

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015).

CONSEJERA PONENTE: DOCTORA MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Expediente núm. 2008-00083-00.
Acción: Nulidad y restablecimiento del
derecho.
Actora: HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI
KAISHA.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad, **HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA**, contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de los actos que negaron la patente de invención denominada "**GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO**".

I.- ANTECEDENTES.

I.1- La sociedad, **HONDA GIKEN KOGIO KABUSHIKI KAISHA**, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda ante esta Corporación tendiente a obtener las siguientes declaraciones:

1. La nulidad de las Resoluciones núms. **23273** de 30 de julio de 2007 y **33367** de 10 de octubre de 2007, mediante las cuales se negó la concesión de la patente de invención denominada **“GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”**.
2. Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión a su nombre de la patente solicitada y el respectivo certificado.
3. Se ordene a la mencionada entidad la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso, en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

Como petición accesoria solicita, que si no es posible otorgar la totalidad de las reivindicaciones reclamadas, concretamente de la 1 a la 7, se otorgue el privilegio de patente de invención denominada **“GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”**, respecto a las reivindicaciones que cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial a su favor.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. El día 16 de mayo de 2003, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la concesión de la patente de invención denominada **“GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO”**, invocando como fundamento la prioridad de la solicitud japonesa de 17 de noviembre de 2000; la solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

2. Como resultado del examen de patentabilidad, mediante el oficio núm. 12985 de 10 de noviembre de 2006, se le formularon objeciones sobre la claridad de las reivindicaciones y la unidad de invención, y se le concedió un término de 60 días, que fue prorrogado por 30 más, para que se pronunciara sobre las observaciones que la entidad hizo a su solicitud.

3. Mediante memorial recibido por la entidad el 15 de marzo de 2007, presentó un nuevo capítulo reivindicatorio ajustado a los parámetros establecidos en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el cual se desvirtuaron las objeciones emitidas por la División de Nuevas Creaciones y se ordenó la invención en forma clara y sencilla.

4. No obstante lo anterior, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la Resolución acusada núm. 23273 de 30 de julio de 2007, no aceptó las modificaciones presentadas y consideró que la solicitud no se ajustaba a lo prescrito en los artículos 14, 15, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, y resolvió negar el privilegio de patente solicitado.

5. Contra la Resolución núm. 23273 de 30 de julio de 2007, interpuso recurso de reposición, a través del cual desvirtuó los argumentos de la Administración y, en respuesta, la entidad confirmó la decisión, mediante la Resolución núm. 33367 de 10 de octubre de 2007.

I.3- La actora considera que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron los artículos 14, 15, 21, 30 y 34 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumenta que el artículo 14 de la Decisión 486, fue interpretado erróneamente, porque los motivos que tuvo la entidad para negar la patente de invención, son confusos y resultan contradictorios, dado que fundamenta su negativa en falta de claridad, sosteniendo que el proceso no conduce a un producto, que se trata de un uso, y que las reivindicaciones tienen una combinación de características de estructura o de función, que desfiguran en forma arbitraria y equivocada la invención.

Considera que es importante tener en cuenta que no siempre es posible presentar una reivindicación para definir en primer lugar un dispositivo o elemento electrónico de forma totalmente independiente con relación a su estructura o a su funcionamiento, que, por el contrario, son aspectos que están interrelacionados; que se combinan elementos conocidos que se interconectan en tal forma que se logra una estructura nueva e inventiva, con funciones y/o resultados inesperados, como ocurre en este caso.

Que el artículo 15 de la Decisión 486 fue violado, porque si bien la norma establece que no se consideran invenciones, entre otras, los programas de ordenadores o el soporte lógico, el método que se define en las nuevas reivindicaciones no es un programa de ordenador como tal, sino un procedimiento con el que se consigue que determinados elementos físicos interactúen de forma distinta a la convencional, pues se trata de un producto industrial que cumple con todos los requisitos de patentabilidad; explica que un programa para ordenador o software no posee piezas o elementos materiales o estructurales que lo conformen, mientras que la invención cuya patente se solicita sí tiene bases y elementos que sorpresivamente se desconocen y que no tienen en cuenta los actos demandados.

