



Radicación: 11001032400020110005500
Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPS-

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

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DE DERECHO
Radicación: 11001-03-24-000-2011-00055-00
Actor: PRODUCTORA DE CÁPSULAS DE GELATINA S.A. – PROCAPS-
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tesis: No son nulas las resoluciones que denegaron la solicitud de patente de invención, puesto que el producto que se pretendía patentar resultaba obvio para una persona medianamente versada en el tema a partir del estado de la técnica preexistente, incumpliendo lo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000.

No incurrió en violación del derecho al debido proceso y derecho de defensa la entidad demandada, puesto que no tenía el deber legal de estudiar las nuevas pruebas presentadas al momento de radicar el recurso de reposición, en cuanto modificaban la solicitud de patente de invención inicial.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Corresponde a la Sala decidir la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho presentada por la Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPS¹- contra las resoluciones 009140 de 19 de febrero de 2010 y 50717 de 24 de septiembre de 2010, la primera de las cuales negó una

¹ En adelante PROCAPS S.A.



solicitud de patente de invención por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, y la segunda que confirmó la primera decisión².

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

El apoderado de PROCAPS S.A. presentó demanda³ en contra de la SIC, formulando las siguientes pretensiones:

- "
1. *Que declare la nulidad de la resolución 9140 del 19 de febrero de 2010, por medio de la cual el Superintendente de Industria y Comercio negó la solicitud de patente de invención denominada COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENOS.*
 2. *Que declare la nulidad de la resolución 50717 del 24 de septiembre de 2010, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución 9140 del 19 de febrero de 2010, confirmándola en todas sus partes.*
 3. *Que, a título de restablecimiento del derecho, ordene a la entidad demandada conceder la patente de invención denominada COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENICOS en todas y cada una de sus reivindicaciones.*
 4. *Que se ordene la publicación de la sentencia."*

1.2 Los actos acusados

Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos acusados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos.

1.2.1 Resolución 009140 del 19 de febrero de 2010

**"REPÚBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

RESOLUCIÓN No:009140

Por la cual se deniega una patente de invención

Rad. N° 03-068947

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el artículo 3° numeral 32 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO:

² En adelante SIC.

³ Folios 224 a 244 del cuaderno principal.



PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de agosto de 2003, con el número 03-068947, se presentó la solicitud de patente de invención titulada: "COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y ALERGENOS"

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar una solicitud, y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que hubieran presentado oposiciones por parte de terceros

TERCERO Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que la invención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en 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 efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito del 26 de septiembre de 2006, atendió oportunamente al requerimiento formulado, y presentó las respectivas aclaraciones. Finalmente, allegó nuevos capítulos reivindicatorio y descriptivo, los cuales se ajustan a las prescripciones establecidas en el artículo 34 de la mencionada Decisión 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Decisión 486 expedida por la Comisión de la Comunidad Andina se 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.'

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 12 contenidas a folios 74 al 76 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

1. Objeto de la invención

El objeto de la solicitud se refiere a una composición alcohólica sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgenos, caracterizada por comprender a) como ingredientes activos, una combinación de aceite de pino en una proporción de 1 a 5% y benzoato de bencilo en una proporción de 1 a 15% sobre el peso total de la formulación; b) como excipientes y adyuvantes, un solvente alcohólico en la proporción del 60 al 80% un deodorizante en una proporción de 0.4 a 0.6% y un odorizante en una proporción de 0.4 a 0.6% en todos los casos sobre el total de la formulación y c) un propelente farmacéuticamente aceptable.

2. Determinación del estado de la técnica

(...)

2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultada la base de datos y los archivos con que se cuenta, se encontró el siguiente documento anterior a la fecha de presentación de la solicitud y relacionado con la materia reclamada.

No.	Documento	Título	Fecha de publicación
D1	EP 0017315	Non-aqueous acaricidal composition which contains benzoyl benzoate, a method for applying said composition to infested materials and sheets impregnated therewith	1980-10-15



3 Nivel Inventivo.

Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486: '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'.

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el artículo 16 de la misma Decisión, comprende 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"

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho:

Como requisito adicional al de la novedad, se exige que la invención tenga nivel inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requisito es desarrollado por el artículo 4º de la decisión 344 (hoy artículo 18 D.486) Que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente.

(...)

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

Este Tribunal, al respecto, manifiesta que: 'el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye 'un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica' actividad intelectual mínima que permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que, con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existen en el momento dentro del Estado de la técnica (...) (proceso 13-IP-2004)'

En el presente caso, el objeto carece de nivel inventivo porque a los ojos de un experto medio en la materia la información obtenida a partir de la anterioridad citada le sugiere la composición reivindicada.

En efecto, la anterioridad D1 presenta una composición acaricida no acuosa, la cual contiene benzoato de bencilo junto con un éster de ácido graso, el cual es miscible con el benzoato de bencilo. Los ésteres de ácidos grasos incluyen aceites esenciales naturales no volátiles, tales como aceite de soya, aceite de maíz, entre otros. La composición también presenta un polilquilenglicol o éter o éster no



volátil; alguno de estos compuestos se adiciona con el fin de disminuir la velocidad de evaporación del benzoato de bencilo; Para esta función se prefiere utilizar polietilenglicoles de pesos moleculares altos. Dada la poca solubilidad que presentan los polietilenglicoles con el benzoato de bencilo y viceversa, es necesario adicionar un co-solvente a la composición; dicho co-solvente también permite que la composición sea dispersada en forma de aerosol. para esta forma de dispersión de la composición se utiliza un propelente tal como nitrógeno, dióxido de carbono, flujocarbono. opcionalmente un compuesto que retarde la velocidad de evaporación del benzoato de bencilo, puede mezclarse con el benzoato de bencilo y presurizar sin el uso de un solvente solamente por la adición de un propelente, tal como dicloro o difluorometano o una mezcla de propelentes para obtener la presión de spray deseada.

La concentración del benzoato de bencilo en la composición se encuentra en un rango de 5 a 100%, preferiblemente 5 a 50%; particularmente 10 a 25%

Así las cosas, los componentes esenciales de la solicitud, tales como el aceite esencial y el benzoato de bencilo, ya se encontraban divulgadas por anterioridad mencionada. Otros compuestos adicionales tales como propelente y solventes también se encuentran presentes en la composición divulgada en anterioridad, los cuales son frecuentemente utilizados en soluciones tipo spray. Por tal motivo, tal y como se encuentra presentada la solicitud, la composición es posible derivada del estado de la técnica.

Teniendo en cuenta lo anterior, puede establecerse que el objeto de la solicitud no tiene nivel inventivo, por lo tanto, no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

4 Sobre la respuesta del solicitante

Afirma el solicitante, que 'En lo que se refiere a la valoración de los requisitos de patentabilidad, en particular a la supuesta carencia de nivel inventivo de la solicitud por obra de una anterioridad D1 citada por el examinador, de manera respetuosa manifiesto que no comparto la tesis mencionada, pues considero que la materia reivindicada no se deriva de manera evidente de dicho arte anterior, ni resulta obvia para una persona medianamente versada en la materia'. Agrega, que 'si bien algunas características del objeto reivindicado pueden haberse revelado en el arte anterior, lo cierto es que el documento citado por el señor examinador - individualmente considerado y aún en combinación con enseñanzas generales del área de la técnica respectiva no motivarían efectivamente a derivar en forma evidente el objeto reivindicado.

Al respecto, cabe señalar que en el caso del arte se conocen las propiedades plaguicidas de los aceites esenciales, por lo tanto la combinación de benzoato de bencilo con un aceite esencial de pino es una composición que se puede derivar del Estado de la técnica (D1). Por lo tanto, los compuestos químicos que se encuentran conformados en el aceite esencial empleado en la anterioridad D1 y el aceite de pino de la solicitud no son relevantes, ya que este tipo de composiciones son conocidas en el estado del arte.

