

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Consejera Ponente: MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

Bogotá, D.C., nueve (9) de abril de dos mil quince (2015)

Ref.: Expediente 110010324000**201200364 00**

AUTORIDADES NACIONALES

Actora: ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS FARMACÉUTICAS
COLOMBIANAS –ASINFAR-

Nulidad Simple

Ley 1437 de 2011

Resuelve el Despacho, la solicitud de medidas cautelares formulada por la parte actora, consistentes en: (i) la suspensión provisional del Memorando 12-2282- -1-1 de 2012 (8 de febrero) y del “*Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad*”, actos expedidos por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; e (ii) imposición de la obligación de no hacer.

I. LOS ACTOS ACUSADOS

Los actos acusados son del siguiente tenor:

1.1. Memorando 12-2282- -1-1 de 2012 (8 de febrero)

“SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MEMORANDO

Para **JOSÉ LUIS SALAZAR LÓPEZ**
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

De **JEFE OFICINA ASOSORA DE PLANEACIÓN (E)**

Asunto Radicación: 12-2282- -1-1
 Trámite 398
 Evento 396
 Actuación 815
 Folios 001

Estimado (a) Doctor (a)

Para su conocimiento y fines pertinentes le informo que se imparte aprobación a la actualización del sistema de calidad institucional, de la siguiente documentación:

•PI02-106	Examen de solicitudes de patentes de invención y modelo de utilidad
•PI02-F13	Examen de forma de solicitudes convencionales – Listado de verificación
•PI02-F14	Examen de forma solicitudes PCT-Listado de verificación
•PI02-F15	Examen de fondo – Listado de verificación

De acuerdo con las directrices establecidas el registro y control de la documentación, está bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación, para lo cual se adelantarán las acciones pertinentes.

El jefe de la dependencia responsable del proceso, deberá adelantar las acciones correspondientes para la divulgación e implementación de las políticas y procedimientos en todas aquellas dependencias a las cuales aplique el documento aprobado.

Las actualizaciones de los documentos SIGI, como actividad de mejoramiento continuo son de responsabilidad del jefe de la dependencia respectiva, para lo cual se debe informar a la Oficina Asesora de Planeación, los ajustes pertinentes, en caso de ser necesario.

Los documentos se encuentran disponibles para su consulta permanente en intranet/Sistema de Calidad/Administración Sistema de Propiedad Industrial.

Atentamente

JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA”

1.2. Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad¹.

“Superintendencia de Industria y Comercio

INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUD DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD

TABLA DE CONTENIDO

1	CAPÍTULO I. EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD	6
1.1	Radicación de la solicitud	6
1.2	Recepción y radicación de la solicitud	6
1.3.	Contenido de la solicitud	8
1.3.1.	El petitorio	8
1.4	Reivindicaciones	14
1.5	Tasas para el trámite de la solicitud	14
1.6	Copia del contrato de acceso a recursos genéticos o sus productos derivados	15
1.7	Licencia o autorización de uso de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales	16
1.8	Certificado de depósito de material biológico	16

¹ Dada la extensión del documento -152 folios-, solo se transcribe la tabla de contenido y la introducción, lo demás debe observarse en el expediente.

1.8.1	Documento de cesión del inventor al solicitante o a su causahabiente	16
1.9	Dibujos o figuras	16
1.9.1	Figura representativa	18
1.9.2	Aprobación de la figura más representativa de la invención	18
1.10	Resumen	19
1.11	Alimentación de la base de datos por el examinador de forma	20
1.12	Oportunidad para la realización del examen de forma	20
1.13	Resultado del examen de forma	21
1.13.1	Declaratoria de abandono	21
1.13.2	Publicación	22
1.14	Oposición	23
2	CAPÍTULO II. EXAMEN DE FONDO	24
2.1	Verificaciones previas para el examen de fondo	24
2.1.1	Que la solicitud haya sido publicada	24
2.1.2	Necesidad de la nueva publicación	24
2.1.3	Que la solicitud esté vigente	24
2.1.4	Revisión de la prioridad	25
2.1.5	Verificar la extensión del comprobante de pago del examen de patentabilidad	25
2.1.6	Verificar en el “Sistema de Trámites” de la SIC, los últimos eventos y actuaciones que ha tenido el expediente	26
2.1.7	Cambio de modalidad de la solicitud	26
2.1.8	Divisiones (solicitudes fraccionarias)	26
2.1.9	Fusión de solicitudes de patente	27
2.1.10	Estudio de las oposiciones	28
2.1.11	Clasificar la solicitud o reclasificar, si es necesario	28

