

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil dieciséis (2016).

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ.

Expediente núm. 11001-03-24-000-2007-00007-00.

Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Actora: AQ+P.L.C.

TESIS: CUANDO NO CONCURRA EN UNA MISMA PERSONA LA CALIDAD DE SOLICITANTE E INVENTOR, LA SOLICITUD DEBE CONTENER EL DOCUMENTO DE CESIÓN DEL DERECHO A LA PATENTE DEL INVENTOR AL SOLICITANTE. EN CASO DE QUE SEAN VARIOS LOS INVENTORES LA TRANSFERENCIA DEBE PROVENIR DE TODOS. DE LO CONTRARIO NO SERÁ VÁLIDA Y DARÁ LUGAR A QUE SE DECLARE EL ABANDONO DE LA SOLICITUD.

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad **AQ+P.L.C.**, contra la Superintendencia de Industria y

Comercio, tendiente a que se anule el acto que declaró abandonada una solicitud de privilegio de patente de invención, así como del que lo confirmó.

I.- ANTECEDENTES.

I.1- La sociedad **AQ+P.L.C.**, 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 la Resolución núm. 1492 de 30 de enero de 2006, a través de la cual el Superintendente de Industria y Comercio, declaró abandonada la solicitud de patente de invención a la creación denominada "**COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA**".

2. La nulidad de la Resolución núm. 17548 de 30 de junio de 2006, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, que en respuesta al recurso de reposición que interpuso contra el acto anterior, confirmó la decisión.

3. A título de restablecimiento del derecho pretende que se ordene a la entidad continuar con el trámite de la solicitud de patente; la publicación de la sentencia que ponga fin a este proceso en la Gaceta para la Propiedad Industrial y a dictar, dentro de los 30 días siguientes a la comunicación del fallo, la resolución correspondiente, tal como se establece en el artículo 176 del C.C.A.

I.2- FUNDAMENTOS DE HECHO.

La actora señaló, en síntesis, los siguientes hechos:

1. El día 12 de mayo de 2004, solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la

concesión de la patente de invención que entró en Fase Nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) bajo el título "**COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA**", reivindicando prioridad de las solicitudes inglesas núms. 0124527.3 de 12 de octubre de 2001 y 0217954.7 de 2 de agosto de 2002.

2. Realizado el primer examen de forma la mencionada División la requirió para que en un plazo de 30 días hábiles cumpliera con los requisitos jurídicos y técnicos, en particular se presentara la traducción de la solicitud internacional y los anexos del reporte de examen preliminar internacional; la copia del documento en el que constara la cesión de los derechos de patente del inventor y el poder debidamente otorgado y se cambiara el título que permitiera identificar la materia de la cual se trataba la solicitud.

3. Mediante escrito radicado el 4 de octubre de 2004, dio respuesta a la solicitud, presentando, entre otras, los documentos que acreditaban la cesión de los inventores, precisando que el inventor

Alan Edwin Jemmett se encontraba en una disputa con la sociedad y, por lo tanto, no fue posible obtener un documento de cesión de derechos, pero que con el fin de evidenciar la vinculación, adjuntó una copia legalizada del Registro de Directores de la compañía en el cual consta que dicho señor fue empleado de la misma como Director desde el 14 de noviembre de 2000 hasta el 19 de febrero de 2004, es decir, antes de la primera fecha de prioridad reivindicada de 12 de octubre de 2000 y desde antes de la presentación de la solicitud internacional de 14 de octubre de 2002.

4. Mediante la Resolución acusada núm. 1492 de 30 de enero de 2006, se declaró abandonada la solicitud, lo cual se fundamentó en que el requerimiento fue atendido por la sociedad el 4 de octubre de 2004, dentro del período de prórroga concedido, pero el documento en que consta la cesión del derecho a la patente fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos señalados en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486 de 2000,

por lo cual se consideró abandonada la solicitud en los términos del mencionado artículo 39 de esta Decisión.

5. Estando dentro del término legal para hacerlo, interpuso recurso de reposición contra la anterior Resolución, alegando que están configurados los presupuestos legales establecidos en el artículo 539 del Código de Comercio para lo cual adujo que de acuerdo con la normativa aplicable y sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro de la Comunidad Andina, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación, según lo dispone el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000, que tiene aplicación prevalente sobre los ordenamientos jurídicos internos.