De otra parte, para una persona versada en la materia preparar la composición y luego probar la eficiencia que ésta puede presentar, es un trabajo de rutina, el cual no presenta ningún componente inventivo.

Finalmente, el interesado invocando el parágrafo segundo del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, solicita expresamente que se proceda a formular un segundo requerimiento, en el evento en que persistan dudas sobre la patentabilidad de la invención.

Al respecto, es preciso recordar que el mencionado artículo 45 establece que 'Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los



finis del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante 2 o más veces conforme al párrafo precedente'. De esa manera, la Superintendencia de Industria y Comercio no está obligada a notificar al solicitante 2 o más veces respecto de la patentabilidad de invención, toda vez que es la oficina nacional a la que le corresponde, teniendo en cuenta el caso particular de cada solicitud, determinar si es necesario o no una nueva notificación a partir de lo prescrito en el citado artículo 45.

En el caso particular, no resulta necesario un nuevo requerimiento, en razón a las evidencias técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo, tal como se expuso en el numeral tercero de esta resolución.

Por lo expuesto, se concluye que no obstante a los comentarios formulados por el solicitante, la solicitud no cumple con lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENOS"

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A.(...)

1.2.2 Resolución 50717 del 24 de septiembre de 2010

"REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIÓN No:50717

Por la cual se resuelve recursos de reposición

Rad. N° 03-068947

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 54 del artículo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante resolución N° 9140 del 19 de febrero de 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y ALERGENOS", con fundamento en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, al estimar que la misma no cumple con el requisito de nivel inventivo, por tratarse de una composición sugerida por el arte previo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 23 de marzo de 2010, con el número 03 068947 – 00008-0000, el doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Procaps S.A., interpuso recurso de reposición contra la citada Resolución...

(...)

TERCERO Que dentro del contexto antes descrito, esta entidad procede a resolver el recurso de reposición en los siguientes términos:



En relación con el argumento según el cual en la resolución impugnada se repiten los argumentos expuestos en el examen de patentabilidad, este despacho aclara que, contrario a lo afirmado por el recurrente, a lo largo del trámite administrativo se realizaron las observaciones técnicas pertinentes para demostrar que el documento citado afecta el nivel inventivo de la solicitud denegada. Al trasladar el oficio no. 7145, fue necesario profundizar en la materia contenida tanto en el capítulo reivindicatorio como en el capítulo descriptivo. por lo cual, siempre se tuvieron en cuenta los argumentos presentados por el solicitante, así como la evidencia técnica anexa dentro de la solicitud para afectar por falta de requisitos de patentabilidad la solicitud en cuestión.

Respecto a la comparación hecha por el recurrente entre la solicitud reclamada y D1, cabe anotar que la solicitud se afectó por falta de nivel inventivo con base en lo dispuesto en el artículo 18 de la Decisión 486, que señala que: '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'.

De esa manera, al comparar la composición reclamada con respecto a la composición de la anterioridad D1 (documento patente EP 0017315), fue posible evidenciar los siguientes elementos comunes: 1) Las dos composiciones combaten ácaros, específicamente aquella especie que es capaz de causar asma; 2) En las dos composiciones se encuentra el benzoato de bencilo compuesto que es reconocido como eficiente acaricida y 3) En las dos composiciones se utiliza un aceite esencial. Asimismo, la anterioridad D1 (Fl.45) presenta los ésteres de ácidos grasos que incluyen aceites naturales no volátiles, dentro de los cuales se puede encontrar el aceite de pino. De modo que, los principales componentes de la formulación se encuentran como elementos comunes en las dos composiciones.

Por lo tanto, para la persona medianamente versadas en la materia, sería deducible de manera obvia una composición acaricida, alérgica a base de benzoato de bencilo y un aceite esencial.

Ahora bien, el apoderado afirma que el componente esencial de la invención reclamada es el aceite esencial de pino, el cual, además, es químicamente diferente a los aceites no volátiles a los que hace referencia a la patente europea D1. Al respecto, resulta pertinente precisar que, tal como lo presenta el recurrente, las diferencias entre los terpenos que se encuentran en los aceites de pino y los ésteres de ácidos grasos, son estructuralmente diferentes y, por ende, sus características químicas son diferentes. Pero, se debe tener en cuenta que el aceite de pino no se encuentra compuesto exclusivamente por terpenos a los que hace referencia a la presente invención, ya que también es posible encontrar ésteres de ácidos grasos característicos de cualquier aceite esencial de origen vegetal. De otra parte, tal como lo menciona el apoderado en el capítulo descriptivo, la composición del aceite de pino es variable dependiendo de la naturaleza del material vegetal.

Por lo tanto, la acción anti acaricida del aceite de pino puede ser adjudicada a los otros componentes del aceite de pino y no específicamente a los terpenos, ya que este hecho no se demostró o sencillamente se deba a la acción del benzoato de bencilo, ya que tampoco fue demostrado que el efecto de la composición reclamada fuera mayor que el efecto de los componentes individuales.

Respecto al argumento según el cual en la literatura no se documenta una formulación que esté comprendida textualmente por los 2 principios activos citados en la invención denegada, cabe anotar que es de conocimiento común que varios aceites esenciales presentan propiedades plaguicidas y que también son utilizados con fines terapéuticos para el tratamiento de diversas enfermedades. De otra parte, tal como lo citó el solicitante en el capítulo



descriptivo (fl6) 'Por su parte, el aceite de pino es otro producto conocido por su efecto acaricida', lo cual demuestra que en el estado de la técnica el efecto específico del aceite de pino es conocido. Por lo tanto, para una persona medianamente versada en la materia la preparación de una composición con compuestos activos que presenten propiedades acaricidas es obvia.

Cabe resaltar, que si se encontrara en el estado del arte una formulación que presentara los dos principios activos la solicitud se afectaría por novedad, ya que los principales componentes de la composición habían sido revelados en el estado del arte.

Ahora bien, la actividad sinérgica de la composición del aceite de pino y benzoato de bencilo no fue lo suficientemente demostrada, por lo que no fue posible descartar el hecho de que en las composiciones que se encuentre benzoato de bencilo este sea el compuesto que produce la acción acaricida. La anterior afirmación se basa en el hecho de que el solicitante, con base en el requerimiento hecho por este despacho, allegó la siguiente información: 'experimentalmente se demostró, por parte de los inventores, que el tiempo de dosis letal 100 (DL 100) fue menor (muerte del 100% de los ácaros, cuando se utilizó la mezcla sinérgica que cuando fueron evaluados por separado los componentes de esta (benzoato de bencilo sólo, en proporción de 0,5-4% p/v, aceite de pino sólo, en proporción entre 0,1-7 % v/v). La muerte del 100% de los ácaros se venció a los 3 minutos con la mezcla alcohólica; en contraste con el benzoato de bencilo alcohólico y con el aceite de pino alcohólico evaluados por separado, se da a los 5 minutos" (fl.73)

De lo anterior, se evidencia que la diferencia es de sólo 2 minutos para erradicar una cierta población de ácaros con los productos individuales y con la composición. Esta diferencia en tiempo no indica que en realidad la acción de la composición sea superior con respecto a la acción de los compuestos individuales. tal diferencia, puede ser atribuible a la incertidumbre del experimento ya que no se presentan el valor de las mismas dentro de los datos reportados.