Señala que el Manual Técnico para examinadores indica que se debe incluir en las reivindicaciones no solamente elementos estructurales sino también de funcionamiento; que en el campo de la propiedad industrial existen procedimientos o métodos, que sin conducir a un producto deben ser susceptibles de ser patentados; que la unidad de control reivindicada en la solicitud, si bien es implantable mediante una CPU y emplea componentes conocidos, produce una interrelación novedosa entre dichos componentes, y además, un efecto técnico ventajoso que actúa sobre elementos técnicos y tangibles, pues se trata de una nueva combinación funcional y estructural de los componentes y no de un uso ni tampoco de un programa de ordenador o de un soporte lógico técnico como tal, sino de una invención en la que gobiernan los componentes técnicos para producir un efecto técnico fuera de lo que sería un programa, ya que lo que se consigue es que la corriente dé fase suministrada a cada fase, y permita un avance con precisión solamente en un ángulo predeterminado.

Estima que debe tenerse en cuenta que las solicitudes de patentes de invención pertenecientes al mismo grupo tecnológico referentes a "DISPOSITIVOS DE CONTROL", han sido concedidas en Países Miembros del Pacto Andino, específicamente en Colombia y en Perú a favor de la sociedad.

Que las objeciones de la Administración fundadas en que la invención se encuentra afectada por el artículo 21, que se refiere a otro uso del aparato de control de la señal para la combinación arrancador – generador, no están justificadas, pues no se trata de un programa de ordenador como tal, ni de un soporte lógico técnico, ni únicamente de un segundo uso de componentes en sí conocidos, sino de una invención de carácter técnico e industrialmente aplicable.

Anota que se violó el artículo 30 de la Decisión 486, porque mediante el capítulo reivindicatorio que presentó el 15 de marzo de 2007, superó las objeciones que la entidad le formuló a su solicitud; las reivindicaciones se sustentaron en la descripción y fueron

modificadas para que la definición del objeto de la patente fuera clara y cumpliera con los requisitos que exige la Comunidad Andina.

Que en esta oportunidad, observó que las reivindicaciones no definían únicamente una secuencia de procesamiento de señales, sino elementos estructurales y las funciones de los mismos, es decir que se trata de reivindicaciones del tipo "medio + función", esto es, una categoría de reivindicaciones admitida expresamente en la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes publicada por la OMPI, que claramente permite la coexistencia de definiciones estructurales y funcionales; anota que este documento de la OMPI, por ser publicado en 1982, no ha sido actualizado y por ello no contempla conceptos aplicables a campos de la tecnología específicos, como la electrónica y la biotecnología, entre otros.

En su sentir, la solicitud debe ser aceptada, porque pese a la autonomía que cada país tiene en materia de patentes, se trata de una invención que ha sido patentada en diferentes países, tales como Argentina, España, Indonesia, India, Corea, Vietnam, Irán,

Sudáfrica, Italia, Taiwan y Japón, por reunir los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.

Finalmente, considera que se viola el artículo 34 de la Decisión 486, porque la entidad no se tomó el trabajo de revisar las modificaciones presentadas con su nuevo capítulo reivindicatorio de 15 de marzo de 2007, sino que se pronunció sobre la solicitud inicial.

II.- TRÁMITE DE LA ACCIÓN.

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

II.1- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

La Superintendencia de Industria y Comercio, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico.

La Administración presenta los argumentos que consideró en los actos acusados, basada en el concepto técnico de la entidad; entre otras, explica la diferencia que hay entre una invención de producto y una de procedimiento, porque la primera, reviste una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, aparatos, dispositivos, etc, que puede residir tanto en un producto independiente como en uno que sólo puede venderse como parte de otro producto, y debe ser definido o bien por las características de estructura o por las características de función entre los componentes de una estructura y, la segunda, en general, es una solución consistente en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto¹.

