¹⁰

V.4. Lo probado en el proceso

En el expediente obran las siguientes pruebas:

V.4.1. Documentos¹¹:

- Copia del artículo "A new Mechanical Coffe demucilaging machin", escrito por Edward T Fukunaga y publicado por la revista "Hawaii Agricultural Experiment Station, Boletín 115, diciembre de 1957.

¹⁰ Cfr. folio 2.

¹¹ Cuaderno núm. 1, folios 8 al 209.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

- Tesis de grado "Analysis of Mechanical Demucilaging of depulped coffee beans", presentada en 1993 por el ingeniero Carlos Oliveros, publicada en la Universidad de Winsconsin, Madison, Estados Unidos.
- Copia del Oficio remisorio y documento "Informe Anual de Actividades octubre 1994 - septiembre de 1995, dirigido al Doctor Gonzalo Roa Mejía, líder Disciplina de Ingeniería Agrícola de CENICAFÉ, por Cesar Augusto Ramírez, asistente de investigación.
- Copia de la publicación "Informe Anual de Actividades octubre 1994- septiembre 1995" de CENICAFÉ, autor Juan Rodrigo Sáenz.
- Copia del artículo "El desmucilaginado mecánico del café" de Carlos E. Oliveros Tascón y Gonzalo Roa Mejía, publicado en la revista "Avances Técnicos — CENICAFÉ", número 217, julio de 1995.
- Copia del artículo "Desarrollo de la Tecnología BECOLSUB para el beneficio ecológico del Café", de Gonzalo Roa Mejía y otros, publicado en la revista "Avances Técnicos- CENICAFÉ", número 238, abril de 1997.
- Respuesta al oficio 1822 de 12 de agosto de 2013, librado en virtud del auto de 25 de julio de 2013¹², suscrita por el director de CENICAFÉ¹³

¹² Cfr. Folio 1056

¹³ Cfr. Folio 1071.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

V.4.2. Testimonios:

V.4.2.1. Diligencia de testimonio del Ingeniero Mecánico **Nelson Moya Moya**¹⁴, realizada los días 2 de septiembre, 28 de octubre y 18 de noviembre de 2004 a solicitud de la demandante. Se destacan los siguientes apartes:

"[...] Sírvase explicarle al despacho cuáles son, a su juicio, las similitudes y diferencias entre el desmucilaginador de Fukunaga y el patentado a favor del señor Álvaro Ardila Duarte

(...)

CONTESTÓ: En este documento que observo en el expediente (folios 495 a 511 del cuaderno principal), de la Universidad de Hawái, titulado A New Mechanical Coffee Demucilaging Machin, Boletín 115 de diciembre de 1957, en sus páginas internas Nos. 10, 11, 12 y 13, se puede observar claramente el desmucilaginador vertical de flujo ascendente (folios 505 a 507); podemos observar el desmucilaginador de flujo ascendente diseñado por el profesor Fukunaga y en el que encontramos las siguientes similitudes con el desmucilaginador de la gráfica figura 21 del folio 318: Ambos equipos tienen una carcasa o tambor principal o canasta poligonal [...] La gráfica que dibujo a continuación de la carcasa o canasta en su diseño es igual para Fukunaga o Ardila, compuesta de una canasta cilíndrica o poligonal dos soportes uno inferior y uno superior, un eje vertical en los dos equipos, como se puede observar, agitadores dispuestos en la periferia del eje vertical en el de Ardila, en el de Fukunaga, en la parte inferior [...]."

Acerca del anterior testimonio, las partes se pronunciaron así:

La actora señaló que *"no solo se demuestra que el sistema de flujo vertical ascendente ya existía previamente en el arte previo, sino que además evidencia que la supuesta diferencia existente entre la máquina Fukunaga y la del señor Ardila no existía en realidad y que*

¹⁴ Cfr. Folio 538.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

la mencionada forma en U no implicaba que el sistema de flujo fuera distinto entre una máquina y otra”¹⁵.

El tercero interesado indicó que la declaración es contradictoria *“porque si observa con detenimiento el H. Despacho podrá percatarse que en las publicaciones a las que hace mención el Ingeniero Moya nunca se mencionan las expresiones desmucilaginado de flujo vertical ascendente”¹⁶.*

V.4.2.2. Diligencia de testimonio del Ingeniero Agrícola **Carlos Eugenio Oliveros Tascón**¹⁷, realizada el 9 de diciembre de 2004 a solicitud de la demandante. Se destacan los siguientes apartes:

“[...] Sí conozco al señor Álvaro Ardila Duarte, y con mayor precisión en el año 1994, con motivo del desarrollo y evaluación de una despulpadora marca Penagos, trabajo realizado en conjunto con CENICAFÉ con la participación del Ingeniero José Álvarez Gallo (...). Durante el período de marzo a diciembre de 1994, el señor Álvaro Ardila visitó con frecuencia sin límite de tiempo, ni de lugar, es decir, sin restricciones, nuestro laboratorio para investigación en beneficio del café, despulpado, desmucilaginado y manejo ecológico de los subproductos [...]”.

Acerca del citado testimonio, las partes se pronunciaron así:

La demandante adujo que la citada declaración evidencia que el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE** *“era consciente de la información*

¹⁵ Cfr. Folio 1106, alegatos de conclusión de la demandante.

¹⁶ Cfr. Folio 1140, alegatos de conclusión del tercero interesado.

¹⁷ Cfr. Folio 612



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

*que reposaba en CENICAFÉ, en materia de desmucilaginado de café, de la falta de novedad de su invención, y más aun, que de manera exitosa engañó a la SIC al no mencionar ninguna de las anterioridades que eran relevantes en la descripción de su invento”.*¹⁸

El tercero interesado sostuvo que este testigo es sospechoso, toda vez que es uno de los inventores de una patente de invención presentada por la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS**, que fue negada por la **SIC** y, por tanto, tiene interés en la controversia.

*Agregó que “el Ingeniero Carlos Oliveros hace declaraciones en contra de mi poderdante, notará el Despacho que el mismo ingeniero ya con anterioridad a esta declaración, en diciembre 12 de 1994 había dado un concepto donde manifestaba que la invención de mi poderdante era novedosa y con nivel inventivo, tal y como consta en los folios 731 a 733 del cuaderno principal”*¹⁹.