Por otra parte, es conocido en la técnica que una composición es sinérgica, porque se conocen las concentraciones específicas de los componentes en las cuales se presenta dicho sinergismo. De acuerdo con la información presentada por el solicitante, se enseña un rango de concentraciones para el cual es posible realizar la siguiente consideración: al tener una cantidad de benzoato de bencilo de 0,5% y de aceite de pino de 1,0% para los compuestos individuales y luego considerar que se tiene una composición cuya concentración de benzoato de bencilo 1% más aceite de pino 1% (Estas son las concentraciones mínimas reportadas para la composición en la reivindicación 1) luego, es claro que las concentraciones de la composición reclamada son mucho más altas por lo que el efecto observado probablemente se deba a una mayor concentración del principio activo. lo anterior se afirma, con base en que el solicitante no presentó datos de la efectividad de la composición a lo largo del rango de concentraciones en la cual pueden estar presentes los principios activos.

En cuanto a que D1 no revela una formulación alcohólica, este despacho aclara que tanto la composición reclamada como la descrita en la anterioridad D1 presentan los mismos principios activos, como lo son el benzoato de bencilo y el aceite esencial; adicionalmente, las 2 composiciones contienen un propelente ya que se utiliza en forma de spray. Ahora bien, la persona medianamente versada en podría establecer (sic) los demás adyuvantes que se encuentran conformando la composición de acuerdo con las características que se requieran para el producto. De esta manera, el hecho que la composición contenga un adyuvante no le proporciona la altura inventiva suficiente para hacer diferencia de la composición en el estado del arte, ya que en la anterioridad D1 se presentan como constituyente es principales los mismos principios activos; de igual manera, las dos composiciones presentan efectos acaricidas.



Cabe anotar, que como el objeto reclamado es la composición acaricida y no una composición alcohólica que permite incorporar benzoato de bencilo y aceite de pino, el documento D1 desvirtúa completamente el nivel inventivo de la presente solicitud.

En relación con el efecto sinérgico y las investigaciones hechas por él mismo, vale señalar que esta oficina no desconoce la actividad científica realizada a lo largo del desarrollo de la formulación, tampoco desconoce la experiencia a nivel investigativo de los diferentes profesionales involucrados en el grupo de investigación, pero a pesar de ello la composición presentada no cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486.

Indudablemente no se desconoce el valor científico que presentan las pruebas desarrolladas para demostrar la actividad de la composición, pero, como anteriormente se dijo, estas no fueron objeto de estudio de la solicitud reclamada

Respecto a que los estudios allegados con el recurso son prueba inequívoca del nivel inventivo de la invención, este despacho aclara que los documentos científicos adjuntados por el apoderado no fueron tenidos en cuenta, ya que se allegaron con posterioridad a la decisión de denegación. Ahora bien, si los estudios presentados eran tan relevantes para demostrar el efecto sinérgico de la composición y por medio de los cuales era posible despejar cualquier duda con respecto a la altura inventiva de la solicitud, se debieron haber presentado en cualquier momento del trámite administrativo, antes de adoptar la decisión respectiva.

Respecto al argumento según el cual a la fecha de presentación de la solicitud denegada no existía literatura científica del modelo de evaluación molecular que demostrara el efecto desnaturalizante de los acaricidas presentes en el mercado, cabe anotar que el modelo de evaluación molecular al que hace referencia el apoderado se encuentra fuera del alcance de esta solicitud, de tal manera que las ventajas que haya proporcionado esta metodología a la investigación no son relevantes para demostrar la patentabilidad de la solicitud denegada. Tal y como lo expresa el recurrente, la composición presenta un efecto biológico acaricida, pero dentro de la solicitud no se sustentó adecuadamente la superioridad de dicho efecto con composiciones similares a las del estado del arte.

En relación con que 'las 2 formulaciones pese a sus diferencias esenciales, sean aptas para productos tipo spray' este despacho estima que la diferencia de las formulaciones elementalmente se basa en los coadyuvantes de las mismas y la selección de estos coadyuvantes D se encamina a la manera como la composición sea asperjada; de modo que en la solicitud se pretendía que la composición ingresara almohadas y colchones por lo que se tenía que seleccionar un vehículo propelente para lograr la penetración deseada y, por lo tanto, la selección de tales coadyuvantes era posible predecirla.

Por otra parte, el recurrente argumenta que si bien algunas características del objeto reivindicado pueden haberse revelado en el arte anterior, lo cierto es que el documento citado por el examinador individualmente considerado y aún en combinación con enseñanzas generales del área técnica respectiva, no motivarían efectivamente a derivar en forma evidente el objeto reivindicado. Al respecto, este despacho sostiene que, tal como se sustentó a lo largo de la presente resolución, la solicitud carece de nivel inventivo, ya que no se logró demostrar adecuadamente la superioridad de la composición reivindicada con respecto a las composiciones similares que se encuentran reveladas en el estado del arte.

En ese orden de ideas, se sostiene que el objeto de la solicitud en estudio no cumple con el requisito de patentabilidad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisión impugnada.



Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y Comercio

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisión contenida en la Resolución N° 9140 del 19 de febrero 2010, por medio de la cual denegó la solicitud de patente de invención a la creación denominada "COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALEGENICOS"

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor José Luis Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad PROCAPS S.A.(...)

1.3. Hechos

En sustento de las pretensiones de la demanda, el apoderado de la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes fundamentos fácticos:

Señaló que el día 12 de agosto de 2003, PROCAPS S.A. solicitó ante la División de Creaciones de la SIC la patente de invención denominada "**composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alergénicos**", la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial, sin que se presentaran oposiciones por parte de terceros.

Manifestó que, al momento de realizar el examen de patentabilidad, el examinador de la SIC consideró de manera subjetiva y con poca motivación, que la invención presentada no cumplía con el nivel inventivo establecido en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo cual requirió a PROCAPS S.A. para que se pronunciara frente a las objeciones realizadas a su solicitud.

Afirmó el demandante que PROCAPS S.A. contestó las objeciones en tiempo aclarando el nivel inventivo; no obstante, a pesar de las aclaraciones y explicaciones, la SIC decidió negar la solicitud de patente mediante la resolución 009140 de 19 de febrero de 2010, aduciendo que no se cumplió con lo establecido en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486, por considerar que se trataba de una composición sugerida por el arte anterior.

Señaló que el día 23 de marzo de 2010, PROCAPS S.A. presentó recurso de reposición contra la resolución 009140 del 19 de febrero de 2010,



argumentando que la SIC se había limitado a repetir los argumentos expuestos en el examen de patentabilidad sin valorar la respuesta a los requerimientos, donde se demostraba el cumplimiento del requisito del nivel inventivo exigido por la norma comunitaria.

Finalizó indicando que, mediante resolución 50717 de septiembre 24 de 2010, la SIC resolvió negativamente el recurso de reposición confirmando en su totalidad la decisión adoptada en la resolución 9140 del 19 de febrero de 2010

1.4. Normas invocadas como infringidas y concepto de violación

El apoderado de la parte actora consideró que, con la expedición de las resoluciones acusadas, se vulneraron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, lo cual fue sustentado como sigue:

1.4.1. La formulación revelada en la anterioridad citada por la SIC como “D1” carecía de relevancia para afectar el nivel inventivo de la invención reivindicada, por estar compuesta de principios activos diferentes

Sostuvo el demandante que la SIC cometió un error al considerar que el nivel inventivo de la solicitud presentada por PROCAPS S.A. se encontraba afectada por lo revelado con la anterioridad citada como D1 (EP 00-17315), según lo cual *“los componentes esenciales de dicha solicitud, tales como el aceite esencial y el benzoato de bencilo, ya se encontraban divulgados por la anterioridad mencionada”*. Sin embargo, lo cierto es que la materia reivindicada en la solicitud de patente presentada, no se deriva de manera evidente del arte anterior, por lo cual el requisito de nivel inventivo exigido por la norma comunitaria se encontraba cumplido.