2.2	Modificaciones	28
2.3	Exclusiones a la patentabilidad	30
2.3.1	Descubrimientos	30
2.3.2	Teorías científicas	31
2.3.3	El todo o parte de seres vivos, procesos biológicos naturales y material biológico existente en la naturaleza	31
2.3.4	Genoma o germoplasma	32
2.3.5	Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor	32
2.3.6	Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales	32
2.3.7	Los programas de ordenador o el soporte lógico como tal	32
2.3.8	Las formas de presentar información	32
2.4	Excepciones de patentabilidad	33
2.4.1	Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger la salud o la vida d las personas, de los animales o para preservar los vegetales o el medio ambiente	33
2.4.2	Las invenciones cuya explotación comercial debe impedirse para proteger el orden público o la moral	33
2.4.3	Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción que sean procedimientos biológicos o microbiológicos	33
2.4.4	Los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico	34
2.5	Usos	35
2.6	Reivindicaciones	35
2.6.1	Contenido de las reivindicaciones	36
2.6.2	Forma de las reivindicaciones	36
2.6.3	Categoría de reivindicaciones	36
2.6.4	Tipo de reivindicaciones	37

2.6.5	Interpretación de las reivindicaciones	38
2.6.6	Concisión	44
2.6.7	Soporte en la descripción	45
2.7	Descripción	46
2.7.1	Claridad	48
2.7.2	Suficiencia	48
2.7.3	Suficiencia y claridad en fórmulas Markush y compuestos	49
2.7.4	Métodos de medida y signos de referencia	49
2.8	Título de la solicitud	49
2.9	Los dibujos	50
2.10	Búsqueda de documentos del estado de la técnica	51
2.10.1	Búsqueda de anterioridades	51
2.10.2	Determinar el campo técnico que debe ser buscado	53
2.10.3	Determinar los elementos básicos de la búsqueda	53
2.10.4	Objeto de búsqueda	54
2.11	Unidad de invención	55
2.11.1	¿Qué es unidad de invención?	55
2.11.2	Indicios de falta de unidad de invención	56
2.11.3	Método para examinar unidad de invención	56
2.11.4	Forma de comunicar la falta de unidad de invención	59
2.11.5	Procedimiento consecuente con la determinación de falta de invención	59
2.11.6	Fraccionamiento de la solicitud (solicitudes divisionales)	60
2.11.7	Diagrama de examen de unidad de invención	61
2.12	Novedad	62
2.12.1	Esquema de examen de novedad	62
2.12.2	Consideraciones que intervienen en el examen de novedad	63
2.12.3	Examen de novedad	65

2.13	Nivel inventivo	68
2.13.1	Esquema de examen de Nivel Inventivo	70
2.13.2	Estado de la técnica	71
2.13.3	Obviedad	71
2.13.4	Persona del oficio normalmente versada en la materia	71
2.13.5	Examen del nivel inventivo	71
2.13.6	Consideraciones a tener en cuenta para el examen de nivel inventivo	75
2.13.7	Examen de nivel inventivo de diversos tipos de invención	76
2.14	Aplicación industrial	79
2.15	Kits	80
2.16	Elaborar informes técnicos para comunicar si la solicitud cumple o no los requisitos de patentabilidad	81
2.16.1	Informes técnicos	81
2.16.2	Resolución final	81
3	CAPÍTULO III. QUÍMICA Y FARMACÉUTICA	82
3.1	Novedad	82
3.1.1	Novedad de una composición definida por sus componentes	83
3.1.2	Novedad de un producto químico caracterizado por sus parámetros, o procesos de fabricación	83
3.2	Nivel inventivo	83
3.2.1	Selección obvia y en consecuencia no inventiva	84
3.2.2	Selección no obvia y por tanto inventiva	84
3.2.3	Estrategia posterior	85
3.2.4	Compuestos	85
3.3	Patente tipo MARKUSH	85
3.3.1	¿Qué es una solicitud de patente “tipo Markush”?	85