6. Mediante la Resolución núm. 17548 de 30 de junio de 2006, la entidad confirmó la decisión, en respuesta al recurso de reposición, con el argumento de que en los documentos allegados al expediente en ningún momento aparece establecida la calidad de inventor del señor Jemmett para saber si había cesión tácita o expresa al solicitante, por lo que declaró abandonada la solicitud.

Estima que no es ajustado a derecho declarar el abandono de la solicitud de patente, afectando la novedad y exponiéndola a perder su prioridad, siendo que la relación laboral entre la sociedad y el inventor quedó comprobada y ello ha sido aceptado en otros Países.

Sostiene que las decisiones acusadas perjudican su actividad comercial, toda vez que se ha visto privada de la protección que la ley otorga respecto de las nuevas creaciones.

I.3- FUNDAMENTOS DE DERECHO.

La actora aduce que con la expedición de las Resoluciones acusadas se violaron los artículos 23 y 39 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina y el artículo 539 del Código de Comercio, lo cual explica en los siguientes términos:

Violación directa de la Ley por error en la interpretación del artículo 39 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumenta que se violó el artículo 39 de la Decisión 486 que establece que si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, se notificará al solicitante para que los complete dentro del plazo de dos meses prorrogables por un período igual sin que pierda su prioridad, de lo contrario se considerará abandonada y perderá su prelación, sin perjuicio de que la entidad guarde la confidencialidad de la solicitud.

Señala que la entidad de manera acertada sostuvo en el acto que declaró el abandono, que el requerimiento jurídico sí se cumplió, pero con respecto a la cesión de derechos sobre la patente señaló que no se cumplió con el requisito, sin tener en cuenta que la sociedad explicó y fundamentó jurídicamente que el inventor era empleado de la sociedad solicitante y, por lo tanto, en los términos del artículo 539 del Código de Comercio, que no está derogado ni suspendido por la Decisión 486 de 2000, debe entenderse que la invención realizada por el trabajador, en este caso el señor Alan Edwin Jemmett, pertenece al patrono o mandante, es decir, a la sociedad solicitante.

Aduce que según el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 de 2000, es claro que no era del caso exigir el documento de cesión debido a que se explicó ampliamente que el mencionado señor en ese momento tenía una disputa con la sociedad y, por tanto, no fue posible obtener un documento de cesión de derechos; que, sin embargo, con la finalidad de evidenciar su vinculación con la

sociedad solicitante, se presentó una copia legalizada del registro de Directores de la Compañía en el que consta que fue empleado de la misma como Director desde el 14 de noviembre de 2000 hasta el 19 de febrero de 2004.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, la sanción jurídica del abandono tendrá lugar cuando el solicitante adopte una actitud pasiva en relación con su solicitud, de la cual se infiera su intención de no seguir adelante con el trámite del registro, lo cual no ocurrió en este caso, sino que, por el contrario, en la respuesta al requerimiento de 4 de octubre de 2004, se presentó el documento de cesión de los otros dos inventores y se explicó la relación laboral entre el otro inventor y la sociedad solicitante, de tal manera que la exigencia contenida en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 sí se cumplió, lo cual demuestra su interés en la solicitud.

Considera que la declaratoria de abandono consagrada en el artículo 39 de la Decisión Andina es clara y taxativa, de forma tal que la Oficina Nacional Competente al realizar el examen de forma de una solicitud de patente de invención que entró en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), lo puede hacer cuando no se haya cumplido con los requisitos de forma previstos en la Ley, situación que no ocurrió en este caso y no puede la Administración exceder su competencia legal, exigiendo en el trámite de la Fase Nacional más requisitos formales de los que se exigen para estas solicitudes en la fase internacional e interpretando las normas nacionales como acontece en el sub lite.

Insiste en que existe en la legislación colombiana una disposición legal que determina la titularidad de una patente cuando ésta resulta de una relación laboral y, por tanto, habiendo quedado demostrado el vínculo jurídico entre la sociedad solicitante **AQ+P.L.C.**, y el inventor, Alan Edwin Jemmett, no era necesario

exigir el documento de cesión de derechos de la patente al solicitante.