Incluyó el demandante el siguiente cuadro comparativo de las composiciones reivindicadas en la solicitud presentada por PROCAPS S.A. (CO 03-068947) y en la anterioridad D1 (EP 00-17315), así:



Solicitud de PROCAPS S.A. (CO 03-068947)	D1 (EP 00-17315)
Componentes	Componentes
2 ACEITE DE PINO (principio activo 1%-5%)	2 ÉSTER DE ÁCIDO GRASO
1 BENZOATO DE BENCILO entre 1 y 15% (principio activo)	1 BENZOATO DE BENCILO entre 5 y 100%, 5 y 50% Y 25% (principio activo)
3 SOLVENTE ALCOHÓLICO (etanol 96º entre 60 y 80%)	3 COSOLVENTE (Tetracloruro de carbono o cloroformo)
4 DEODORIZANTE	4 PRESERVATIVO ANTIFÚNGICO HIDROXIBENZOATO
5 ODORIZANTE	5 ANTIOXIDANTE
6 PROPELENTE	6 PROPELENTE
7 COMPOSICIÓN ALCOHÓLICA	7 COMPOSICIÓN NO ACUOSA

Señaló que el único elemento relevante en común entre las dos solicitudes es la presencia del benzoato de bencilo, enfatizando que la solicitud de PROCAPS S.A. tiene como principios activos el aceite de pino y el benzoato de bencilo, a diferencia de la solicitud en D1 que solo contiene benzoato de bencilo y ésteres de ácido graso, sin que en parte alguna haga referencia a la presencia de aceite de pino, lo cual constituye una enorme diferencia entre los documentos comparados.

1.4.2. El aceite esencial de pino empleado en la solicitud de PROCAPS S.A. es químicamente diferente a los aceites no volátiles a los que hace referencia la anterioridad D1

Indicó el demandante que, según la farmacopea británica y estadounidense, el aceite esencial de pino tiene las siguientes características fisicoquímicas que lo diferencian de los ésteres de ácido grasos citados en la anterioridad D1, así:

Aceite esencial de pino	Ésteres de ácidos grasos
Componentes	Componentes
Es obtenido de la corteza del árbol de pino por método hidrodestilación	Es obtenido de semillas, donde están almacenadas en forma de cristales o gotas



Es un aceite volátil	Los aceites que los contienen son aceites fijos, no volátiles que dejan residuo grasoso después de la evaporación
No tiene valor calórico	Tiene valor calórico y alimenticio
No forma sustancias saponificables en presencia de sustancias alcalinas	Forma sustancias saponificables en presencia de sustancias alcalinas
No deja residuos grasosos después de la vaporización	Experimentan procesos de enranciamientos
No sufre proceso de enranciamiento	No tiene actividad farmacológica apreciable y tiene poco uso farmacológico.

Explicó que el aceite de pino cuenta como componentes principales los alcoholes monoterpénicos alfa-pineno y beta-pineno, que no son derivados de los aceites fijos (ésteres de ácidos grasos) y por lo tanto son estructuralmente diferentes, lo cual permite inferir razonablemente que el nivel inventivo de la solicitud CO 03-068947, se cumplía.

1.4.3. A la fecha de presentación de la solicitud de PROCAPS S.A., no existía evidencia científica sobre el efecto acaricida del aceite de pino empleado en ésta

Afirmó el demandante que, para la fecha de la presentación de la solicitud de PROCAPS S.A., no existía referencia alguna al efecto acaricida del aceite de pino, y señaló que solo la evidencia científica reciente demuestra que el pineno alfa y beta tienen actividad insecticida, por lo cual se puede establecer que la patente anterior D1 cuenta con una ausencia de aceite de pino dentro de sus formulaciones (en dicha patente D1 solo se encuentra presente el benzoato de bencilo y los ésteres de ácidos grasos o aceites vegetales, pero en todo caso sin acción acaricida).

Adujo que, frente al segundo componente activo en la solicitud de PROCAPS S.A., correspondiente al benzoato de bencilo, es de conocimiento que dicho compuesto posee la actividad de eliminar ácaros, pero no se evidencia que la actividad acaricida sea potenciada o sea mejorada por la presencia de un aceite volátil como el aceite de pino y



tampoco se supone que el empleo de alcoholes mejore la solubilización de los principios activos empleados.

1.4.4. La patente D1 no revelaba una formulación alcohólica

Explicó el demandante que la solicitud presentada por PROCAPS S.A. revela una composición alcohólica, en la cual el aceite de pino es importante para la eliminación de ácaros y sus alérgenos. Agregó que ejerce un poder sinérgico junto con el benzoato de bencilo y genera una menor irritación en mucosas, dado que posee un solvente como el etanol a 98% en una porción entre el 60% y el 80% sobre el peso total de la formulación, lo que significa que contiene un 4% restante de agua, que hace que detente propiedades fisicoquímicas muy distintas a la de la anterioridad D1 que era una composición no acuosa.

1.4.5. La patente D1 no demostraba ni permitía inferir, aún en combinación con otros documentos, la presencia de un efecto sinérgico entre el aceite de pino y el benzoato de bencilo

Solicitó el demandante tener en cuenta los estudios clínicos que comprueban la eficacia del aceite de pino para la desnaturalización de proteínas del ácaro, así como los estudios cromatográficos, de toxicología del producto que no habían sido revelados en la literatura especializada y que mucho menos derivan de la lectura de la anterioridad D1.

A partir del estudio de los anteriores resultados queda demostrado un efecto sinérgico acaricida nunca antes revelado con anterioridad, lo cual indica de manera inequívoca el nivel inventivo de la solicitud presentada por la demandante y la ilegalidad de los actos administrativos demandados.

Mencionó que la composición reivindicada demuestra que no solo tiene un efecto biológico acaricida sobre los agentes desencadenantes de las enfermedades alérgicas respiratorias y dermatológicas en el humano, sino que también actúa contra las proteínas responsables de generar daños en los tejidos y estimular la respuesta alérgica, cuando se exponen al



contacto con la mezcla reivindicada, teniendo un impacto científico, tecnológico y social, pudiendo mejorar la calidad de vida al disminuir el número de crisis asmáticas.

Insistió en que la obtención de la mezcla reivindicada no podría ser derivada del simple conocimiento de la anterioridad D1, y que no se lograría con la combinación de la técnica conocida con las enseñanzas generales del arte. Por lo tanto, no le asistía a la SIC ningún fundamento para negar la patentabilidad del objeto de la invención de PROCAPS S.A.

1.4.6. Violación al debido proceso y al derecho de defensa de PROCAPS S.A. durante el trámite administrativo de concesión de la patente

Señaló que la resolución 50717 estuvo motivada en el hecho de que las pruebas documentales allegadas en el recurso de reposición contra la resolución 009140 habían sido invocadas en forma tardía, al no haberse presentado al momento de contestar el examen de patentabilidad, de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000.

Adujo el demandante que la SIC, al no valorar las pruebas aportadas en el recurso de reposición, incurrió en una manifiesta violación al debido proceso y a su derecho de defensa. Adicionalmente indicó que, a su juicio, la interpretación de la SIC de considerar improcedente allegar pruebas luego de la decisión de primera instancia, haría inútil e impracticable el recurso de reposición, poniendo en riesgo el derecho a la igualdad del solicitante de la patente, quien carece de recursos de apelación en estos trámites administrativos.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

2.1. La SIC, a través de apoderado judicial, mediante escrito radicado el 13 de junio de 2011⁴, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, argumentando lo siguiente⁵:

⁴ La demanda fue radicada el 4 de febrero de 2011 visible a folio 244 del cuaderno principal.

⁵ Folios 260 a 272 del cuaderno principal.