3.3.2	Examen de Patentabilidad	86
3.3.3	Examen de la Descripción	86
3.3.4	Examen de las Reivindicaciones	86
3.3.5	Examen de novedad	92
3.3.6	Examen de nivel inventivo	94
3.4	POLIMORFOS	96
3.4.1	¿Qué es Polimorfismo?	96
3.4.2.	Examen de la Descripción y las Reivindicaciones	96
3.4.3	Examen de la descripción	96
3.4.4	Examen de las reivindicaciones	97
3.4.5	Examen de patentabilidad	98
3.4.6	Examen de novedad	99
3.4.7	Examen de nivel inventivo	100
3.4.8	Aplicación industrial	102
3.4.9	Unidad de invención	102
3.5	Patente de selección	103
3.5.1	¿Qué es una patente de selección?	103
3.5.2	Ejemplos	103
3.5.3	Métodos de examen	105
3.5.4	Examen de Novedad	105
3.5.5	Examen de nivel inventivo	107
4	CAPÍTULO IV. INGENIERÍAS	108
4.1	Ejemplos para determinar unidad de invención	108
4.1.1	Ejemplo 1 ingenierías	108
4.1.2	Ejemplo 2 Ingenierías	111
4.1.3	Ejemplo 3 Ingenierías	115

4.1.4	Ejemplo 4 Ingenierías	117
4.2	Nivel inventivo de Mecánica	120
4.2.1	Ejemplo de nivel inventivo de mecánica	120
5	CAPÍTULO V. BIOTECNOLOGÍA	123
5.1.	Definiciones	123
5.1.1	Material biológico	123
5.1.2	Microorganismos, vectores y ácidos nucleicos	123
5.2	Examen de forma	123
5.2.1	Examen de la descripción y las reivindicaciones	124
5.2.2	Exclusiones y excepciones de patentabilidad	126
5.3	Examen de Patentabilidad	127
5.3.1	Novedad	127
5.3.2	Nivel inventivo	127
5.3.3	Aplicación industrial	127
5.4	Unidad de invención	128
6	CAPÍTULO VI. INVENCIONES IMPLEMENTADAS POR COMPUTADOR	129
6.1	Examen de patentabilidad	129
6.2	Desarrollo del primer criterio	129
6.3	Desarrollo del segundo criterio	130
6.4	Aspectos prácticos	130
6.4.1	Producto	130
6.5	Procedimientos	134
7	CAPÍTULO VII. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL	138
7.1	Contenido de la CIP	138

7.2	Método de clasificación	140
7.3	Clasificación por su función o por su aplicación	140
7.3.1	Clasificación de acuerdo con su función	140
7.3.2	Clasificación de acuerdo con su aplicación	140
7.3.3	Clasificación de acuerdo con su función y con su aplicación	141
7.3.4	Clasificación de casos especiales	141
7.3.5	Clasificaciones múltiples	141
7.3.6	Clasificación de objetos técnicos específicos	141
7.3.7	Bibliotecas combinatorias	143
8	CAPÍTULO VIII. SISTEMAS INTERNACIONAL DE UNIDADES (SI)	144
9	ANEXOS	152

INTRODUCCIÓN

Estimados examinadores de patentes:

Para la Superintendencia es fundamental acogerse a las mejores prácticas de administración de los sistemas o regímenes que tiene a su cargo. Para ello se considera útil la elaboración de guías, manuales, directrices, instructivos, etc., no sólo en relación con patentes, sino también con otras figuras de Propiedad Industrial y también en relación con la protección de la competencia, el consumidor, a la administración de justicia sobre la cual es competente en materia de competencia desleal y de protección al consumidor.

Este documento presenta los lineamientos para la realización del examen de solicitud de patente en Colombia. El buen accionar de una Oficina de Propiedad Industrial debe estar en concordancia con la homogeneidad de

sus decisiones, no obstante, la cantidad de personas involucradas en un mismo tema puede poner en riesgo su homogeneidad, dada las diferencias conceptuales que cada una de ella pueda tener.

Por tanto se presenta este documento que dota a la administración de directrices para realizar el examen de solicitudes de patentes, de tal forma que se convierta en un documento instructivo que unifique criterios. En efecto, este instructivo es una herramienta para atender las respuestas a sus inquietudes, facilitando la toma de decisiones con calidad y logrando mejores estándares de evaluación de las solicitudes de patente y de atención al usuario del sistema de Propiedad Industrial.

Este instructivo de examen de solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad también permitirá a los solicitantes y sus agentes o representantes, anticiparse a la forma como la administración estudiará la solicitud de tal manera que los usuarios e incluso el juez de control de legalidad, podrá verificar que la administración siga la normativa vigente y las directrices administrativas para cumplirla.