Considera que resulta obvio que un producto NO se puede definir por una secuencia de procesamiento de señales, porque ello es más cercano a un procedimiento y sería, tratar de definir una cosa por otra, lo cual no se permite, puesto que se relacionaría un producto por las características de un procedimiento, contrario a lo que establece la norma y la Jurisprudencia que se ha tenido en cuenta durante años.

¹ Interpretación Prejudicial dentro del proceso 36-IP-98.

Que las reivindicaciones incluyen mezclas de características no permitidas, pues unas son estructurales, tales como: generador, sensores, rotor, un aparato de control, y otras, son de uso o efectos del mismo.

Finalmente, se remite a lo expuesto en las Resoluciones acusadas, que señalan que si el recurrente quería controvertir los motivos de sustento, debería haber mostrado la coincidencia entre lo reivindicado en el pliego inadmitido y lo descrito en la radicación inicial de forma análoga a la que realizó la entidad para fundamentar sus objeciones, pues tan solo afirmar que las reivindicaciones si tienen sustento descriptivo, calificar la decisión de equivocada, no ajustada a derecho, y que desfigura equivocada y arbitrariamente la invención, no constituye una prueba.

Concluye que luego de examinar los actos acusados, la demandante sustenta sus pretensiones en hechos distorsionados que pretenden desviar la atención hacia supuestas violaciones y aplicaciones equivocadas de la norma y el procedimiento, buscando en los

argumentos soporte para que se acepten las reivindicaciones de producto fundamentadas en características, que no se permiten para la respectiva categoría, como la mención del uso de uno o más elementos estructurales (sensor y UCE) de un circuito, ya que no permite el cumplimiento de las disposiciones del artículo 14 y del párrafo 57 de la Guía sobre el examen de las solicitudes de patentes; que, además, los programas de ordenadores o el soporte lógico, no se consideran invenciones, de conformidad con el artículo 16 *ídem*.

Que lo solicitado carece de nivel inventivo, puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su práctica diaria, podría realizar sin ningún esfuerzo adicional, porque sólo se requeriría cargar una secuencia de procesamiento para que la UCE procese la señal en la forma deseada; que el mero uso de elementos convencionales de un aparato y/o la redacción del documento, donde se combinen características de estructura o función con usos, no confiere patentabilidad ni al generador ni a la unidad de control; que lo solicitado simplemente es otro (segundo) uso del aparato de control de la señal para la combinación

arrancador-generador, ya que las reivindicaciones presentan una mezcla que consiste en la enumeración de uno o más elementos, ampliamente conocidos en la técnica.

III.- ALEGATO DEL MINISTERIO PÚBLICO.

El Procurador Delegado ante el Consejo de Estado, en esta etapa procesal, guardó silencio.

IV.- INTERPRETACION PREJUDICIAL.

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

"1. El artículo 14, en concordancia con los artículos 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla los requisitos indispensables para que las invenciones "sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología", puedan ser susceptibles de patentabilidad ante las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros. La novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial son requisitos de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente, so pena de nulidad absoluta que podrá declararse a petición de parte o aún de oficio por la Oficina Nacional Competente.

2. *La invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, descartando como invención la acción propia de la naturaleza.*

3. *La novedad de la invención, a que se refiere el artículo 16 de la misma Decisión, consiste en que el invento no este comprendido en el "estado de la técnica", esto es, el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público accesibles por descripción escrita u oral, o por cualquier otro medio que divulgue el invento antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.*

4. *El artículo 18 de la Decisión 486 señala claramente lo que debe considerarse como "nivel inventivo" para una persona del oficio normalmente versada en la materia, en el entendido de que la invención constituye un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de la "no obviedad", esto es, que ella no se derive de manera evidente de la técnica en un momento dado.*

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

6. *El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o procedimiento), los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables.*

7. *En el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, a diferencia de otros ordenamientos, las invenciones de producto o de procedimiento ya patentadas y, en consecuencia, integradas en el estado de la técnica, no pueden ser objeto de*

nuevas patentes, aunque se atribuya a tales invenciones usos nuevos o distintos.