Frente a la vulneración del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, consideró que la SIC sostuvo acertadamente en los actos administrativos que la anterioridad encontrada, a saber: 1 EP 00-17315, afecta el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención, por cuanto las dos composiciones tienen las siguientes características: i) combaten ácaros, específicamente aquella especie que es capaz de causar asma; ii) tienen entre sus componentes el benzoato de bencilo, compuesto que es conocido como un eficiente acaricida; iii) utilizan aceite esencial. Tal y como se presenta en la anterioridad D1, agregó que la tabla de comparación de los componentes de las mezclas realizada por el demandante, no es la manera adecuada de evaluar el nivel inventivo.

Señaló la SIC que el efecto acaricida del aceite de pino era ampliamente conocido y con solo la simple búsqueda en internet se evidenciaba el efecto acaricida de este aceite, pues el estado de su técnica se sabía antes del 12 de junio de 2003, fecha en que el demandante presentó la solicitud. Del mismo modo, manifestó que la negación de la solicitud se debió a que existió falta de nivel inventivo en vista de que PROCAPS S.A. combinó dos sustancias que de antemano se conocían como acaricidas, al igual que no logró comprobar la composición sinérgica, puesto que el solicitante no presentó datos de la efectividad de la composición.

Respecto a la actividad científica realizada por PROCAPS S.A., la SIC indicó que no se desconoció la actividad científica realizada ni la experiencia de los profesionales que integraron el grupo de investigación; no obstante, no todas las investigaciones conducen a una invención palpable que cumpla con todos los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisión 486. De otra parte, frente al modelo molecular que referencia el demandante, manifestó la SIC que no es de relevancia para demostrar la patentabilidad, pues la misma no fue sustentada dentro de los plazos establecidos para la solicitud principal ante la SIC y por lo tanto no era posible tenerlo en cuenta como complemento de la información presentada con antelación.



Concluyó la SIC que la solicitud presentada por el demandante carece de nivel inventivo ya que no logró demostrar adecuadamente la superioridad de la composición reivindicada con respecto a composiciones similares que se encuentran reveladas en el estado del arte.

2.2. Ministerio Público

El Ministerio Público no intervino dentro del presente proceso.

III. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante oficio del 25 de junio de 2012⁶, recibido el día 24 de julio de 2012, realizó la interpretación prejudicial de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, en los siguientes términos:

El tribunal señaló que realizó el estudio de los artículos 14 y 18, y de manera oficiosa interpretó los artículos 16, 19 y 45 de la Decisión 486, analizando los siguientes aspectos: i) requisitos de patentabilidad; ii) nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos, y iii) el trámite de la solicitud de patentes de invención.

3.1. Requisitos de patentabilidad

Señaló el tribunal que los requisitos para que un invento sea considerado como patentable son: i) ser novedoso; ii) tener nivel inventivo, y iii) ser susceptible de aplicación industrial.

Frente a estos requisitos el tribunal explicó que son *“todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico y por lo tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica y además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”*⁷

⁶ Folios 297 a 322 del cuaderno principal

⁷ Proceso nro 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nro 631 de 10 de enero de 2001



Indicó que, para que una invención sea novedosa, se requiere que no esté comprendida en el estado de una técnica antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, cumpliendo las siguientes características: i) objetividad: relación del estado objetivo de la técnica en un momento determinado; ii) irreversibilidad de la pérdida de novedad; iii) carácter universal, y iv) carácter público de la novedad.

Frente al nivel inventivo estableció que, de conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo cuando no deriva de manera evidente del estado de la técnica, ni resulta obvia para una persona versada en la materia, lo cual le da la posibilidad al examinador de determinar si, con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto en la materia que se trate.

Con respecto a la posibilidad de aplicación industrial, señaló que, para que los inventos puedan ser protegidos a través de una patente, deben ser susceptibles de aplicación industrial, ya que de esta manera se estimula el desarrollo y crecimiento industrial procurando beneficios económicos a quienes los exploten.

3.2. Nivel inventivo en relación con la mezcla o combinación de elementos conocidos

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, por un lado, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos; y por el otro, de existir combinación o mezcla de elementos conocidos, debe analizar el nivel inventivo de las combinaciones o mezclas, es decir, determinar si no era obvio ni evidente para el técnico medio en la materia.



3.3. El trámite de la solicitud de patente de invención, las oportunidades probatorias, los recursos contra el acto que concede o niega la solicitud de patente de invención y el principio de complemento indispensable

El tribunal manifestó que, partiendo del principio de complemento indispensable, se estudió el tema de los recursos contra el acto que concede o deniega una solicitud de patente de invención.

Señaló que la Decisión 344 distinguía entre el examen de fondo y el examen definitivo, y procedió a realizar una comparación con los cambios normativos que introdujo la Decisión 486. Concluyó que, por una parte, frente al examen de fondo, realizó cambios fundamentales pero mantuvo la finalidad de dicho examen, así: *"dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial"*; y, por la otra, frente al examen definitivo, estableció que se deben realizar los requerimientos por parte de la oficina nacional otorgando los plazos establecidos en la normatividad, con el fin de poder tomar una decisión de fondo, generando una seguridad jurídica.

Manifestó que la norma no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. Por lo tanto, indicó que estos eventos deberán ser regulados conforme al principio de complemento indispensable por la normativa nacional pertinente, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.4. Conclusiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

El tribunal concluyó lo siguiente:

"PRIMERO: *La novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial, constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.*



El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, si hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

El juez consultante deberá determinar si los documentos D1 EP 00-17315 Y CO 03-068947 citados como anterioridad por la Superintendencia de Industria y Comercio, afectan los requisitos de novedad y nivel inventivo en relación con la solicitud de patente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SEGUNDO:

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, puede hacerse a la ligera; por el contrario, se debe partir de que si pueden llegar a constituir una invención patentable las combinaciones sí son novedosas, tienen altura inventiva y aplicación industrial.

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

TERCERO:

La normatividad comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, los recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normatividad nacional pertinente."

IV. PRUEBAS

Por auto de octubre 13 de 2011⁸, se decretaron las siguientes pruebas:

4.1. De la parte demandante

Se decretó la recepción de testimonio de los señores Eduardo Alberto Egea Bermejo y Alfredo Lagares, para cuya práctica se comisionó al Tribunal Administrativo del Atlántico.

El comisionado tribunal, mediante auto del 19 de diciembre de 2013⁹, fijó fecha para la recepción de testimonios de los señores Eduardo Alberto

⁸ Folio 282 a 283 cuaderno principal

⁹ Folio 359 del cuaderno principal



Egea Bermejo¹⁰ y Alfredo Lagares¹¹ para el día 18 de marzo de 2014, fecha en la que se practicaron los indicados testimonios¹².

4.2. De la parte demandada

Se denegó la prueba relacionada con que se tenga en cuenta como prueba la interpretación prejudicial que rinda el Tribunal Andino de Justicia dentro de este proceso, por cuanto la misma no tiene carácter de medio probatorio sino de concepto de carácter obligatorio y vinculante en tratándose de asuntos de propiedad industrial, sometido al derecho comunitario andino.

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Mediante auto de fecha 28 de enero de 2015, se corrió traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión.

5.1. Parte demandante.

La parte demandante, en la oportunidad procesal, presentó alegatos de conclusión¹³ e insistió en las pretensiones expuestas en la demanda. Adicionalmente, analizó las pruebas concluyendo lo siguiente:

- a) Frente a los testimonios, señaló que los testigos coincidieron en afirmar que el único elemento en común entre la fórmula de D1 y la CO 03-68947 es la presencia de benzoato de bencilo, coincidencia que resulta insuficiente para fundar la supuesta falta de nivel inventivo de la fórmula presentada por PROCAPS S.A.
- b) Frente al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, señaló que el mismo confirma la tesis del demandante, en el sentido que el conocimiento separado del benzoato de bencilo y de los ésteres de ácidos grasos y su mención en otro contexto, como ocurre en la fórmula D1, no afecta de manera alguna el nivel inventivo de la materia reivindicada por PROCAPS S.A.