Señores examinadores, la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad que realiza procesos de mejora continua para obtener la satisfacción de todos nuestros usuarios y, en ese sentido, se espera que este documento de examen se convierta en la herramienta diaria de trabajo que permita realizar el trabajo de una forma más amable, eficiente, eficaz y oportuna, contribuyendo así al mejoramiento continuo del servicio”.

II. LAS MEDIDAS CAUTELARES

2.1. Suspensión provisional

El apoderado de la sociedad actora considera que los actos demandados se expidieron en abierta contravención de las normas constitucionales y legales de índole nacional como subregional, con extralimitación de funciones, desviación de poder y falta de competencia.

Afirma que el acto acusado aborda cuestiones reglamentarias ajenas a las funciones asignadas a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, pues a su juicio, reglamentó de hecho, normas locales y subregionales de índole superior y contradijo la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia sobre patentes de invención y modelos de utilidad.

Manifiesta que el Instructivo acusado fue expedido sin competencia, sin motivación y sin publicación en el Diario oficial, puesto que “colgarlo” en su página *web* atenta contra los principios de publicidad y transparencia.

Sostiene que también invade atribuciones de la Comisión de la Comunidad Andina para ejercer la potestad reglamentaria normativa de la subregión, en especial la de “*Formular, ejecutar y evaluar la política de integración subregional andina en materia de comercio*”.

Concluye que si bien los países miembros de la Comunidad Andina pueden legislar sobre temas de propiedad industrial que no se encuentren en la norma comunitaria, está facultad no es aplicable al caso concreto porque los requisitos de patentabilidad y la forma como debe realizarse el examen de las solicitudes de patentes de invención, se encuentran amparados en la Decisión 486.

2.2. Obligación de no hacer

La actora solicita en forma subsidiaria que, en caso De desestimarse la solicitud de suspensión provisional, se imponga a la Superintendencia de Industria y Comercio, la obligación de no hacer, consistente en ordenar a sus funcionarios “abstenerse de aplicar” el Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de

Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, en los procesos de valoración de las solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad.

Manifiesta que el Manual Instructivo acusado ha motivado la emisión de conceptos favorables respecto de la patentabilidad de solicitudes de patente de invención y modelo de utilidad sometidos a su escrutinio, que a la fecha están pendientes de ser otorgadas, razón por la que insiste en que ordenársele a la accionada abstenerse de expedir resoluciones basadas en exámenes de patentabilidad realizados al amparo del referido manual y, ordenar la inmediata devolución de los exámenes realizados para que los funcionarios procedan a la aplicación directa de las normas contenidas en los artículos 15, 18, 20, 21 y 25 de la Decisión 486 de 2000.

III. TRASLADO DE LA SOLICITUD

De la solicitud de suspensión provisional se corrió traslado a la parte demandada mediante auto de 19 de diciembre de 2014 (fl. 33).

3.1. El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, solicitó no acceder a la medida cautelar de suspensión provisional por cuanto considera que el Manual Instructivo acusado no trasgrede el ordenamiento jurídico constitucional.

Luego de referirse a la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos en la ley 1437 de 2011 y de confrontar el acto administrativo demandado con las normas presuntamente violadas, señaló que de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el memorando acusado no se expidió con desviación de poder por cuanto el funcionario que lo expidió, además de contar con la atribución legal en materia de elaboración y actualización de manuales administrativos, persiguió en su contenido, el desarrollo de los procedimientos de la

gestión institucional, sin que se disimulara su contenido real o se disfrazará con una apariencia diferente.

Frente a la falta de competencia, indicó que según pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, esta configura cuando se adoptan decisiones sin estar legalmente facultadas y que en el *sub lite*, los funcionarios encargados de expedir el acto se encontraban legitimados para actualizar el manual demandado, estableciendo procedimientos administrativos que debía desarrollar la entidad, atribución conferida por la Constitución y la Ley.

En cuanto a la publicación del acto demandado, precisó que si bien corresponde a un presupuesto de eficacia y de validez, la no publicación del mismo no supone la nulidad o inoponibilidad.

Respecto a la presunta violación en el marco de la Decisión 486 de 2000, advirtió que no observa violación normativa por parte de la accionada, pero que, sin embargo, corresponde al juez administrativo, establecer si se presenta alguna irregularidad frente al Régimen de Propiedad Industrial.

Sostuvo que son los medios de prueba los instrumentos que conducen a establecer elementos de juicio, que concluyan la posible existencia de desviación de poder, extralimitación de funciones, falta de competencia o un peligro grave o inminente.