V.4.2.3. Diligencia de testimonio del Técnico en mecánica **Jaime Rueda Balaguera**²⁰, realizada el 9 de diciembre de 2004 a solicitud de la demandante, de la cual se destaca:

“[...] A julio 14 de 1995, industrias FIMAR ya había fabricado y comercializado equipos de flujo horizontal, el ingeniero Ardila entonces no conocía los equipos de industrias FIMAR en ese momento (...) cuando estuve en CENICAFÉ en abril de 1994 estaban probando el equipo vertical ascendente [...]”.

¹⁸ Cfr. Folio 1101, alegatos de conclusión de la demandante.

¹⁹ Cfr. Folio 1137, alegatos de conclusión del tercero interesado.

²⁰ Cfr. Folio 654.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

El tercero interesado pidió que el citado testimonio fuera desestimado, en razón a que no cuenta con soporte probatorio.

V.4.3. Declaración de parte

El señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, tercero con interés directo en las resultas del proceso, declaró en diligencia de interrogatorio de parte realizada el 18 de mayo de 2005²¹, lo siguiente:

"[...] ¿CONOCE USTED SI O NO LOS TRABAJOS DE EDWARD FUKUNAGA SOBRE MÁQUINAS DESMUCILAGINADORAS DE CAFÉ, Y EN PARTICULAR EL ARTÍCULO "A NEW MECHANICAL COFFE DEMUCILAGING MACHINE", PUBLICADO EN LA REVISTA "HAWAII AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION", BOLETIN 115, DICIEMBRE DE 1957? CONTESTÓ: Si, la conozco por haberla solicitado a la Universidad de Hawái para analizar esa máquina y para incorporarla como consta en el expediente de la Superintendencia de Industria y Comercio en donde solicité la patente para mi invención sobre el desmucilaginador vertical ascendente que fue concedida por las resoluciones que quiere la Federación Nacional de Cafeteros se declaren nulas. (desmucilaginar consiste en remover el mucilago a los granos de café, después de despulpado el café aparece rodeado de una capa, de una película gelatinosa que se le remueve o se debe remover en el proceso de lavado, esa remoción tradicionalmente se hace dejando los granos fermentar o sea en reposo durante un tiempo y luego con agua se hacia esa remoción del mucilago. La máquina que yo inventé remueve el mucilago y lava el grano de café simultáneamente por fricción utilizando muy poca agua; por el contrario, la máquina de Fukunaga lo hace por agitación utilizando mucha para remover la película.

(...)

PREGUNTA NÚMERO 3: PREGUNTANDO: DIGA USTED, SI O NO, ¿SI LA MAQUINA FUKUNAGA DESMUCILAGINABA Y LAVABA CAFÉ RECIEN DESPULPADO AL MISMO TIEMPO? CONTESTÓ: No, desmucilagina, pero no lava simultáneamente porque no separa el mucilago del café desmucilaginado, en el folleto dice claramente que ese mucilago se separa posteriormente junto con el agua que se ha aplicado en una criba o zaranda.

(...)

²¹ Cfr. Folio 662.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

PREGUNTA NÚMERO 5: PREGUNTANDO: DIGA USTED, SI O NO, ¿SI LA MAQUINA DESMUCILAGINADORA EN CUESTION UTILIZABA EL AGUA COMO ELEMENTO DE LAVADO Y DE IMPULSO? CONTESTÓ: Si, a diferencia de la máquina mía ya que en mi máquina no se utiliza el agua para impulsar ni para removerle el mucilago a los granos, se utiliza para enjuagar al final del proceso los granos, o sea cuando ya están sin el mucilago [...]”.

V.4.4. Dictámenes periciales:

V.4.4.1. Dictamen de la Perito Luz Marina Camargo Nicholson²²

del cual se destacan los siguientes aspectos:

"[...] La suscrita perito realizó la visita de acuerdo a la solicitud de la prueba pericial de la parte actora ordenada por el despacho, al Centro de Investigaciones del Café Pedro Mejía - CENICAFÉ-, ubicada en la carretera Manizales a Chinchiná, Plan Alto, departamento de Caldas, donde se encuentra ubicado el Centro de Documentación, visita realizada el 3 de septiembre 2010 (...) donde se verificaron los documentos relacionados con el equipo desmucilagador y lavador de flujo ascendente para café, el cuál es objeto del presente peritaje, al igual se inspeccionaron los equipos que se conservan en CENICAFÉ. Se encontraron documentos sobre equipo desmucilagador de café denominado BECOLSUB, parecido al equipo desmucilagador y lavador de flujo ascendente para café del señor Álvaro Ardila Duarte.

(...) Al equiparar, confrontar, medir, contrastar, o cotejarlos, a mi parecer, considero que sí hay novedad técnica en el desmucilagador y lavador vertical ascendente para café frente al estado de la técnica que existía antes de la solicitud de dicha patente, ya que se utiliza el flujo vertical ascendente con un mínimo de agua; además se reutiliza el mucílago para abono natural, sin contaminar las fuentes naturales de agua [...]”.

V.4.4.2. Dictamen del perito Julio Cesar Monroy Ángel²³, del cual

se destacan los siguientes aspectos:

²² Cfr. Folio 798.

²³ Cfr. Anexo núm. 1.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

"[...] RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS

a) *Determinar el estado de la técnica en julio de 1995, en el campo de desmucilaginado y lavado de café.*

En CENICAFÉ me enteré que existen documentos y evidencia bibliográfica y fotográfica (anexo certificación del señor JOSÉ GONZALO HOYOS SALAZAR, quien es la persona encargada en CENICAFÉ de organizar y mantener el archivo fotográfico en la Biblioteca de CENICAFÉ), que respaldan el argumento de que en CENICAFÉ se venían realizando estudios de remoción mecánica del mucílago de café desde el año 1984, y que a esa época, la remoción mecánica del mucílago de café mediante un desmucilaginator vertical de flujo continuo no era un tema novedoso en el mundo, pues ya existían desarrollos para realizar dicha labor, los cuales al ser aplicados a las condiciones colombianas presentaban inconvenientes comunes como altos requerimientos de potencia, altos consumos de agua, baja eficacia de desprendimiento de mucílago y alto daño mecánico sobre el producto.