¹⁰ De profesión médico.

¹¹ De profesión químico farmacéutico.

¹² Folios 360 al 369 del cuaderno principal

¹³ Folio 628 a 639 del cuaderno principal



5.2 De la SIC.

La SIC, en la oportunidad procesal, presentó alegatos de conclusión, reiterando los planteamientos realizados en la contestación de la demanda¹⁴.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Los actos acusados

Se solicita en este proceso la nulidad de las resoluciones números 009140 de 19 de febrero de 2010 y 59717 de 24 de septiembre de 2010, mediante las cuales, respectivamente, se negó el privilegio de patente de invención para la solicitud denominada "**Composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgenos**", y se resolvió un recurso de reposición contra esta decisión, confirmándola, emitidas por la SIC.

6.2. La normativa aplicable

En la interpretación prejudicial emitida para este proceso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina señaló que la normativa aplicable en este asunto es la contenida en los artículos 14, 16, 18 y 19 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo tenor es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

"ART. 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".

"ART. 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

¹⁴ Folios 640 a 650, del cuaderno principal.



solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

"ART. 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”.

"ART. 19. —Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios”.

6.3. Los problemas jurídicos para resolver

De acuerdo con lo expuesto en la demanda y su contestación, debe la Sala determinar dos asuntos, así:

- ¿Son nulos los actos administrativos emitidos por la SIC que negaron el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada "*COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENICOS*" al considerar que la invención presentada no cumplía con el nivel inventivo requerido para ser patentable?
- ¿Son nulos los actos administrativos emitidos por la SIC que negaron el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada "*COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGÉNICOS*" por violación al debido proceso y al derecho de defensa al no haber tenido en cuenta las nuevas pruebas presentadas al momento de la interposición del recurso de reposición?

Análisis del asunto y pruebas disponibles

Con base en lo anterior la Sala estudiará los cargos propuestos en la demanda teniendo en cuenta los argumentos que los sustentan, así como la defensa presentada por la SIC y las consideraciones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, relacionadas con la solicitud de patente de invención negada en los actos acusados.

Ahora bien, la Sala se apoyará en los elementos de prueba incorporados al proceso, que no son otros que el expediente administrativo relativo a



la solicitud de patente cuya negación se discute, las pruebas testimoniales y los demás antecedentes documentales aportados por las partes.

Por lo anterior, la Sala procederá a resolver el primer problema planteado de la siguiente manera:

6.3.1. ¿Son nulos los actos administrativos emitidos por la SIC que negaron el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada "COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGENICOS" al considerar que la invención presentada no cumplía con el nivel inventivo requerido para ser patentable?

Para resolver el anterior problema se debe tener presente que la sociedad demandante alega que la invención denominada "**composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgicos**" tiene nivel inventivo para obtener el privilegio de patente, puesto que una persona versada en la materia no habría derivado fácilmente del estado de la técnica la invención cuya patente solicita.

En ese orden se deberá determinar, en primer lugar, si al momento de la radicación de la patente de invención por parte de la sociedad demandante, el efecto acaricida del aceite esencial de pino era ampliamente conocido y hacía parte del estado de la técnica, y si este hecho podría afectar el nivel inventivo del producto presentado a la SIC.

La parte demandante señaló en los cargos 2 y 3 que el aceite de pino tiene como componentes principales los alcoholes monoterpénicos alfa-pineno y beta-pineno, que no son derivados de los aceites fijos (ésteres de ácidos grasos) y por lo tanto son estructuralmente diferentes, lo cual permite inferir razonablemente que el nivel inventivo de la solicitud CO 03-068947 se cumplía, y, en suma, indicó que para la fecha de la presentación de la solicitud de PROCAPS S.A., no existía referencia alguna al efecto acaricida del aceite de pino.



Frente a lo anterior es procedente señalar lo manifestado por la SIC en la resolución 50717 del 24 de septiembre de 2010, que resolvió el recurso de reposición de la siguiente manera:

*"Ahora bien, el apoderado afirma que **el componente esencial de la invención reclamada es el aceite esencial de pino, el cual, además, es químicamente diferente a los aceites no volátiles a los que hace referencia la patente europea D1.** Al respecto, resulta pertinente precisar que, tal como lo presenta el recurrente, las diferencias entre los terpenos que se encuentran en los aceites de pino y los ésteres de ácidos grasos, son estructuralmente diferentes y, por ende, sus características químicas son diferentes. **Pero, se debe tener en cuenta que el aceite de pino no se encuentra compuesto exclusivamente por terpenos a los que hace referencia a la presente invención, ya que también es posible encontrar ésteres de ácidos grasos característicos de cualquier aceite esencial de origen vegetal. De otra parte, tal como lo menciona el apoderado en el capítulo descriptivo, la composición del aceite de pino es variable dependiendo de la naturaleza del material vegetal.***

Por lo tanto, la acción anti acaricida del aceite de pino puede ser adjudicada a los otros componentes del aceite de pino y no específicamente a los terpenos, ya que este hecho no se demostró o sencillamente se deba a la acción del benzoato de bencilo, ya que tampoco fue demostrado que el efecto de la composición reclamada fuera mayor que el efecto de los componentes individuales.

*Respecto al argumento según el cual en la literatura no se documenta una formulación que esté comprendida textualmente por los dos principios activos citados en la invención denegada, cabe anotar que es de conocimiento común que varios aceites esenciales presentan propiedades plaguicidas y que también son utilizados con fines terapéuticos para el tratamiento de diversas enfermedades. De otra parte, tal como lo citó el solicitante en el capítulo descriptivo (fl6) **'Por su parte, el aceite de pino es otro producto conocido por se por su efecto acaricida', lo cual demuestra que en el estado de la técnica el efecto específico del aceite de pino es conocido.** Por lo tanto, para una persona medianamente versada en la materia la preparación de una composición con compuestos activos que presenten propiedades acaricidas es obvia.*

Cabe resaltar, que si se encontrara en el estado del arte una formulación que presentara los dos principios activos la solicitud se afectaría por novedad, ya que los principales componentes de la composición habían sido revelados en el estado del arte."

De igual manera, la SIC, en la contestación de la demanda, señaló que el efecto acaricida del aceite de pino era ampliamente conocido y con solo la simple búsqueda en internet se evidenciaba el efecto acaricida de este aceite, pues el estado de su técnica se sabía desde antes del 12 de junio de 2003, fecha en que el demandante presentó la solicitud de patente.

Ahora bien, para poder analizar los anteriores cargos, en primer lugar, es indispensable remitirse a la solicitud de patente de invención y a las respuestas dadas por la parte demandante a los requerimientos de la SIC,



que en este caso se concretan en el oficio de 26 de septiembre de 2007, con el cual el apoderado de la parte actora dio respuesta a los requerimientos de fondo de la SIC y presentó ajustada la solicitud de patente de invención:

"[...] 1. **Por su parte el segundo componente de la formulación, el benzoato de bencilo, es un agente acaricida comercializado y ampliamente descrito en los estudios científicos, tal como se comprueba en Hayden et al, J. Allergy Clin. Immunol, 1992, 89(2): 536-45, Dietemann et al J Allergy Clin Immunol, 1993, March, vol 91€;738-46, Chang et al, Annals Of Allergy, asthma and Immunology 1996, September, 77:187-90. Por su parte, el aceite de pino es otro producto conocido por se por su efecto acaricida.**

(...)

La novedosa combinación de dos agentes acaricidas con acción sinérgica para eliminar ácaros en polvo, está caracterizada porque el aceite de pino actúa como agente potenciador del efecto acaricida del benzoato de bencilo, permitiendo que la combinación de los principios activos en las proporciones establecidas, produzca luego de su aplicación un efecto acaricida mejorado, más potente y de acción rápida, sin manchar las superficies donde es aplicada- como la almohada, el colchón y muebles de sala [...]".