8. Las solicitudes para la obtención de patentes serán presentadas ante la oficina nacional competente y necesariamente deben cumplir con todos los requisitos contemplados en el artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

9. Las reivindicaciones constituyen parte esencial de la respectiva solicitud, debido a que delimitan el campo de la patente y especifican la regla técnica que se desea patentar, razones por las cuales éstas deben ser suficientemente claras y completas.

10. Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

Es decir, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.

11. La solicitud para la obtención de patentes sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

12. Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

13. El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra

regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Esa autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2008-00083, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128, del estatuto vigente".(Se subraya fuera de texto)

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención presentada por la actora el 16 de mayo de 2003, denominada **"GENERADOR POLIFÁSICO CA SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO"**.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó las siguientes normas de la Decisión 486 de 2000:

“**Artículo 14.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de **producto o de procedimiento**, en todos los campos de la tecnología, **siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo** y sean susceptibles de aplicación industrial.

Artículo 16.- No se considerarán invenciones:

... .

e) **los programas de ordenadores o el soporte lógico**, como tales, y

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

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

Artículo 34.- El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente de que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si

la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono

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

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

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

De conformidad con las disposiciones transcritas, los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones de productos o procedimientos, siempre que cumplan con todos los requisitos, a saber: que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

Los documentos que obran en el expediente administrativo, dan cuenta de los siguientes hechos:

1.- La sociedad actora presentó el 16 de mayo de 2003, una solicitud de patente que denominó "**GENERADOR POLIFÁSICO CA SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXCITACIÓN PARA EL MISMO**", que corresponde a la solicitud internacional núm. PCT/JP01/09718, contra la cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros.

2.- Mediante oficio núm. 12985, notificado a la peticionaria por fijación en lista el 10 de noviembre de 2006, la División de Nuevas Creaciones presentó el resultado de patentabilidad, según concepto técnico núm. 1721², en el cual señala que el objeto de la invención, reivindica: un generador CA polifásico sin escobillas incluyendo un estator (50) y su devanado (53); un rotor cilíndrico (60) que tiene una pluralidad de imanes permanentes (62) dispuesto cada uno en la dirección circunferencial y girando con relación al estator; sensores de polo magnético (29) para detectar la posición rotativa del rotor,

² Folios 290 a 294 del anexo 1.

relacionado en las reivindicaciones 1 y 2; un aparato de control de excitación para generador CA polifásico sin escobillas, relacionado en las reivindicaciones 3 a 7.

Se afirma en concepto técnico que la descripción calificada no es clara porque presenta una redacción y traducción deficiente, razón por la cual los conceptos quedaron deformados y podrían conducir a errores de interpretación, fundamentalmente por mal uso de los artículos, de las preposiciones y por el continuo abuso de los gerundios, propios de otros idiomas más no del castellano; explica algunos defectos y le indica a la solicitante que no le pide corrección porque el resultado definitivo sería el mismo.

Concluye que el pliego no cumple con las disposiciones del artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que dispone que las reivindicaciones que definen la materia que se desea proteger mediante la patente deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Que tampoco cumple con lo dispuesto por el artículo 25 ídem, porque el pliego incluye al menos dos tipos de reivindicaciones que no están enlazadas por un concepto común e inventivo; el primer grupo lo integran las reivindicaciones 1 y 2 dirigidas a un generador polifásico de CA sin escobillas, y el segundo, las reivindicaciones 3 a 7 dirigido a un aparato de control de excitación.