Concluyó que al confrontar el acto acusado con las normas que se invocan como violadas y las que se indican como sustento del mismo, no se cuenta con elementos de juicio suficientes para establecer las violaciones acusadas².

² Folios 35 a 44 del cuaderno de medida cautelar.

3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, consideró improcedente la solicitud de suspensión provisional porque a su juicio, el Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, no tiene la calidad de acto administrativo y, por consiguiente, no puede ser objeto de la medida de control de nulidad.

Precisó que el Manual Instructivo demandado no crea, modifica o extingue derechos de los administrados y no produce efectos jurídicos, por cuanto su naturaleza corresponde a la de un “*SIMPLE ACTO DE SERVICIO*” mediante el cual, la entidad imparte instrucciones a sus funcionarios en relación con la realización del examen de solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad.

Luego de referirse a las características de los actos administrativos, indicó que demandar el Manual Instructivo equivale al “*absurdo jurídico*” de poder instaurar el medio de control de nulidad en contra de todas las patentes otorgadas o denegadas a lo largo de la actividad que ejerce esa entidad, no contra el acto que resuelve la solicitud sino contra las instrucciones impartidas para el análisis de la misma.

Refirió que el Manual Instructivo hace parte del bloque de documentos por los que se materializan los procedimientos adoptados en el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad y que conforme a la estructura jerárquica, corresponde al nivel 3 de los procedimientos documentados. En ese sentido, dijo que no es el Instructivo el que está adoptando decisiones administrativas por las cuales se conceden o niegan las solicitudes de patentes de invención o modelos de utilidad sino que, por el contrario, contiene el criterio de la administración para el cabal cumplimiento de sus deberes.

En cuanto a la medida cautelar expresó que no es procedente por cuanto está es admisible únicamente respecto de actos administrativos.

Agregó que en caso de aceptar la solicitud de suspensión provisional, el Manual Instructivo no tiene la capacidad de infringir normas legales ni constitucionales porque no es un reglamento ni una “*codificación interpretativa*” sino un compendio de instrucciones dirigidas a los examinadores de patentes y modelos de utilidad.

Sostuvo que no puede hablarse de un peligro, porque la ley establece los mecanismos pertinentes, tanto en la etapa administrativa como judicial, para que el interesado pueda oponerse al otorgamiento de la patente en la etapa administrativa o pueda interponer el correspondiente medio de control consagrado en el C.P.A. y C.A.

Concluyó que en caso se estudiarse el asunto, éste debe ser de fondo y por ello su análisis no corresponde a esta etapa procesal sino a la sentencia que ponga fin al proceso, oportunidad en la que también deberá estudiarse la interpretación prejudicial de las normas comunitarias andinas invocadas como violadas, trámite que es de obligatorio cumplimiento para este tipo de proceso.³

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Cuestión previa.

Durante el traslado del escrito de solicitud de suspensión provisional del acto acusado, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifestó

³ Folios 45 a 57 *ibídem*.

que debe negarse la solicitud y rechazarse la acción, toda vez que, a su juicio, el Instructivo acusado no constituye un acto administrativo susceptible de control judicial.

Analizada la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la declaratoria de nulidad de circulares de servicio, advierte el Despacho que en pronunciamiento reciente la Sección Primera de la Corporación varió su posición jurisprudencial en el entendido de que, en virtud de lo previsto por el artículo 137 del C.P.A.C.A., *“toda clase de circulares, con independencia de su objeto, por ser expresión del ejercicio de la función administrativa a cargo de las autoridades que la expidan, se encuentra sujeta al control de los jueces”*.⁴

Conforme con lo anterior, se tiene que el Instructivo acusado, al ser expresión del ejercicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, está sujeto a control judicial y, por ello, corresponde al Despacho pronunciarse de fondo respecto de la solicitud de suspensión provisional presentada por la actora.

4.2. De la solicitud de suspensión provisional.

Conforme con lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley 1437 de 2011, proceden las medidas cautelares en todos los procesos declarativos adelantados en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, antes de ser notificado el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso a petición de parte debidamente sustentada. En ese sentido, corresponde al Juez o Magistrado Ponente cuando corresponda, decretar en providencia motivada, las medidas

⁴ Consejo de Estado (Sección Primera) M.P. Guillermo Vargas Ayala. Auto de 27 de noviembre de 2015. Exp. Radicado: 2012-00533-01. Actora. Asociación de Institutores de Antioquia.

cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La norma dispone:

“Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo.