De igual manera, es importante señalar que, dentro de las pruebas testimoniales recibidas en el presente proceso, se encuentra el testimonio entregado por el señor Alfredo Lagares Guzmán, del cual se destaca lo siguiente:

"(...) **consiste en el desarrollo de una formulación a base de benzoato de bencilo y aceite de pino el cual tiene un efecto acaricida esta es una fórmula novedosa que hasta el momento no conocía cuál era el efecto que tenía el aceite de pino como acaricida lo que ellos hicieron fue desarrollar una fórmula en donde el efecto acaricida del benzoato de bencilo se potencializa con el aceite de pino que también tiene efecto acaricida. (...) Básicamente eso es la novedad del producto que desarrollaron porque ya en el mercado existían productos a base de benzoato de bencilo, esta nueva formulación tiene una mayor capacidad acaricida. (...) ponen como punto de referencia una patente europea de los años 80, esa patente consiste en la utilización de benzoato de bencilo con aceite vegetal, que es un aceite fijo y sirve como solubilizante del benzoato de bencilo (sic). El nivel inventivo que se argumenta por la parte de Procaps es la utilización del aceite esencial de pino como acaricida que mezclado con el benzoato de bencilo (sic) produce una mezcla sinérgica. El aceite de pino utilizado en la fórmula Procaps es químicamente muy diferente al ácido graso utilizado en la fórmula europea. Por primera vez se la atribuye la capacidad del aceite de pino como acaricida en la fórmula de Procaps (...) En esta investigación se demostró que el producto acaricida desarrollado por la universidad del Norte tiene un efecto desnaturante sobre las proteínas alergénicas este es una actividad adicional que tiene este producto (...) no participé en los experimentos iniciales de la fase uno del proyecto donde se demostró el efecto acaricida del aceite de pino por separado en relación pero en la literatura científica revisada en estudios posteriores al desarrollo del producto se encuentran investigación en donde demuestran que el aceite de pino por sí solo tiene**



un efecto acaricida y tengo conocimiento de investigaciones donde se han hecho que en benzoato de benzilio (sic) tiene también efectos acaricidas (...) lo que mencioné anteriormente es que el benzoato de benzilio (sic) tiene un efecto acaricida y que el aceite de pino también tiene un efecto acaricida pero cuando se mezclan los dos el efecto acaricida aumenta, por eso hablamos de sinergismo. (sic) Que al utilizar por separado tiene un efecto pero que al mezclarlos la potencia acaricida se potencializa (...) el producto desarrollado por la Universidad del Norte Procaps además de matar los ácaros tiene la capacidad de desnaturalizar o degradar las proteínas de los ácaros que son las que causan las alergias, ese efecto fue demostrado a nivel experimental en el laboratorio de inmunología de la Universidad del Norte...(“)

Así como el testimonio entregado por el señor Eduardo Alberto Egea Bermejo, en el cual se destaca lo siguiente:

*"(...) Debo decir que ninguna persona medianamente versada en la materia desde lo descrito y patentado en D1 podía formular, diseñar, desarrollar y demostrar que una fórmula o combinación entre un aceite esencial que contuviese principios activos provenientes del aceite de pino combinado con el benzoato de bencilo este último diluido por el efecto del alcohol al 95% en presencia de los alfapineos pudiera haber sido capaz de desarrollar un invento similar. Hago énfasis en que si esto hubiera sido posible no hubieran transcurrido 20 años desde el otorgamiento de la patente D1 y la radicación de la solicitud de patente SIC 03-068947 (...) el efecto sinérgico está comprobado y se puede encontrar en la descripción de los experimentos previamente enunciados en mis respuestas y concretamente que esta combinación demuestra la muerte del 100% de los ácaros en los primeros 5 minutos lo que no se demuestra cuando se hacen los experimentos con los componentes por separado. **A la fecha de la radicación de la patente SIC 03-068947 no había ninguna descripción técnica y científica que evaluara el efecto acaricida a través de pruebas moleculares que demostraran la destrucción de las proteína de los ácaros y en particular enzimas de su estructura, son capaces de producir en enfermedades alérgicas (...) la composición que reclama la solicitud de patentes SIC 03-068947 de manera clara y categórica muestra un efecto desnaturalizante proteico de estas enzimas (...)** a la fecha de la solicitud de la patente SIC 03-068847 no está descrita ninguna técnica que permitiera solubilizar el benzoato de benzil (sic) no había descrito a ni patentada ninguna fórmula sinérgica que contuviera aceites esenciales vegetales alfapineno principio activo con efecto acaricida del aceite de pino y no estaba descrita ninguna fórmula sinérgica que contuviera un porcentaje de agua que permitiera un componente acuoso del benzoato de bencilo ni existía a la fecha ninguna patente de fórmula (sic) sinérgica conteniendo una combinación de aceites esenciales vegetales biodegradables...(“)*

De las anteriores pruebas se puede establecer, por una parte, que la sociedad demandante conocía el efecto acaricida del aceite de pino, tal y como se puede establecer en lo consignado en la descripción de la invención presentada a la SIC; y por la otra, que, a partir del efecto acaricida del aceite de pino, con la invención que se pretendía patentar se buscaba potencializar los efectos acaricidas del benzoato de bencilo, tal como lo manifiestan los doctores Alfredo Lagares Guzmán y Eduardo Alberto Egea Bermejo en sus testimonios.



Ahora bien, luego de revisado el expediente administrativo en conjunto con las pruebas aportadas al proceso, se observa que la demandante no logró desvirtuar lo manifestado por la SIC en los actos acusados, en el sentido de que los componentes del aceite de pino tienen un efecto acaricida que era ampliamente conocido antes de la presentación de la patente de invención. En esta medida, era válido considerar, tal como lo entendió la SIC, que el producto que se pretendía patentar se derivaba de manera obvia, era fácilmente deducible, partiendo del estado de la técnica existente al momento de la solicitud, y en tal medida, no existía en ésta nivel inventivo.

Por estas razones, los actos administrativos acusados no violaron los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y los cargos 2 y 3 de la demanda no están llamados a prosperar.

Resueltos los anteriores cargos relativos al previo conocimiento sobre el efecto acaricida del aceite de pino, la Sala deberá determinar si la solicitud de invención presentada ante la SIC, en la cual existe una combinación de dos elementos conocidos y con propiedades acaricidas como lo son el benzoato de bencilo y el aceite de pino, daba como resultado un producto que no fuera obvio para una persona del oficio, normalmente versada en la materia, a partir del estado de la técnica revelada en EP0017315 (anterioridad), cumpliendo de esta manera con el nivel inventivo requerido; o si, por el contrario, dicha combinación se derivaba de manera evidente del estado de la técnica revelada y por lo tanto no cumplía con el nivel inventivo para ser patentada.

Ahora bien, en segundo lugar, se deberá analizar **si la anterioridad citada por SIC como “D1” carecía de relevancia para afectar en el nivel inventivo de la solicitud de patente de invención presentada por PROCAPS S.A.**

La parte actora señaló en los cargos 1, 4 y 5 que la SIC cometió un error al considerar que el nivel inventivo de la solicitud se encontraba afectado por lo revelado con la anterioridad citada como D1 (EP 00-17315),



argumentando que *“los componentes esenciales de dicha solicitud, tales como el aceite esencial y el benzoato de bencilo, ya se encontraban divulgados por la anterioridad mencionada”*. De igual manera explicó que la materia reivindicada en la solicitud de patente presentada, no se deriva de manera evidente del arte anterior, por lo cual el requisito de nivel inventivo exigido por la norma comunitaria se encontraba cumplido.