Que la solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad, porque define el producto por una secuencia de procesamiento de señales que es más cercano a un procedimiento, lo cual es contrario al artículo 14 de la Decisión ídem; además se incluyen mezclas de características no permitidas; unas son estructurales (generador, censor, rotor) y otras de uso o efectos del mismo (entre el tiempo, cuando la velocidad); lo solicitado trata de proteger un soporte lógico, porque se reivindica un "generador CA" y "una unidad de control" por un método de controlar la excitación del arrancador/generador, lo cual se considera un programa, el que de conformidad con el artículo 15 e) no constituye invención; se hace otro uso de aparatos convencionales, como son el estator, los

devanados, el rotor los sensores, tal como se manifiesta tanto en la descripción como en las reivindicaciones.

Teniendo en cuenta lo expuesto la División de Nuevas Creaciones concluye en el concepto técnico núm. 1721 en mención, que la solicitud no cumple con las disposiciones de los artículos 14, 15 e), 21, 25 y 30, por lo cual no es posible continuar con la calificación del pliego, lo que hará una vez se corrijan las objeciones, y que no es aparente cuál parte de la solicitud podría servir de base para un pliego reivindicatorio aceptable.

3. Mediante escrito presentado en la entidad el 15 de marzo de 2007, la solicitante hizo modificaciones al Capítulo Descriptivo y a las reivindicaciones, expresando que las realizó para superar todas las objeciones.

4. La División de Nuevas Creaciones, mediante concepto técnico 695 de 4 de mayo de 2007³, no aceptó el nuevo capítulo reivindicatorio, porque tiene afirmaciones que no son ciertas, como cuando dice que

³ Folios 341 a 347 ídem – Examinador técnico núm. 202004

el generador CA comprende además un aparato de control de excitación, pues éste no forma parte de aquel; la solicitud no tiene sustento descriptivo; las nuevas reivindicaciones 1 a 7, salvo el cambio de algunas palabras, reiteran lo objetado; las reivindicaciones se redactaron en términos de uso de un componente y como secuencia de procesamiento de señal, lo cual no se permite; las reivindicaciones presentan redacción y traducción deficiente y una redundancia inútil, además de que son indefinidas porque no permiten establecer cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica; la reivindicación 3 afecta la unidad de invención y se redactó en términos de una secuencia de procesamiento de señal y no en los términos de un producto; las reivindicaciones 4 a 7 no tienen enlace lógico con la 3.

Por las razones anteriores el concepto técnico, sobre el nuevo capítulo reivindicatorio, concluyó que no cumplía las disposiciones del artículo 30 y, por lo tanto, no subsana las objeciones planteadas en el concepto técnico núm. 1721, notificado mediante oficio núm. 12985 notificado el 10 de noviembre de 2006.

Y sobre el pliego original reiteró lo expuesto en el concepto técnico de noviembre de 2006, es decir, en resumen, que no es claro; que la traducción y redacción es deficiente; no se puede establecer el aporte al estado de la técnica; se trata de patentar un segundo uso y de proteger un soporte lógico, que no son patentables.

Los actos acusados:

. Resolución núm. 23273 de 30 de julio de 2007.

Da cuenta de que realizado el examen de patentabilidad de la solicitud presentada el 16 de mayo de 2003, se encontró que la solicitud no es patentable, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se requirió al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones presentadas, lo cual atendió el 15 de marzo de 2007, presentando aclaraciones y allegando un nuevo capítulo reivindicatorio, que no fue aceptado con base en los argumentos del concepto técnico antes expuesto.

Por lo anterior, la Resolución en comento se refirió a la solicitud inicial, sobre la cual negó la patente, quedando vigentes las observaciones oportunamente trasladadas a la peticionaria, que como ya se observó, se basaron en el concepto técnico núm. 1721 de la División de Nuevas Creaciones, notificado a aquella el 10 de noviembre de 2006.