Sobre el estado de la técnica en lo que respecta a la actividad de la remoción del mucílago del café, en respuesta a la pregunta (d) del cuestionario formulado por nosotros, que adjuntamos y forma parte integrante de este dictamen, el experto doctor Sanz Uribe expresa lo siguiente:

"Por mi trabajo tuve la oportunidad de conocer el estado de la técnica en el mundo a través de revisiones bibliográficas, donde me di cuenta que el desmucilaginado mecánico de café no era un tema nuevo y que se tenían desarrollos principalmente en Europa (por las colonias en el África), en Centroamérica y en Estados Unidos de América (en Hawái y Puerto Rico). Con base en esos conocimientos, mucho antes de la fecha mencionada, logré en Cenicafé con los compañeros de la disciplina de Ingeniería Agrícola realizar desarrollos propios que pasaron de desmucilaginado de café por tandas, hasta desmucilaginadores que trabajaban continuamente realizando simultáneamente las labores de remoción de mucílago lavado y limpieza del café, incluyendo el lavador inclinado de flujo ascendente. Durante el año de 1994, junto al doctor Carlos Oliveros Tascón, desarrollamos la tecnología DESLIM, un desmucilaginator mecánico de flujo vertical ascendente, el cual realizaba todas las labores mencionadas con el movimiento de un solo eje.

"En mi opinión, para julio 14 de 1995 el estado de la técnica en el área del desmucilaginado mecánico del café, en especial en relación con desmucilaginadores verticales, tal y como lo reivindica el señor Álvaro Ardila en su patente debe incluir:

- *El artículo del profesor Edward Fukunaga titulado "New Mechanical Coffee Demucilaging Machine" y publicado en Hawái Agricultural Experiment Station. Bulletin 115. Diciembre de 1957. En donde se divulga por primera vez un desmucilaginator vertical y lavador de café de flujo continuo;*
- *La referencia: MENCHÚ E, J. F. Ensayo de una máquina desmucilaginatora tipo Fukunaga, Investigaciones Agropecuarias (Guatemala) 1(1):2-13. 1960, en donde se divulga la construcción y puesta en funcionamiento del desmucilaginator vertical de flujo*



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

ascendente y lavador de café del profesor Fukunaga en Centroamérica.

- *Sistemas para la remoción mecánica del mucílago del café Roeng y Aquapulpa. De ésta última máquina se realizó evaluación técnica en Cenicafé (OLIVEROS T., C. E. Desarrollo de un desmucilagador mecánico para café. Informe anual de actividades. Cenicafé (Chinchiná). 1988-1989.) obteniendo altos consumos de agua y requerimiento de potencia, al igual que las evaluaciones realizadas en Kenia en 1978 (KAMAU, I. N. Mechanical removal of Mucilage by Aquapulpa. Kenya Coffee (Kenya)1978).*
- *Sistemas para la remoción mecánica de mucílago de café Elmu. Este dispositivo desarrollado en Centroamérica realizaba el desmucilagado mecánico del café por tandas, como lo muestra la referencia Vázquez M., R., Hidalgo U., G. Influencia del desmucilagado mecánico del café y de diferentes periodos de espera al secado sobre la calidad. Noticiero del café (Costa Rica) 1991.*
- *La tesis para optar por el título de doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison (Estados Unidos de América) del doctor Carlos E. Oliveros, en 1993, titulada "Analysis of Mechanical Demucilaging of Depulped Coffee Beans" en donde se hace un resumen del estado del arte a la fecha de su publicación y específicamente se divulga la existencia de desmucilagadores verticales, lavadores y despulpadores desde la publicación de Fukunaga arriba mencionada y que han venido siendo desarrollados también por CENICAFÉ. La traducción de la tesis llevada a cabo por el mismo doctor Oliveros, se encuentra disponible en la biblioteca de CENICAFÉ.*
- *Los informes anuales del Departamento de Ingeniería Agrícola de CENICAFÉ firmados por Juan Rodrigo Sanz Uribe, en donde se hace relación de los desarrollos tecnológicos en relación con el beneficio del café que incluye los desmucilagadores mecánicos verticales, lavadores y de flujo continuo tales como DEMUCIL, DESMULACLA, CENICAFE C-I y c-II, DESMULAC y DESLIM, entre otros.*
- *Fotografías de las tecnologías CENICAFÉ c-I y c-II, DESMULAC y DESLIM de CENICAFÉ y del Desmucilagador vertical y lavador de café del profesor Fukunaga que demuestran la construcción, uso y divulgación de desmucilagadores verticales y lavadores desde 1987 que reposan en el archivo fotográfico de CENICAFÉ.*
- *El reporte de la evaluación comercial de mayo de 1995 del desmucilagador vertical de flujo ascendente, limpiador y lavador DESLIM diseñado y fabricado por CENICAFÉ, cuyos planos de construcción se encuentran en la biblioteca de CENICAFÉ.*
- *Desmucilagadores Mecánicos de Café. Carlos Oliveros, Juan Rodrigo Sanz Uribe y otros. En: Avances Técnicos 217. CENICAFÉ. Julio de 1995."*

De igual forma, durante mi visita a CENICAFÉ, me fue posible constatar el estado del arte disponible al público en la biblioteca de CENICAFÉ en las publicaciones citadas por el doctor Sanz Uribe y específicamente lo siguiente:

Antecedentes anteriores a 1984.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

El desmucilaginador más antiguo del que se tenga referencia es el Raoeng, el cual trabajaba con flujo continuo horizontal de granos para despulpar y desmucilaginar el café, fue fabricado en Alemania (Coste, 1968; Wintgents, 2004). El desmucilaginado se ocasiona por fricción entre los granos y entre estos y partes internas de la máquina. Inicialmente con el equipo Raoeng se despulpaba y desmucilaginaba café robusta, con elevados consumos de agua y energía

El desmucilaginador Aquapulpa, diseñado a partir del Raoeng, de flujo de granos, solamente para remover mucílago, fabricado en vertical ascendente para café", a fin de establecer si esta constituye una Novedad Técnica, en especial a la luz de los criterios de evaluación utilizadas por la SIC, mencionados en el escrito.

(...)

[B]asados en las experiencias adquiridas y desarrollos previos en CENICAFÉ y las bases teóricas logradas en la tesis de doctorado del doctor Carlos E. Oliveros Tascón entre finales de 1994 y principios de 1995 se llegó al equipo DESLIM (...). En 1995 se introdujeron los conceptos integrales de la tecnología BECOLSUB (...).

(...)