Anota que la misma solicitud de registro, presentada en los mismos términos, fue admitida a trámite en Canadá y México, países firmantes del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, (PCT) y, adicionalmente, en los anexos de la solicitud internacional de patente, se encuentra radicado un poder firmado por el señor Alan Edwin Jemmett, en el que autoriza la presentación de la solicitud internacional ante la Oficina de Patentes de Londres, documento que será aportado en su oportunidad, a través de la copia auténtica que será remitida desde la oficina Internacional de la OMPI.

Que, por lo anterior, no se puede sancionar con el abandono a una solicitud de patente de invención que entró en Fase Nacional en virtud del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), argumentando el incumplimiento de requisitos que claramente

pueden entenderse cumplidos de acuerdo con nuestra legislación interna y, por tanto, debió surtirse su publicación.

Violación directa de la Ley por error en la interpretación de los artículos 539 del Código de Comercio y 23 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Manifiesta que tal como quedó planteado en el cargo anterior, se está frente al supuesto de hecho descrito en el artículo 539 del C. de Co., que no se encuentra derogado ni suspendido por la Decisión 486, según el cual *“salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante”*, lo cual es aplicable al caso particular y, por tanto, bastó con el documento que acreditaba la relación jurídica entre la sociedad solicitante y su empleado, el inventor Alan Edwin Jammett, que fue aportado en la respuesta al requerimiento técnico.

Que entonces no comparte lo expresado por la entidad demandada en cuanto argumenta que la normativa internacional tiene carácter prevalente, porque entre el artículo 539 del C. de Co. y el artículo 123 de la Decisión 486 de 2000, no existe conflicto alguno y si bien es cierto que regulan el tema de la titularidad de patentes cuando provienen de una relación laboral, de su simple lectura se entiende que cada una de ellas se refiere a situaciones de hecho diferentes.

En cuanto a la situación actual de uno de los inventores -el señor Alan Edwin Jemmett-, manifiesta nuevamente que en la actualidad se encuentran en una disputa y, por lo tanto, no fue posible obtener un documento de cesión de los derechos y que, sin embargo, en la respuesta al requerimiento técnico, se acompañó la copia legalizada del Registro de Directores de la compañía en la cual consta que fue empleado de la misma, como ya lo explicó.

Que si en gracia de discusión se admitiera que a la entidad aún le quedaban dudas respecto al tipo de vinculación laboral, debió requerir los documentos que según su concepto acreditarían la

relación laboral, ya que la Ley permite hacer más de un requerimiento dentro del trámite; que entonces no es ajustado a derecho declarar el abandono de una solicitud de patente, afectando la novedad y exponiéndola a perder su prioridad, porque la relación laboral entre la sociedad y el inventor quedó comprobada y los demás requisitos se aportaron en debida forma.

En cuanto al artículo 539 del Código de Comercio estima que la Superintendencia se equivocó porque no tuvo en cuenta la totalidad de la disposición, en cuanto señala *"la misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención la realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo con el monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte el patrono u otros factores similares"*.

Violación directa de la Ley por falta de aplicación del artículo 228 de la Constitución Política, en concordancia con los principios que orientan las actuaciones administrativas.

El artículo 228 de la Constitución Política se violó porque en este asunto debe prevalecer el aspecto sustancial sobre lo puramente formal, por lo tanto, debe continuarse el trámite de la solicitud, toda vez que se vería expuesta a perder la novedad por aspectos puramente formales, pues la finalidad del procedimiento de solicitud de patente de invención es que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie respecto a la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de las invenciones y no, que se declare abandonada sin fundamento suficiente, alegando la ausencia de requisitos formales, siendo que jamás existió voluntad de dejar atrás el derecho emprendido.

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, solicita que se nieguen las pretensiones de la demanda, por cuanto carecen de apoyo jurídico. Aduce, en esencia, lo siguiente:

Que dentro del procedimiento establecido para las solicitudes de patente de invención, se hace un estudio de forma de conformidad con el artículo 38 de la Decisión 486 de 2000, que se inicia con la radicación de la solicitud ante la entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33, *ibídem*, siempre y cuando cumpla con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27, *ídem*; que este estudio comprende los posibles requerimientos hechos con

base en el estudio de forma de la solicitud y sus respectivas respuestas y la etapa se extiende hasta la expedición de la orden de publicación o la resolución que ordena el archivo por abandono de la solicitud.