La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Parágrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos del conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este capítulo y podrán ser decretadas de oficio”.

El artículo 230 del C.P.A. y C.A., define las medidas cautelares como preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. La norma en cita es la siguiente:

“Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:

- 1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.*
- 2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación*

que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.

PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios establecidos para ello en el ordenamiento vigente.

Por su parte, el artículo 231 del C.P.A. y C.A., dispone los requisitos que deben cumplir las medidas cautelares para su procedencia. Asimismo, señala que cuando se interpone una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, procede la suspensión provisional de sus efectos: (i) por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; (ii) cuando dicha violación surja del análisis del acto demandado y de su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En efecto, la norma dispone:

“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y

su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurren los siguientes requisitos:

- 1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
- 2. Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
- 3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
- 4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*
 - a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o*
 - b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.*

En relación con la **suspensión provisional de los efectos de los actos acusados**, esta medida procede por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En el caso presente, la actora solicita la suspensión provisional del *Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad*”, expedido por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación (E) de la Superintendencia de Industria y Comercio, por vulnerar lo dispuesto en los artículos 189 (numeral 11) de la Constitución Política, 43 del Código Contencioso Administrativo; 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000.

Igualmente solicita que, en caso de no prosperar la suspensión provisional se imponga la obligación de no hacer, consistente en ordenar a la accionada abstenerse de aplicar las disposiciones del Instructivo en cualquier trámite de patentes y modelos de utilidad.

El texto de las normas invocadas como violadas es el siguiente:

Constitución Política

*“Artículo 189. Corresponde al Presidente de la República como Jefe de Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.
(...)”*

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”.

Código Contencioso Administrativo

“Artículo 43. Deber y forma de publicación. Los actos administrativos de carácter general no serán obligatorios para los particulares mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletín que

las autoridades destinen a ese objeto, o en un periódico de amplia circulación en el territorio donde sea competente quien expide el acto.

Los municipios en donde no haya órgano oficial de publicidad podrán divulgar estos actos mediante la fijación de avisos, la distribución de volantes, la inserción en otros medios, o por bando.

Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa iniciada con una petición de interés general se comunicarán por cualquier medio hábil”.

DECISIÓN 486 de 200 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”

“Artículo 15.- No se considerarán invenciones:

*a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
(...)*

Artículo 16.- Una invención se considerará 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, utilización, comercialización 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 presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.
(...)*

*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.
(...)*

*Artículo 20.- No serán patentables:
(...)*

d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

*Artículo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.
(...)*

*Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.
(...)*

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”.

En el *sub lite* la actora afirma que el acto acusado viola lo dispuesto en los artículos 189 (numeral 11) de la Constitución Política, 43 del Código Contencioso Administrativo, 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, carece de competencia para reglamentar el examen de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad, facultad que a su juicio, recae exclusivamente en el legislador y en la Comunidad Andina.

Asimismo, señala que debe suspenderse provisionalmente el Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, por carecer de motivación y publicidad.

Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, indica que el Manual demandado no es un reglamento ni una “*codificación interpretativa*” sino un compendio de instrucciones dirigidas a los examinadores de patentes y modelos de utilidad.

Asimismo, considera que la medida solicitada no es procedente porque la resolución de la controversia requiere de la interpretación judicial de las normas comunitarias que se invocan como violadas, trámite que no corresponde a esta etapa procesal.

De la lectura de los argumentos expuestos por la actora en el escrito de suspensión provisional, según las cuales debe decretarse la medida cautelar por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio expidió el acto acusado con desviación de poder, extralimitación de funciones y falta de competencia, debe el Despacho pronunciarse respecto de cada inconformidad.

En lo que tiene que ver con la desviación de poder, esta Corporación ha señalado que para que ésta se configure debe existir “*prueba que demuestre que la intención del funcionario que profirió el acto administrativo, se fundó en móviles que desobedecen el interés general y los principios rectores de la función administrativa*”.⁵

Verificado el Instructivo demandado el Despacho no encuentra elementos que lleven a concluir que éste se haya expidió con un fin extraño al interés general, toda vez

⁵ Consejo de Estado (Sección Primera). M.P. Guillermo Vargas Ayala. Exp. No. 2004-00334. Sentencia de 22 de noviembre de 2012. Actora: Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A. ESP.

que la Superintendencia de Industria y Comercio, refiere que el documento se profirió en desarrollo de los procedimientos de la gestión institucional de la Entidad.