Específicamente, creo que era imposible desconocer para una persona como el inventor de la patente No. 025860, quien era para esa época un fabricante de máquinas despulpadoras y que se usan en el proceso de beneficio del café (de acuerdo a la información que me suministraron en CENICAFÉ), que el desmucilaginado y lavado de flujo vertical ascendente para café fue desarrollado originalmente por el profesor Edward Fukunaga el cual se hizo público en la referencia: FUKUNAGA, E. T. "A New mechanical coffee demucilaging machine". Hawaii, Agricultural Experiment Station, 1957.

(...)

Adicionalmente, en Cenicafé tuve la posibilidad de observar fotografías con fecha del mes de junio de 1995 y que reposaban en los archivos fotográficos de la biblioteca de CENICAFÉ, tal y como consta en la certificación firmada por el señor JOSÉ GONZALO HOYOS SALAZAR encargado del archivo fotográfico desde el 10 de febrero de 1994, tomadas en junio 3 a 4 de 1995 en donde se muestra en operación un equipo DESLIM en CENICAFÉ en donde se observa un desmucilaginador vertical de flujo continuo ascendente que lava y limpia el café con un consumo de menos de 1 litro de agua por kilogramo de café, igual al de la patente No. 025860, funcionando como parte del DESLIM. Copia de estas fotografías se anexan al presente reporte pericial.

También en Cenicafé tuve acceso y recolecté información sobre varios desmucilaginadores mecánicos, documentos y fotografías que obedecen a un proceso riguroso de



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

investigación en CENICAFÉ, paso a paso para llegar a lo que finalmente fue el desmucilagador DESLIM instalado en la central de beneficio ecológico de Anserma y al cual se le realizaron pruebas comerciales en marzo de 1995, según consta en el libro Beneficio Ecológico de Café, también anexo al expediente del proceso.

Todo lo anterior me permite responder a la pregunta formulada por su despacho de manera negativa. Es decir, los desmucilagadores verticales mecánicos de café que usan poca agua (menos de un litro por kilogramo de café) han sido divulgados en el arte desde el desmucilagador del profesor Fukunaga en 1957 hasta el DESLIM de CENICAFÉ en marzo de 1995 [...].”

V.4.4.3. Dictamen del Perito Humberto Botero Zuluaga²⁴, del cual se destacan los siguientes aspectos:

“[...] En visita realizada en agosto 23 del presente año al CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFÉ –CENICAFÉ–, se tuvo la oportunidad de observar los diferentes equipos, como también consultar material fotográfico y diversas publicaciones sobre el tema desarrollados por los investigadores profesionales del departamento de ingeniería agrícola del CENTRO, cuyo principal objetivo era la implementación de una tecnología de pos cosecha consistente en el diseño, construcción y evaluación de un equipo que hoy se conoce como BECOLSUB que significa beneficiadero ecológico y manejador de subproductos, el cual integra el uso de despulpadoras convencionales que separan los granos de café de la pulpa sin adición de agua, un desmucilagador de flujo vertical ascendente y una fosa de pulpa y mucílago.(...)”

El primer trabajo piloto que adelantó CENICAFÉ para evaluar los equipos integrales de desmucilagado de flujo ascendente y lavado fue realizado en el municipio de Anserma (Caldas) en el año 1994 con el montaje de los equipos DESLIM y BECOLSUB y las primeras evaluaciones se realizaron en mayo de 1995, reduciendo el consumo de agua a 0.6 litros por kilogramo de café pergamino seco (...).

(...)

Todos los equipos que se producen actualmente en Colombia son de flujo vertical ascendente de granos, principio implementado desde el año 1957 por el Profesor Edward T Fukunaga, de la Estación Agrícola Experimental de Hawái, tal como (SIC)

²⁴ Cfr. Folio 780.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

observarse en la figura No. 1, la cual coincide plenamente con el diseño presentado "a mano alzada" por el señor Álvaro Ardila Duarte, vistos a folios 734 y 735 del proceso, lo que significa que cuando desarrolló el mecanismo de agitación vertical o flujo ascendente que patentó, este ya existía, tal vez no tuvo la precaución de consultar informes técnicos y publicaciones que reposan en las bibliotecas, tanto del CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFÉ CENICAFÉ, como en las diferentes bibliotecas de las universidades, para tener la certeza de que su equipo iba a tener la condición innovadora en materia de desmucilaginado mecánico del café por agitación, labor además que debió ser adelantada por el funcionario de la Superintendencia de Industria y Comercio encargado de hacer la evaluación del invento a patentar.

De acuerdo con la respuesta al punto a) el desmucilaginador y lavador mecánico de café con flujo vertical ascendente no era una novedad el 14 de julio de 1995, porque desde 1957 existían documentos de acceso al público donde se describía un equipo de estos con flujo vertical ascendente [...]"

V.4.4.4. Dictamen del Perito **Juan Manuel Pérez Romero**, del cual se destacan los siguientes apartes²⁵:

"[...] Comparación de diagramas de flujo para el proceso de desmucilaginado del café de la máquina desmucilaginadora FUKUNAGA y la invención del ingeniero ÁLVARO ARDILA DUARTE.

(...)

A) Similitud: utiliza elementos mecánicos como poleas, motores eléctricos, soportes, rodamientos ejes, disposición mecánica entre, otros elementos que son libre de patentabilidad (...).

B) Diferenciadores más representativos sin tener en cuenta características del café y su producción:

²⁵ Cfr. Anexo núm. 2.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

B) DIFERENCIADORES MÁS REPRESENTATIVOS SIN TENER EN CUENTA		
CARACTERÍSTICAS DEL CAFÉ Y DE SU PRODUCCIÓN		
DETALLE	FUKUNAGA	ÁLVARO ARDILA DUARTE
UTILIZACIÓN aparatos/accesorios/equipos como COMPLEMENTOS	MAYOR	MENOR
ECONOMIZADOR DE AGUA	MAYOR	MENOR
SIMPLICIDAD Y FUNCIONABILIDAD EN DISEÑO	MENOR	MAYOR
COMPACTICIDAD CONJUNTO ESTRUCTURAL Y MECÁNICO	MENOR	MAYOR
VIBRACIÓN MECÁNICA	MAYOR	MENOR
MANTENIMIENTO MECÁNICO	MAYOR	MENOR
VERSATILIDAD	MENOR	MAYOR
RENDIMIENTOS TOTALES	MENOR	MAYOR
APLICACIÓN INDUSTRIAL	IGUAL	IGUAL
VENTAJA MECÁNICA	MENOR	INSUPERABLE
BALANCE DINÁMICO EN SUS ELEMENTOS MECÁNICOS MÓVILES	MENOR	MAYOR