Que después viene la etapa de publicación en la Gaceta de Propiedad Industrial, que termina con la culminación del término para la presentación de oposiciones; la presentación de los argumentos por parte del solicitante como respuesta a las oposiciones; el estudio de fondo que puede requerir información o argumentos adicionales y finalmente el estudio definitivo; si no existen requerimientos el examen de fondo deviene en examen definitivo.

Explica que en el caso concreto se efectuó el examen de forma de la solicitud de patente de invención denominada "**COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA**" realizado con fundamento en el artículo 38 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, el

artículo 27 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 52 bis del Reglamento y Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio - División de Nuevas Creaciones; que mediante oficio 05571 notificado por fijación en lista el 11 de junio de 2004, se requirió al solicitante conforme lo dispone el artículo 39 *ídem* para que dentro del término de dos meses complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27 de la misma Decisión.

Que como quiera que la solicitante no cumplía con los requisitos señalados en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 de 2000, que dispone que de ser el caso, se requiere la copia del documento en el que conste la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante y a la luz de lo previsto en el artículo 39 *ídem*, si no se allegaba, tenía como consecuencia que se considerara abandonada la solicitud.

Aduce que el documento en el que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores a la solicitante, fue suscrito únicamente por dos de las tres personas relacionadas como inventores dentro de la solicitud, de manera que no se completaron los requisitos señalados en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, norma supranacional de obligatorio cumplimiento, por lo tanto es legal y válida la declaración de abandono de la solicitud de patente de invención en comento.

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 examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina nacional competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario de respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación según la Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un término igual, sin que pierda su prioridad. **Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.** Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada – debidamente- a la Oficina nacional Competente, a fin de que surta efectos. (Resalta la Sala fuera de texto).

2. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el **principio de complemento indispensable**, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en normas comunitarias. (Resalta el Tribunal de Justicia).

Conforme a lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

3. La oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión del derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular.

4. La normativa comunitaria andina no regula el supuesto cuando el inventor es empleado de la sociedad solicitante, por lo que en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, de conformidad con el principio del complemento indispensable.

5. De no presentarse respuestas a las observaciones o de no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Una vez cumplidos los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

6. 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. (Resalta la Sala fuera de texto).

Esta 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”.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA:

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el artículo primero de la Resolución acusada núm. 1492 de 30 de enero de 2006, declaró abandonada la solicitud de patente titulada **“COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA”** presentada por la parte actora, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por los inventores, no fue suscrito por una de las tres personas relacionadas como tales dentro de la solicitud.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretó el artículo 39 que la actora consideró violado y, de oficio, los artículos 26,

literal k) , 27, 32, 38 y 56 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina; expresó que no interpretaría el artículo 23 *ídem*, ya que trata sobre “*el empleador, cualquiera que sea su forma o naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación*”, por no ser pertinente a este caso, como en efecto se observará más adelante.

Las disposiciones de la Decisión 486 de 2000 interpretadas por el Tribunal de Justicia, rezan:

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

...

k) de ser el caso, la copia de documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”.

“Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de concesión de la patente;
- b) El nombre y dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante;
- d) El nombre de la invención;
- e) El nombre y domicilio del inventor;

f) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;

g) la firma del solicitante o de su representante legal; y

h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

...”.

“Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.

...”.

“Artículo 38.- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27.”

“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

...”.

“Artículo 56.- Una patente concedida o en trámite de concesión podrá ser transferida por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

...”.

De conformidad con los artículos 38 y 39 *ídem*, la Superintendencia de Industria y Comercio requirió a la solicitante para que completara los requisitos formales de la solicitud contemplados en los artículos 26 y 27 de la misma norma, dentro de los dos meses siguientes, es decir, que presentara el documento en el que constara la cesión del derecho a la patente por todas las personas relacionadas como inventores. Dentro del período de prórroga concedido, la sociedad no aportó el documento de cesión de patente por parte de uno de los inventores que señaló en su solicitud.