Contra el acto anterior, la peticionaria interpuso el recurso de reposición, en el cual, en resumen, alegó, que la decisión es injusta y equivocada, porque no tuvo en cuenta la modificación que presentó el 15 de marzo de 2007, que subsanó la solicitud teniendo en cuenta las objeciones efectuadas por la entidad, la cual cumple con lo estipulado en el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; que el contenido de sus reivindicaciones está recogido íntegramente en la memoria descriptiva y, por tanto, las reivindicaciones están conformes con lo dispuesto en el artículo 30 de la Decisión 486, es decir, sustentadas en la descripción y haciendo que la definición del objeto de la patente de invención sea clara y cumpla con la normativa de la Comunidad Andina; que, por lo tanto, solicita que sea tenido en cuenta el nuevo capítulo reivindicatorio.

. Resolución núm. 33367 de 10 de octubre de 2007.

Confirma la decisión de negar la patente de invención; señala que examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el expediente, se encuentra que la solicitud consiste en “suministrar un generador polifásico de CA sin escobillas y un aparato de control de excitación para el mismo”.

Advierte que, contrario a lo que arguye la recurrente, sí calificó el pliego allegado como respuesta al oficio núm. 12985 notificado el 10 de noviembre de 2006, y tuvo en cuenta las modificaciones allegadas, encontrando que no cumplen las disposiciones de los artículos 30 y 34, por lo cual no lo pudo aceptar, quedando vigentes las objeciones trasladadas en el mencionado oficio; luego las alegaciones presentadas por la sociedad en el recurso no tienen sustento ni fundamento legal, pues la entidad no ha encontrado argumento alguno que demuestre errores de juicio.

Considera que si la recurrente quería controvertir los motivos de sustento de la Resolución impugnada, debió haber mostrado la coincidencia entre lo reivindicado en el pliego inadmitido y lo descrito en la radicación inicial de forma análoga a la que realizó la entidad, para fundamentar las objeciones al pliego inadmitido, pues tan solo afirmar que las reivindicaciones sí tienen sustento descriptivo, calificar la decisión de equivocada e injusta y no ajustada a derecho, no constituye una prueba irrefutable de que sus objeciones hayan sido pertinentes; insiste en que las modificaciones allegadas como respuesta al oficio núm. 12985, sí se tuvieron en cuenta, sino que no cumplieron con lo dispuesto por los artículos 14, 30 y 34 e incurrían en causal de no patentabilidad, de conformidad con los artículos 15, inciso e), 21 y 25 de la Decisión 486 de 2000.

Aclara que ni en el oficio núm. 12.985 de noviembre de 2006 ni en la Resolución impugnada, se afirmó, que la Guía sobre examen de las solicitudes de patentes (OMPI, 1982) prohíba la mezcla de características de estructura y función, como lo alega la recurrente; dicha Guía solo es una ayuda para los examinadores y brinda unos lineamientos, y de la lectura de su artículo 57, se distinguen las

reivindicaciones de producto de las reivindicaciones de procedimiento, las primeras revisten una forma tangible y las segundas, en general, consisten en una secuencia de etapas conducentes a la fabricación de un producto⁴.

Que en este caso, la recurrente, no define las reivindicaciones de acuerdo con la modalidad de protección establecidas por el artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el pliego no contiene una forma de ejecutar o fabricar un generador y/o un aparato de control sino que relaciona una secuencia de procesamiento de señal, realizada mediante un aparato de control, lo cual es usar medios técnicos para procesar señales y no una forma de fabricar el producto.

Que es conocida la definición que brinda la Legislación vigente (Decisión 351) de programa de ordenador (soporte lógico como tal), en los siguientes términos: se entiende por "Programa de ordenador" como "la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier forma que, al ser

⁴ Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 36-IP-98.

incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer un ordenador –un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado”; que entonces, se entiende, que una serie de órdenes para operar, para que un aparato electrónico ejecute una tarea o entregue determinado resultado, como en el presente caso, es un soporte lógico como tal, lo cual no es patentable, al tenor del artículo 15 e), de la Decisión 486.