El dictamen fue aclarado en los siguientes términos²⁶:

" [...] La cronología de la invención para desmucilaginar el café a partir del invento (1929) del señor Bernie con su máquina despulpadora (maquinaria agrícola) de disposición horizontal de solo despulpado y la modificación de esta a una disposición vertical ascendente a Tándem (dos cilindros en serie) patentada en 1953 por el señor FUKUNAGA en dos etapas secuenciales de solo despulpado y del ingeniero ÁLVARO ARDILA DUARTE es una disposición vertical ascendente compacta de una sola etapa de desmucilaginado y lavado; por ende, es uno de los principios de su novedad inventivos, por ello se le conocía aleatoriamente por el público: 'MÁQUINA DESMUCILAGINADORA DE FLUJO VERTICAL ASCENDENTE DE LAVADO'.

(...)

APLICÓ EL MÉTODO DE COMPARACIÓN: El invento del señor FUKUNAGA con dos etapas secuenciales de despulpado con posterioridad de lavado del café en otro proceso fuera de la máquina desmucilaginadora y del Ing. Álvaro Ardila Duarte es de una sola etapa de desmucilaginado y lavado que se hace dentro de la máquina desmucilaginadora; por ende, es uno de los principios de su novedad inventiva. Por semejanza mecánica y otras consideraciones mecánicas de mayor incidencia técnica e industrial para el mundo cafetero se hace la comparación de la máquina desmucilaginadora de Fukunaga y del ing. Álvaro Ardila Duarte y por comparación dentro del expediente²⁷. [...]"

²⁶ Cfr. Anexo 3

²⁷ Cfr. Anexo núm. 3, páginas 11 y 12.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

V.5. De las objeciones formuladas a los dictámenes practicados en el proceso

Para resolver las objeciones formuladas por las partes a los dictámenes practicados en el proceso, es importante destacar que el error grave al que se refiere el artículo 238, numeral 4, del Código de Procedimiento Civil -CPC-, es aquel derivado de una observación equivocada del objeto del dictamen, lo cual ocurre cuando se estudian materias, objetos o situaciones distintos de aquellos sobre los cuales debe versar la pericia; o cuando se altera en forma ostensible la cualidad, esencia o sustancia del objeto analizado, es decir, cuando el perito rinde su dictamen a partir de una percepción evidentemente equivocada del mismo²⁸.

Ahora, de la norma procesal se infiere claramente que el presupuesto necesario para la formulación de la objeción por error grave es que éste haya sido determinante en las conclusiones del dictamen.

Precisado ello, la Sala procede a resolver cada una de las objeciones formuladas así:

V.5.1. Objeción al dictamen de la perito Luz Marina Camargo Nicholson

²⁸ Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, providencia de 20 de febrero de 2014, número único de radicación 76001-23-31-000-2003-00002-01.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

En el traslado de dicho dictamen la demandante lo objetó por error grave, al encontrar que habían precisiones y falsedades que evidenciaban que de haberse fundado la experticia en las referencias bibliográficas existentes en el Centro Nacional de Investigaciones de Café, -lugar donde se practicó la prueba-, otro hubiera sido el alcance del dictamen; ello, por cuanto *"como lo evidencia el dictamen paralelo emitido por el Ingeniero Julio Cesar Monroy Ángel, las referencias bibliográficas referentes a desmucilaginado y, particularmente, desmucilaginado vertical son abundantes en CENICAFÉ"*²⁹.

La Sala observa que los términos en que la demandante plantea la objeción se refiere a las conclusiones de la perito y no al objeto de la peritación; es decir, que como no se cuestiona las cualidades o la esencia del objeto examinado, ni tampoco se plantea un error en el objeto de peritación por haber sido sustituido o apreciado equivocadamente, la objeción no prospera.

V.5.2. Objeción al dictamen del perito **Julio Cesar Monroy Ángel**

En el traslado del dictamen el tercero con interés directo lo objetó por error grave, pues, a su juicio, el perito basó su experticia en dos testimonios de funcionarios del Centro Nacional de Investigaciones de Café -CENICAFE-, que tienen vinculación directa con la parte demandante (Ingenieros Carlos E. Oliveros Tascón y Juan Rodrigo

²⁹ Cfr. Folio 893.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Sáez Uribe), porque son los inventores de la patente denominada **"EQUIPO Y PROCESO PARA EL BENEFICIO ECOLÓGICO DEL CAFÉ Y LOS SUBPRODUCTOS"**, cuya concesión solicitó la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS** ante la **SIC**³⁰.

Al respecto, se advierte que los reparos de la actora se formulan respecto de las conclusiones del peritaje, que, en criterio del tercero, no pueden ser valoradas debido a que se fundamentan en la información suministrada por investigadores que sostienen relaciones económicas con la actora; no obstante, tal reproche no recae sobre el objeto de la pericia ni plantea un error por haberse estudiado una materia u objeto diferente al que debía versar la pericia, por lo que la objeción planteada tampoco prospera.

V.5.3. Objeción al dictamen del perito Humberto Botero Zuluaga

En el traslado del dictamen, el tercero con interés directo, señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, lo objetó por error grave. Para el efecto, arguyó que *"el dictamen pericial rendido por el ingeniero agrónomo HUMBERTO BOTERO ZULUAGA no cumple con la finalidad de la prueba decretada, en razón de que fue practicada en el CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFÉ -CENICAFÉ- en el municipio de Caldas, cuando tal como fue solicitado a nombre de mi poderdante y fue decretado por ese honorable Despacho, el dictamen*

³⁰ Cfr. Folio 869.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

pericial del INGENIERO AGRÓNOMO HUMBERTO BOTERO ZULUAGA debía ser practicado en las instalaciones de la SOCIEDAD PENAGOS HERMANOS y CIA LTDA. ubicada en la Calle 28 # 20 - 80 en Bucaramanga”.