Por lo anterior, la Administración, mediante la Resolución acusada núm. 1492 de 30 de enero de 2006, consideró abandonada la solicitud, en los términos del artículo 39 de la citada Decisión 486, que dispone que si a la expiración del término el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.

Considera la actora que en este caso, la copia del documento en el que constara la cesión del derecho de la patente de uno de los inventores, no era exigible, debido a que éste se encontraba en disputa con la sociedad y, por tanto, era imposible obtener un documento de cesión; que, por lo anterior, acompañó una copia legalizada del Registro de Directores de la compañía en la cual consta que el inventor Alan Edwin Jemmett fue empleado de la sociedad como Director desde el 14 de noviembre de 2000 hasta el 19 de febrero de 2004, es decir, desde antes de la primera fecha de prioridad reivindicada de 12 de octubre de 2000 y desde antes de la presentación de la solicitud internacional de 14 de octubre de 2002.

Asevera la sociedad que entonces se debió aplicar el artículo 23 de la Decisión 486 de 2000, que dispone:

“Artículo 23.- Sin perjuicio de lo establecido en la legislación nacional de cada País Miembro, en las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador, cualquiera que sea su forma y naturaleza, podrá ceder parte de los beneficios económicos de las invenciones en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigación”.

Y agrega que debió aplicarse el artículo 539 del Código de Comercio, que a la letra dice:

“Salvo estipulación en contrario, la invención realizada por el trabajador o mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante”.

La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, si la invención se realiza mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada. En este caso el trabajador tendrá derecho a una compensación que se fijará de acuerdo al monto del salario, la importancia de la invención, el beneficio que reporte al patrono u otros factores similares.

...”.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 de la Decisión 486, mencionado por la Administración en la Resolución núm. 17548 de 30 de junio de 2006, que resolvió el recurso de reposición, **el derecho a la patente pertenece al inventor.**

En efecto, la mencionada disposición prevé:

“Artículo 22.- El derecho a la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria.

Los titulares de las patentes podrán ser personas naturales o jurídicas.

Si varias personas hicieran conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas.

Si varias personas hicieran la misma invención, independientemente unas de otras, la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua”.

Como bien lo explicó la Superintendencia de Industria y Comercio, en la Resolución que resolvió el recurso de reposición, la normativa

comunitaria tiene un carácter prevalente sobre los ordenamientos jurídicos internos de cada uno de los Países Miembros.

Si se aceptara la aplicación del artículo 539 del Código de Comercio, transcrito, en todo caso no está acreditado que el señor Jammett fue contratado para investigar, sino simplemente se probó que está en la lista de Directores de la sociedad, así como tampoco está demostrado que realizó la invención mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de la labor desempeñada como Director de la sociedad solicitante de la patente, hechos que le correspondía probar a la actora, quien tenía la carga de la prueba para demostrar que la invención le pertenecía.

En todo caso, la norma comunitaria exige que cuando no concurren en una misma persona la calidad de solicitante e inventor, la solicitud debe contener el documento de cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante.

De manera que al no haberse presentado dicha prueba, en el término legal concedido por la entidad demandada, se podía legalmente declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, como en efecto lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a través de los actos demandados.

Y si bien es cierto que la finalidad del procedimiento de solicitud de patente de invención es que la Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie respecto a la novedad, altura inventiva y aplicación industrial de las invenciones, dicha solicitud debe cumplir unos requisitos formales para que se proceda a publicar y estudiar, los cuales en este caso no fueron cumplidos en su totalidad.

Para la Sala no es de recibo el argumento de la actora, en cuanto alega que su solicitud fue aceptada en otros países, pues como lo señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial, 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, lo cual se manifiesta tanto en relación con las decisiones tomadas en otros países, como con sus propias decisiones.

Por lo anterior, no habiéndose desvirtuado la presunción de legalidad de que gozan los actos acusados, debe la Sala denegar las pretensiones de la demanda, como en efecto se dispondrá en la parte resolutive de esta providencia.

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

F A L L A :

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

ENVÍESE 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 Comisión de la Comunidad Andina.

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

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 17 de marzo de 2016.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS **MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ**
Presidente

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA
Salva voto