Que de lo anterior resulta evidente, que un pliego debe cumplir 4 requisitos; definir la materia, ser claro, conciso y tener sustento descriptivo; no debe ser sólo una enumeración de componentes, sino que debe establecer la relación de función entre aquellos, lo cual en los campos eléctrico, electrónico y afines, tiene una forma específica de realización, conocida por quienes tienen experiencia en la materia; debe indicar su funcionamiento cuando para la persona versada en el arte, ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento; y no debe incluir términos relativos a aspectos no técnicos, como el uso de los elementos enumerados o los efectos del mismo.

Que, además, acorde con la normativa, las reivindicaciones pueden ser solo para productos y/o para procedimientos, que deben tener unidad de invención y sustentarse en la descripción, y en este caso, no hay al menos una característica técnica común e inventiva que establezca una relación técnica entre los grupos: un generador caracterizado por suministrar una corriente de fase, y de otro lado, un aparato de control caracterizado por una señal de salida; que argüir que "el generador comprende también un aparato de control", no demuestra que haya unidad de invención porque no es una característica técnica que confiera unidad al pliego discutido como erróneamente lo considera la recurrente.

Explica que asimismo lo solicitado es otro (segundo) uso de aparatos convencionales como son el estator, los devanados, el rotor, los sensores, entre otros; que un producto es independiente de cómo se usa y no se puede aceptar como sustento de patentabilidad, ni la redacción de un documento, ni el uso de un aparato o circuito o sistema convencional (parte del mismo) para procesar, transmitir o recibir señales.

Considera que el pliego carece de nivel inventivo puesto que se trata de operaciones que un técnico en la materia, en su práctica diaria, podría realizar sin ningún esfuerzo adicional, porque solo requeriría cargar una secuencia de procesamiento para que la UCE procese la señal en la forma deseada, es decir, se trata de operaciones que un técnico normalmente versado en la materia, sin mayor esfuerzo intelectual, realiza en su práctica diaria, como cargar instrucciones o comandos o una secuencia de procesamiento, para que la unidad de control de salida efectúe el procesamiento de señal correspondiente y logre el resultado deseado.

Del anterior recuento y siguiendo los lineamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial, la Sala procede a estudiar si los actos acusados se ajustan o no a la normativa Andina.

En primer lugar, en relación con la petición accesoria de la actora, en la que solicita a esta Corporación "se otorgue el privilegio de patente de invención denominada **"GENERADOR CA POLIFÁSICO SIN ESCOBILLAS Y APARATO DE CONTROL DE EXITACIÓN**

PARA EL MISMO", respecto a las reivindicaciones que cumplan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial", la Sala aclara que la autoridad competente para su otorgamiento es la "Oficina Nacional Competente", de acuerdo con la normatividad andina, y no esta Corporación.

Ahora bien, la solicitud de patente se presentó el 16 de mayo de 2003, y como resultado del examen de patentabilidad se le formularon objeciones a la peticionaria, las cuales fueron notificadas el 10 de noviembre de 2006, sobre las cuales la peticionaria se pronunció el 15 de marzo de 2007 con un nuevo capítulo reivindicatorio que la entidad no tuvo en cuenta porque el concepto técnico núm. 695 de 4 de mayo de 2007, no lo aceptó por las razones expuestas, las cuales fueron expresadas en la Resolución núm. 23273 de 30 de julio de 2007, porque, se repite, relaciona un producto con las características de un procedimiento; se trata de un programa de ordenadores o el soporte lógico que no se consideran invenciones; se trata de un nuevo (segundo) uso comprendido en una patente inicial que no es patentable; por su redacción y traducción no cumple con los requisitos de claridad; y

no existe unidad de invención, por lo que la solicitud no se ajustaba a lo prescrito en los artículos 14, 15, 21, 25, 30 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra la posibilidad de que la Superintendencia notifique al solicitante dos o más veces cuando la invención no es patentable o no cumple con los requisitos, lo cual permite al solicitante un adecuado derecho a la defensa. En este caso, la Superintendencia de Industria y Comercio, pese a que encontró objeciones al segundo capítulo reivindicatorio que presentó la sociedad solicitante el 15 de marzo de 2007, no se las notificó, y resolvió fundamentar su decisión en el capítulo reivindicatorio inicial.