Frente a ello, la Sala advierte que el tercero con interés directo solicitó la práctica de una inspección judicial con intervención de peritos en ingeniería y agronomía *“a las instalaciones de la sociedad PENAGOS HERMANOS y CIA LTDA., ubicada en la calle 28#20-80 de Bucaramanga”*; no obstante, dicha prueba **fue denegada por el Despacho sustanciador**³¹ y, en su lugar, designó dos peritos, un ingeniero agrónomo³² y otro mecánico³³, para que rindieran la experticia sobre los asuntos planteados por el tercero interesado, tendientes a:

“[...] a) Determinar el estado de la técnica en julio de 1995, en el campo de desmucilaginado y lavado de café.

b) Con base en dicha determinación, cotejar lo existente en el estado de la técnica frente a lo descrito en la solicitud “Desmucilaginator y lavador vertical ascendente para café”, a fin de establecer que esta sí constituye una novedad técnica, en especial a la luz de los criterios de evaluación utilizados por la Superintendencia de Industria y Comercio, mencionados en este escrito.

³¹ En el auto de pruebas, el Despacho sustanciador señaló: “[...] C1. Respecto de las solicitudes en el subacápite ‘inspección judicial con intervención de peritos’ no se decretará la inspección judicial, ya que no se hace necesario porque la información necesaria se encuentra contenida en los antecedentes administrativos de los actos acusados. En su lugar, a costa del tercero interesado en las resultas del proceso y a fin de resolver la cuestión planteada en el cuestionario visible a folio 490, designase como peritos al ingeniero agrícola (...) y al ingeniero mecánico (...), ambos de la lista de auxiliares de la justicia, quienes deberán rendir sus experticias dentro de los 10 días siguientes al de su posesión. [...]”. Folio 535.

³² Cuya designación recayó en el Ingeniero Agrónomo **Humberto Botero Zuluaga**.

³³ Fue designado el Ingeniero Mecánico **Julio Cesar Monroy Ángel**.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

c) *Demostrar que la reivindicación principal constituye la invención como patentable, y su validez y las de las que de ella dependen.*

d) *Demostrar que el principio de desmucilaginado sobre el que se basa el "Desmucilaginador y Lavador de Flujo Ascendente" no se encontraba en el estado de la técnica en la fecha de presentación de la solicitud de mi poderdante.*

e) *Demostrar que el equipo "Desmucilaginador y Lavador de Flujo Ascendente " sí es novedoso, tiene actividad inventiva y aplicación industrial [...]".³⁴*

De lo anterior se destaca, en primer lugar, que la prueba decretada por el Despacho sustanciador consistió en dos dictámenes periciales y no en una inspección judicial a las instalaciones indicadas por el tercero interesado, señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**; en segundo lugar, que la experticia practicada por el ingeniero **Humberto Botero Zuluaga** resolvió cada uno de los asuntos que fueron solicitados en la prueba, como se puede verificar en el documento visible a folios 780 a 794 del expediente; y, en tercer lugar, que la literatura y las máquinas analizadas por el perito hacen parte de la materia que debía investigar, como se advierte del siguiente aparte:

*"[...] En visita realizada en agosto 23 del presente año al CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES PARA EL CAFÉ CENICAFÉ se tuvo la oportunidad de **observar los diferentes equipos como también consultar material fotográfico y diversas publicaciones sobre el tema** desarrollados por los investigadores profesionales del departamento de ingeniería agrícola del Centro, cuyo principal objetivo era la implementación de una tecnología de postcosecha consistente en el diseño, construcción y evaluación de un equipo que hoy se conoce como BELCO SUB" [...]".³⁵ (Resaltado fuera del texto original).*

³⁴ Cfr. Folio 490.

³⁵ Cfr. Folio 782.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Siendo ello así, no hay lugar a estimar que se configuró un error grave en la experticia, pues, por el contrario, no se advierte equivocación de objeto ni tampoco de materia sobre la cual debía versar, por lo que la objeción no prospera.

V.5.4. Objeción del dictamen del Perito **Juan Manuel Pérez Romero**

En el traslado del dictamen, la demandante lo objetó por error grave y manifestó que³⁶:

"Es claro que el dictamen no cumple con el objeto por el cual fue solicitado, en la medida que en ningún momento se refiere a la patente como tal y sus reivindicaciones, que fue expresamente lo que se solicitó y decretó.

(...)

El dictamen presenta un cotejo entre la maquina actual usada por el señor ÁLVARO ARDILA DUARTE y la desmucilaginadora FUKUNAGA, sin referirse de ninguna forma a las reivindicaciones de la patente de invención del señor ARDILA, las cuales eran el objeto de la prueba pericial y de la acción de nulidad que se adelanta mediante el proceso de referencia.

*Adicionalmente, cabe resaltar que el cotejo se realizó frente a la máquina que se usa en la actualidad, la cual ha sufrido una serie de mejoras desde el momento de la concesión de su patente, las cuales incluso son resaltadas por el mismo perito, por lo que no se deben tener en cuenta las supuestas ventajas comparativas encontradas por este con respecto a la desmucilaginadora FUKUNAGA, que en efecto constituye parte del estado de la técnica contra el cual peritos como el señor Humberto Botero, en efecto, sí compararon las reivindicaciones de la patente, llegando a conclusiones diametralmente opuestas a las del Ingeniero Pérez [...]"*³⁷

³⁶ Cfr. Folio 953.

³⁷ Cfr. Folio 958.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Dicho dictamen fue objeto de aclaración, en cuyo traslado la demandante añadió³⁸:

"[...] El ingeniero PÉREZ procedió a presentar la aclaración de su dictamen, sin que su Despacho se haya pronunciado sobre la procedencia de la solicitud del tercero interesado; en consecuencia, sin que se hubiese siquiera analizado la pertinencia de las aclaraciones que se pedían, máxime cuando éstas hacían referencia a puntos de derecho como conclusiones sobre novedad y nivel inventivo que por lo demás este perito se encuentra en clara capacidad de responder [...]".

En síntesis, los reparos que formula la demandante para sustentar el presunto error grave del dictamen en mención se orientan a estimar que la experticia no se refirió a las reivindicaciones objeto de la invención, además de que se practicó sobre una versión actualizada de la máquina objeto de patente, lo que llevó al perito a advertir mejoras y ventajas que no era objeto de la prueba decretada.

Al respecto se debe señalar que los reproches que formula la demandante no recaen sobre el objeto de la pericia, así como tampoco se refieren a errores en la materia analizada, sino que están orientados a discutir las conclusiones del dictamen, cuestión que, como se indicó, no resulta procedente para objetarlo por error grave.