Adicionalmente, la actora no aporta ninguna argumentación adicional referida a una intención particular, personal o arbitraria de la Superintendencia de Industria y Comercio, encaminada a contrariar las normas a las cuales debe someterse.

Las anteriores razones llevan al Despacho a considerar que el acto impugnado no fue expedido con desviación de poder.

Por otra parte, la actora alega que el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Industria y Comercio, incurrió en extralimitación de funciones, porque expidió un acto administrativo sobre procedimiento y concesión de patentes de invención y modelos de utilidad, en contravía del actual régimen de propiedad industrial.

Sobre el particular, se tiene que el artículo 6° de la Constitución Política, prevé que los particulares son responsables ante las autoridades únicamente por infringir la Constitución Política y las leyes, en tanto que los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

La misma Carta prevé en su artículo 29 que todas las personas son titulares del derecho fundamental al debido proceso, según el cual nadie podrá ser juzgado sino de conformidad con leyes preexistentes al acto que se le imputa.

En virtud de lo anterior, los servidores públicos sólo pueden hacer lo que estrictamente les está permitido por la Constitución, las leyes y sus reglamentos, lo que implica que sólo pueden actuar, en ejercicio de sus funciones, conforme con las disposiciones que prevén la competencia funcional que posibilita las actuaciones propias de la Administración en razón de la competencia atribuida.

Señala la actora que el Instructivo demandado vulneró la Ley 872 de 2003, por la cual se creó el Sistema de Gestión de Calidad en la Rama Ejecutiva por Poder Público, a través de la cual se dirige y evalúa el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios; e infringió el contenido de la Decisión 486 de 2000, porque contraría las disposiciones internas sobre invenciones y patentes.

El Decreto 4886 de 2011 (23 de diciembre), por el cual se modificó la estructura y funciones de las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio, prevé como funciones del Despacho del Superintendente y de la Oficina Asesora de Planeación, las siguientes:

“Artículo 3. *Funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio.* Son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio:

(...)

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma.

(...)

4. Adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la Entidad.

5. Impartir instrucciones en materia de protección al consumidor, protección de la competencia, propiedad industrial, la protección de datos personales y en las demás áreas propias de sus funciones, así como fijar los criterios que faciliten su cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

(...)

7. Administrar los sistemas de gestión de la calidad y el modelo estándar de control interno dando cumplimiento a las directrices que al respecto imparta el Superintendente de Industria y Comercio.
8. Elaborar y actualizar con el apoyo de las áreas, los manuales administrativos y de procedimientos de la gestión institucional.
9. Orientar y asesorar a todas las dependencias en lo relacionado con la aplicación y cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y objetivos institucionales en materia de mejoramiento de la calidad institucional.
10. Dirigir y coordinar los programas de racionalización, normalización y simplificación de los procesos y procedimientos requeridos por la Entidad.
11. Adelantar los estudios técnicos, económicos y organizacionales para el diseño de las políticas, programas y proyectos de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.
12. Realizar estudios de impacto de las medidas e instrucciones adoptadas por la Superintendencia de Industria y Comercio.
13. Elaborar en coordinación con las dependencias los indicadores de gestión, llevar el sistema de información de los mismos y diseñar los mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluación.
14. Coordinar el establecimiento y seguimiento de los mecanismos y herramientas para adelantar las funciones de vigilancia y control, asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio.
15. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la dependencia". (Subrayas fuera de texto).

Verificadas las funciones de la Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el Instructivo demandado, se advierte que los funcionarios que lo expidieron se encontraban legitimados para establecer los procedimientos administrativos que debía desarrollar la entidad sobre gestión institucional, atribución que como quedó visto está conferida por la Constitución y la Ley.

Las anteriores razones llevan a considerar que la Superintendencia de Industria y Comercio no extralimitó sus funciones al expedir el acto acusado, por cuanto se observa, actuó conforme las competencias asignadas por la Constitución y la Ley.

En lo que respecta al desconocimiento de los artículos 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000, el Despacho advierte que para determinar la violación de las normas comunitarias y legales invocadas, es necesario obtener la interpretación prejudicial respecto de las normas comunitarias que se alegan como violadas en el proceso de la referencia para determinar los criterios actuales del Tribunal de la Comunidad Andina sobre patentes de invención y modelos de utilidad, interpretación que será solicitada una vez finalice la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de la procedencia de la suspensión provisional de los actos administrativos cuando se invocan como vulneradas normas comunitarias, en este caso, los artículos 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000, la Sala en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en el sentido de señalar la improcedencia de la medida, porque se requiere de la interpretación prejudicial proveniente del Tribunal de la Comunidad Andina, para precisar el alcance y aplicación de las normas invocadas como violadas.