De conformidad con el texto del párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, que indica que la entidad “**podrá**” notificar al solicitante dos o más veces, se extrae que **no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar más de una notificación**, para permitir que el solicitante tenga la posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos

para la concesión de la patente; entonces no se violó el artículo 34 *ídem*, que la actora considera vulnerado, porque la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con su obligación de notificar, por una vez, al peticionario, que su solicitud original no era patentable.

Sobre el particular, la Sala prohíja lo expresado recientemente en la sentencia de 14 de mayo de 2015 (expediente núm. 2005-00346, Consejera ponente doctora María Elizabeth García), en la cual en un caso similar, precisó:

“Al respecto, precisa la Sala que de conformidad con el texto del párrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486, la entidad “**podrá**” notificar al solicitante dos o más veces, y según lo expuesto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el ítem 12 de la Interpretación Prejudicial, **no constituye una obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar más de una notificación**, para permitir que el solicitante tenga la posibilidad de contradecir los argumentos o que satisfaga los requerimientos para la concesión de la patente.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio, cumplió con su obligación de notificar, por una vez al peticionario, que su solicitud original no era patentable, explicándole las razones, dando así cumplimiento al artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; no era entonces obligación de la entidad, notificar las observaciones que tenía acerca de la segunda reivindicación presentada por la sociedad solicitante. En otras palabras, la entidad, bien podía, como en efecto lo hizo, no notificar a la sociedad actora, las observaciones que hizo a la segunda reivindicación que presentó”.

Ahora bien, la Superintendencia de Industria y Comercio motivó los actos acusados, con base en el concepto técnico núm. 12985 de la División de Nuevas Creaciones, que fue notificado a la sociedad solicitante el 10 de noviembre de 2006, el cual fue emitido por un examinador técnico de la entidad, identificado con el código 202004, que ofrece credibilidad, por cuanto proviene de experto en la materia y contiene una debida fundamentación, amén de que la actora tuvo la oportunidad de contradecirlo y circunstancia diferente es que no esté de acuerdo con la decisión.

El examinador técnico encontró serias deficiencias en la solicitud de patente original, que no fueron debidamente controvertidas por la actora, tales como: la redacción y traducción no son claras, se define un producto por un procedimiento, tiene mezclas de características estructurales y de uso; se trata de un nuevo (segundo) uso y de un soporte lógico que se considera un ordenador de programa que no son susceptibles de patentar; no es clara la unidad de invención; las reivindicaciones son indefinidas y no permiten establecer el aporte al estado de la técnica; se trata de

operaciones que un técnico en la materia puede realizar sin ningún esfuerzo.

Por lo anterior, atendiendo la interpretación prejudicial emitida para este caso, por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala encuentra que la actora no desvirtuó la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, en otras palabras, no se encuentran probados los cargos que se endilgan a las decisiones administrativas, por lo cual denegará las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

De otra parte, como lo manifestó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la interpretación prejudicial rendida en este proceso, el sistema de patentabilidad que adoptó, se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes de cada país Miembro, autonomía que se relaciona con las decisiones tomadas por otros países y por la misma oficina, luego las patentes concedidas a la actora en otros países, no

obligan a la Superintendencia de Industria y Comercio, quien encontró que la solicitud objeto de este proceso, no era patentable.

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

F A L L A:

Primero: DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

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

Tercero: PUBLÍQUESE la sentencia en la Gaceta para la Propiedad Industrial.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 21 de mayo de 2015.

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO
Presidenta

MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

GUILLERMO VARGAS AYALA

MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
Ausente con excusa