Aunado a lo anterior, de la lectura de la experticia se observa que tampoco se incurrió en un error derivado de una observación equivocada del objeto sobre el cual debía versar el dictamen, porque

³⁸ Cfr. Folio 1012.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

se haya estudiado una cosa distinta a la ordenada, teniendo en cuenta que la prueba se practicó en las instalaciones de la sociedad PENAGOS HERMANOS Y CIA. LTDA. e incluyó el análisis de la documentación bibliográfica, la comparación con otras máquinas y el examen de la máquina patentada por el señor **ARDILA DUARTE**³⁹, tal como fue solicitado en la contestación de la demanda del tercero⁴⁰ y ordenado en el auto de pruebas⁴¹; de manera que no se trató de una máquina diferente, de ahí que la objeción por error grave no prospere.

Cuestión distinta son las conclusiones a las que arribó el perito y el análisis que efectuó concretamente sobre las reivindicaciones objeto de la patente en discusión, lo cual, se insiste, no constituye motivación para estructurar un error grave de la experticia, sino que será objeto de análisis al momento de valorar la prueba en el examen de los cargos de la demanda.

V.6. Los cargos de la demanda

- Violación de los artículos 1° y 2° de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena:

“Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos

³⁹ Cfr. páginas 14 a 20 del Anexo núm. 2.

⁴⁰ Cfr. folio 489.

⁴¹ Cfr. folio 535.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“**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”.

Alega la demandante que la patente concedida no reúne los requisitos previstos en las citadas normas, referidos a la novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por cuanto está comprendida dentro del estado de la técnica.

Sostiene que antes del 14 de julio de 1995, fecha en la cual el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE** radicó la solicitud de patente titulada “**DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ**”, existía bibliografía accesible al público, descripciones orales del principio técnico que fundamenta la solicitud y máquinas en el mercado que describen la técnica del desmucilaginado mecánico de café mediante flujo continuo vertical ascendente.

Por su parte, la demandada sostiene que en el examen de patentabilidad de la solicitud elevada por el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE** no se encontró ninguna prueba de anterioridades, luego de una búsqueda en el archivo documental de esa entidad.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

En igual sentido, el tercero con interés directo asegura que la máquina patentada no fue objeto de divulgación ni utilización antes de la fecha de presentación de la solicitud, por lo que no se hallaba dentro del estado de la técnica.

En este orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si para la fecha de presentación de la solicitud de la patente titulada **“DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ”** existían anterioridades en el estado del arte que permitan inferir que el objeto de la patente no cumple con el requisito de novedad, previsto en la norma comunitaria.

De acuerdo con lo señalado por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial rendida en el presente proceso, el estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio en el mundo.

Ahora, la Sala advierte que la materia objeto de la patente discutida es una máquina para desmucilaginar y lavar los granos de café, la cual trabaja de forma vertical ascendente. Las máquinas desmucilagadoras desarrollan el proceso de desprender la



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

mucosidad que se encuentra entre el grano y la cereza de café⁴². Una de las principales máquinas que constituyen referente en la materia, es la patentada por el profesor FUKUNAGA en el año 1957, que desarrolla el sistema del flujo vertical.

Así lo establecieron los peritajes practicados en el proceso, los cuales abordaron las diferencias existentes entre la mencionada máquina del profesor FUKUNAGA y la máquina patentada por el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, arribando a las siguientes conclusiones:

Para los peritos **Monroy Ángel** y **Botero Zuluaga**, el desmucilaginado y lavado de flujo vertical ascendente para café fue originalmente desarrollado por el profesor FUKUNAGA, que se hizo público en la referencia FUKUNAGA E.T. "*A New Mechanical coffee demucilaging machine*", Hawái, Agricultural Experiment Station, 1957. Debido a la notoriedad de la mencionada máquina⁴³, los peritos concluyeron que "*era imposible desconocer para una persona como el inventor de la patente No. 025860, quien era para esa época un fabricante de máquinas despulpadoras y que se usan en el proceso de beneficio del café (de acuerdo a la información que me suministraron en CENICAFÉ), que el desmucilaginado y lavado de flujo vertical ascendente para café fue desarrollado originalmente*

⁴² Cfr. Anexo 2.

⁴³ Cfr. Anexo 3, folio 33.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

por el profesor Edward Fukunaga el cual se hizo público en la referencia: FUKUNAGA, E. T. "A New mechanical coffee demucilaging machine". Hawaii, Agricultural Experiment Station, 1957"⁴⁴.

Para los peritos **Camargo Nicholson** y **Pérez Romero**, la máquina del inventor FUKUNAGA y la patentada presentan diferencias, lo que hace a esta última novedosa y con nivel inventivo.

De las conclusiones a las cuales arribaron lo peritos en sus dictámenes y de las pruebas restantes recopiladas en el proceso, la Sala observa que a partir de las invenciones de máquinas desmucilagadoras, como la publicada por FUKUNAGA en 1957, en Colombia se desarrollaron trabajos para mejorar la técnica de dichas máquinas y tratar de obtener una reducción en el consumo de agua para el proceso de limpieza del grano de café, conforme a lo señalado por el perito **Botero Zuluaga**, que referenció las máquinas DESLIM y BECOLSUB, existentes desde el año 1994, con un sistema de flujo vertical ascendente con bajo consumo de agua.

En igual sentido se pronunció el ingeniero **Pérez Romero**, cuando al comparar la máquina del inventor FUKUNAGA y la patentada por el señor **ARDILA DUARTE**, destacó que aquella presenta mayor efectividad en cuanto al proceso economizador de agua⁴⁵; sin

⁴⁴ Cfr. Anexo 1, folio 11.

⁴⁵ Cfr. Anexo 2, folio 22.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

embargo, al resolver la aclaración formulada por el tercero interesado, en la cual se le solicitó precisar que la máquina de FUKUNAGA no utiliza el sistema de flujo vertical ascendente y que es más efectiva en el uso del agua, éste reiteró que el sistema es vertical ascendente y que es "mayor" en relación con el "economizador de agua"⁴⁶, pero mencionó que "*son las disposiciones interpretativas [lo que] conlleva la difícil comprensión de que sea vertical ascendente, solo vertical o no lo sea*".