Del análisis en conjunto de las disposiciones acusadas y los artículos 189 (numeral 11) de la Constitución Política, 43 del Código Contencioso Administrativo; 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisión 486 de 2000, observa el Despacho que no surge la violación de éstas últimas disposiciones además de que, como se indicó, para arribar a esa conclusión es necesario realizar un análisis normativo en conjunto de las disposiciones que regulan la materia de patentes de invención y modelos de utilidad, en especial, las disposiciones comunitarias aplicables y la interpretación prejudicial que rinda el Tribunal Andino de Justicia, con miras a establecer el ámbito de aplicación y facultad de reglamentar el examen de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad; y, determinar si, la Superintendencia de Industria y Comercio, excedió o no la potestad reglamentaria según ello, lo cual es propio de la sentencia que ponga fin al proceso.

Las anteriores razones son suficientes para negar la medida cautelar de suspensión provisional solicitada.

Ahora bien, en lo que respecta a la medida cautelar consistente en una obligación de no hacer, se reitera que el artículo 230 del C.P.A. y C.A., previó unas medidas cautelares de tipo preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión.

En el *sub examine* la demandante solicita se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio, abstenerse de aplicar el Manual Instructivo acusado respecto de las solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad que se encuentran pendientes de resolver y, de devolver los exámenes realizados con fundamento en dicho documento.

Como se señaló anteriormente, el artículo 230 *ibídem*, enumera las posibles medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y positivas.

La cautela negativa por excelencia es la suspensión provisional, cuando el objeto de control es un acto administrativo; en tanto que las cautelas positivas operan cuando el litigio versa sobre la inactividad o las actuaciones de la Administración: hechos u operaciones administrativas y, dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo y anticipativo.

Por su parte, las medidas **preventivas** buscan evitar que se produzca o aumente el daño causado por la Administración y la configuración perjuicio o se vulneren derechos del demandante⁶.

Entre los requisitos que consagra el artículo 231 *ibídem* se requiere que exista la apariencia de buen derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan debidamente fundadas; que el demandante haya demostrado, así sea sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados, que se efectúe un juicio de ponderación de intereses que permita determinar si resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla y, que exista peligro para la efectividad de la sentencia, esto es que se produzca un perjuicio irremediable o que los efectos de la sentencia serían nugatorios.⁷

En este caso, como quedó visto, la demanda se encamina a obtener la nulidad del Memorando 12-2282- -1-1 de 2012 (8 de febrero) y del “*Manual Instructivo para la Realización del Examen de Solicitudes de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad*”, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio, presenta a sus funcionarios, los lineamientos para la realización del examen de solicitudes de patentes y modelos de utilidad.

La medida cautelar solicitada, consiste en imponer una **obligación de no hacer**, que para el efecto, llevaría a ordenar a la Entidad demandada que no “*aplique*” el

⁶ Gómez Aranguren, Gustavo. El régimen de medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011. En: Briceño de Valencia y Zambrano Cetina (Coord.) Instituciones del Derecho Administrativo en el nuevo Código. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011. Banco de la República. Bogotá

⁷ Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Bogotá. Legis. 2ª Edición.

Instructivo acusado a los trámites que adelanta respecto de solicitudes de patentes de invención y modelos de utilidad ni se resuelva tales solicitudes de fondo.

De la lectura de los requisitos antes señalados y, realizada la valoración de la medida cautelar solicitada, de la demanda y de los documentos aportados como pruebas, el Despacho encuentra que el demandante no efectuó el juicio de ponderación de intereses que demuestre que negar la medida cautelar implica consecuencias gravosas para el interés general ni explicó en forma sucinta el peligro grave e inminente alegado pues no es suficiente que exprese meras opiniones de lo que a su juicio podría pasar sino que es necesario demostrar en forma expresa y con pruebas, las consecuencias que conlleva no acceder a la medida. Es decir, demostrar la ocurrencia, así fuera hipotética, del peligro que se alega.

De conformidad con lo anterior, el Despacho no encuentra razones para acceder a la medida cautelar solicitada, razón por la cual la negará.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,

R E S U E L V E:

Primero. NIÉGANSE las medidas cautelares solicitadas por ASINFAR.

Notifíquese y cúmplase.



MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Consejera de Estado