Tales conclusiones, para la Sala, se muestran imprecisas y confusas, lo que resulta impropio de una experticia, más aun considerando que, en su primer dictamen, como ya se indicó, el perito **Pérez Romero** se refirió a la máquina de FUKUNAGA así: "*la entrada del grano de café recolectado se hace en la parte superior del tubo A y la parte inferior, donde la variable de la velocidad del flujo del agua y la cantidad de café recolectado hace que empiece a **ascender verticalmente***"⁴⁷.

Lo anterior pone de manifiesto que las reivindicaciones 1 y 3 de la patente concedida, que se refieren a "*una máquina para desmucilaginar y lavar café recién despulpado de flujo continuo vertical ascendente*"⁴⁸ y a "*una mejor separación del mucílago de los*

⁴⁶ Cfr. Anexo 3, folio 19.

⁴⁷ Cfr. Anexo 2, folio 13.

⁴⁸ Cfr. Folio 271.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

granos de café utilizando muy poca agua” ya se encontraban reveladas en el estado de la técnica.

Cabe mencionar respecto de la experticia del ingeniero **Pérez Romero** que si bien se remite a la descripción del objeto de la invención *“que aparece en parte en el expediente”*⁴⁹, lo cierto es que describe la máquina patentada por el señor **ARDILA DUARTE** en su versión original, al señalar que *“en la planta piloto y taller se encontró una máquina de beneficio de café (...) una desmucilagadora vertical ascendente, que es la parte del análisis para la experticia (...)”*⁵⁰, así como también en su versión actualizada cuando indica que *“la desmucilagadora actualizada y modificada que aparece en los registros fotográficos que se analizó (...)”*⁵¹, afirmaciones que le restan relevancia a las conclusiones del perito sobre las supuestas ventajas frente al estado de la técnica con las que concluye su dictamen, si se tiene en cuenta que dichas conclusiones se pueden reputar de una versión mejorada de la máquina, como lo da a entender.

Asimismo, resalta la Sala que la perito **Camargo Nicholson** aseguró que lo hallado sobre equipos desmucilagadores data del año 1997; no obstante, según la visita practicada por el perito **Monroy Ángel** a las instalaciones de **CENICAFÉ**, existen documentos y evidencia

⁴⁹ Cfr. folio 18 del Anexo núm. 2.

⁵⁰ Cfr. folio 19 del Anexo núm. 2.

⁵¹ *Idem.*



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

bibliográfica que demuestran estudios sobre remoción mecánica del mucílago desde el año 1984, entre los cuales destaca los desmucilaginosos Aguapulpa, Hess y Fukunaga, lo que llevó al experto a señalar que *"los desmucilaginosos verticales mecánicos de café que usan poca agua (menos de un litro de kilogramo de café) han sido divulgados en el arte desde el desmucilaginoso del profesor FUKUNAGA en 1957 hasta el DESLIM de CENICAFÉ en marzo de 1995"*.⁵²

En sentido similar se hallan los testimonios de los ingenieros **Nelson Moya**⁵³ y **Carlos Eugenio Oliveros Tascón**⁵⁴, que detallan la existencia de investigaciones en desmucilaginado anteriores al año 1995 y, en especial, la tesis doctoral desarrollada por este último en el año 1993, de la que el testigo destaca que *"desarrollé elementos conceptuales para entender el proceso de eliminación mecánica del mucílago del café, con los cuales busqué optimizar el proceso desde el punto de vista energético, desde el punto de vista del consumo de agua(...)"*⁵⁵. De este testimonio es importante destacar que si bien el señor **Oliveros Tascón** figura como inventor e investigador de CENICAFÉ, su declaración se basa en datos bibliográficos ciertos, los cuales coinciden con los allegados al expediente, lo que descarta que se trate de un testigo sospechoso como lo estimó el tercero con interés directo en las resultas del proceso.

⁵² Cfr. Anexo núm. 1, folio 12.

⁵³ Cfr. Folio 538.

⁵⁴ Cfr. Folio 612

⁵⁵ Cfr. Folio 614.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

De manera que a partir de lo probado en el expediente es del caso concluir que para la fecha de presentación de la solicitud de invención del señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, existían publicaciones que corresponden a anterioridades que no fueron tomadas en cuenta por la SIC en el examen de patentabilidad, cuestión que resulta contraria a lo expresado por la entidad en el concepto técnico del expediente administrativo, -ratificado en la contestación de la demanda-, según el cual el objeto de invención *"puede considerarse como nuevo porque no se encontró ninguna prueba después de haber realizado una búsqueda de anterioridades dentro del fondo documental con que cuenta la Oficina"*.⁵⁶

Así las cosas, resulta evidente que para la fecha en que se presentó la solicitud de la patente en discusión, esto es, el 14 de julio de 1995, ya existía en el estado del arte máquinas desmucilagadoras de café con las características señaladas en las reivindicaciones de la patente concedida al señor **ARDILA DUARTE**, lo que pone de manifiesto la vulneración de los artículos 1º y 2º de la Decisión 344, pues, como ya se dijo, la materia patentada estaba comprendida en el estado de la técnica y, en consecuencia, era accesible al público previo a la solicitud ante la oficina nacional de patentes.

⁵⁶ Cfr. Folio 325.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

En este orden de ideas, ante la prosperidad del cargo de violación de los artículos 1º y 2º de la Decisión 344, la Sala se abstendrá de examinar el segundo cargo relativo a la falta de nivel inventivo. En consecuencia, declarará la nulidad del acto acusado, como en efecto lo dispondrá en la parte resolutive de la presente providencia.

Condena en costas

Sobre la condena en costas prevista en el artículo 171 del CCA, esta Sala considera, atendiendo la conducta asumida por las partes, que no se configuran los presupuestos previstos en la norma, por lo que no condenará en costas a la parte demandada.

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: RECHAZAR por extemporánea la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, propuesta por el señor **ÁLVARO ARDILA DUARTE**, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

SEGUNDO: RECHAZAR las objeciones por error grave formuladas contra los dictámenes practicados en el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad de la **Resolución núm. 07672 de 29 de abril de 1999**, por medio de la cual la **SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO** concedió el privilegio de patente de invención a la creación titulada **"DESMUCILAGINADOR Y LAVADOR VERTICAL ASCENDENTE PARA CAFÉ"**.

Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **SIC** publicar la parte resolutive de esta providencia en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

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

QUINTO: NO CONDENAR en costas a la parte demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



Número único de radicación 11001 03 24 000 2000 06715 01
Actora: FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 9 de junio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.