Frente a lo anterior es procedente señalar lo manifestado por la SIC en la resolución 50717 del 24 de septiembre de 2010 que resolvió el recurso de reposición de la siguiente manera:

“De esa manera, al comparar la composición reclamada con respecto a la composición de la anterioridad D1 (documento patente EP 0017315), fue posible evidenciar los siguientes elementos comunes: 1) Las dos composiciones combaten ácaros, específicamente aquella especie que es capaz de causar asma; 2) En las dos composiciones se encuentra el benzoato de bencilo compuesto que es reconocido como eficiente acaricida y 3) En las dos composiciones se utiliza un aceite esencial. Asimismo, la anterioridad D1 (Fl.45) presenta los ésteres de ácidos grasos que incluyen aceites naturales no volátiles, dentro de los cuales se puede encontrar el aceite de pino. De modo que, los principales componentes de la formulación se encuentran como elementos comunes en las dos composiciones.

Por lo tanto, para la persona medianamente versada en la materia, sería deducible de manera obvia una composición acaricida, alérgica, a base de benzoato de bencilo y un aceite esencial.

(...)

Ahora bien, la actividad sinérgica de la composición del aceite de pino y benzoato de bencilo no fue lo suficientemente demostrada, por lo que no fue posible descartar el hecho de que en las composiciones que se encuentre benzoato de bencilo este sea el compuesto que produce la acción acaricida. (...)

De lo anterior, se evidencia que la diferencia es de sólo dos minutos para erradicar una cierta población de ácaros con los productos individuales y con la composición. esta diferencia en tiempo no indica que en realidad la acción de la composición sea superior con respecto a la acción de los compuestos individuales. tal diferencia, puede ser atribuible a la incertidumbre del experimento ya que no se presentan el valor de las mismas dentro de los datos reportados.

(...)

En cuanto a que D1 no revela una formulación alcohólica, este despacho aclara que tanto la composición reclamada como la descrita en la anterioridad D1 presentan los mismos principios activos, como lo son el benzoato de bencilo y el aceite esencial; adicionalmente, las dos composiciones contienen un propelente ya que se utiliza en forma de spray. Ahora bien, la persona medianamente versada en (sic) podría establecer los demás adyuvantes que se encuentran conformando la composición de acuerdo con las características que se requieran para el producto. De esta manera, el hecho que la composición contenga un adyuvante no le proporciona la altura inventiva suficiente para hacer diferencia de la composición en el estado del arte, ya que en la anterioridad D1 se presentan



como constituyentes principales los mismos principios activos; de igual manera, las dos composiciones presentan efectos acaricidas."

Así mismo, la SIC, en la contestación de la demanda, señaló que la solicitud en mención se negó por falta de nivel inventivo, puesto que la solicitante combinó sustancias que de antemano se conocían como acaricidas y reclamó tal combinación como acaricida con un nivel inventivo adecuado para ser patentada, lo cual no es procedente, por cuanto para una persona del oficio, normalmente versada en la materia, la combinación de sustancias acaricidas daría como resultado obvio un efecto acaricida.

Con el objetivo de decidir lo que en derecho corresponda, es preciso atender a lo manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad en la interpretación prejudicial emitida en este proceso referente al nivel inventivo, cuando se trata de combinaciones de elementos conocidos:

"En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva.

La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

"Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es el resultado de dicha combinación sin que pueda determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay lugar a una sinergia o combinación intrínseca de los elementos"

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto.

Daniel R. Zuccherino, en su "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas"

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque este puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco



compacto en un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”

De manera que la oficina de patentes respectiva al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones, de combinaciones o de mezclas de elementos conocidos, debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, el objeto a patentarse no era obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera elementos conocidos, se concluya per sé que no tiene nivel inventivo.

Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con la altura inventiva y susceptible de aplicación industrial; es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente haber dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones. (...)¹⁵

En consecuencia, de acuerdo con el concepto emitido por el Tribunal Andino de Justicia, para determinar el nivel inventivo de la realización de i) combinaciones, ii) agregaciones, o iii) mezclas de elementos conocidos, es preciso determinar si el producto que se pretende patentar como invención no se deriva naturalmente del estado de la técnica, por lo tanto, **el nivel inventivo se acreditaría cuando un experto en el tema no pudiera deducir de manera obvia el nuevo producto partiendo del estado de la técnica previamente conocido.**

De acuerdo con lo anterior, la Sala procederá a realizar una comparación de los elementos esenciales contenidos en los documentos D1 EP 0017315 (anterioridad) y CO 03-068947, de la que se evidencia lo siguiente:

	Solicitud de PROCAPS S.A. (CO 03-068947)	D1 (EP 00-17315)
	Componentes	Componentes
01	2 ACEITE DE PINO	2 ÉSTER DE ÁCIDO GRASO-
02	1 BENZOATO DE BENCILO	1 BENZOATO DE BENCILO

Del anterior cuadro se puede concluir que tanto la anterioridad “D1” como el invento a que se refiere la solicitud de PROCAPS S.A contienen como

¹⁵ Proceso nro 21-IP-2000 - Interpretación Prejudicial de 21 de octubre de 2000



elemento esencial el benzoato de bencilo, el cual tiene un efecto acaricida ampliamente reconocido.

Por lo anterior, se advierte claramente que la anterioridad (D1) utiliza un producto, el benzoato de bencilo, que elimina ácaros, con otras combinaciones, y que el producto al que la sociedad demandante pretende se le conceda la patente de invención simplemente modifica uno de los componentes principales por otro que también elimina ácaros, lo cual resultaría en una combinación acaricida obvia para un experto en la materia, teniendo como base el estado de la técnica conocida (D1).

De otra parte, no se advierten elementos suficientes que le permitan a la parte actora desvirtuar los argumentos planteados por la SIC en los actos administrativos acusados frente a la falta de nivel inventivo de la patente de invención denominada "**composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alergénicos**" que, por una parte, señalaban que dicha combinación resultaba obvia partiendo del estado de la técnica; y, por la otra, que el hecho de que la solicitud presentada tuviera un adyuvante alcohólico no le proporciona la altura inventiva requerida para ser patentada puesto que la anterioridad D1 presentaba como elemento esencial el mismo principio activo (benzoato de bencilo).

Adicionalmente, se tiene que los dos componentes esenciales (aceite de pino y benzoato de bencilo) de la solicitud de PROCAPS S.A., contaban con un efecto acaricida por sí solos, conocido tanto por la solicitante como por la comunidad científica en general; por lo tanto, una persona versada en la materia podría determinar de manera obvia que de la preparación de la mezcla resultaría un producto con propiedades acaricidas.

En este orden de ideas resulta evidente que la solicitud presentada por PROCAPS S.A., no cumplió con el requisito establecido en el artículo 18 de la Decisión 486, puesto que la combinación del benzoato de bencilo y el aceite de pino y su efecto acaricida es una composición que se podía derivar de manera obvia de la técnica D1 (anterioridad).



En consecuencia, no se logra desvirtuar lo concluido por la SIC en los actos acusados, en relación con la denegación del nivel inventivo de la **"composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgenos"**, por lo cual los cargos del 1, 4 y 5 no prosperan.

Ahora bien, resta estudiar el último cargo planteado por el demandante, correspondiente a la presunta violación de los derechos al debido proceso y a la defensa dentro del trámite administrativo de solicitud de patente de invención, para lo cual se deberá resolver el segundo problema jurídico planteado.

6.3.2. ¿Son nulos los actos administrativos emitidos por la SIC que negaron el privilegio de patente de invención a la solicitud denominada "COMPOSICIÓN SINÉRGICA PARA ELIMINAR ÁCAROS Y SUS ALERGÉNICOS" por violación al debido proceso y al derecho de defensa, al no haber tenido en cuenta las nuevas pruebas presentadas al momento de la interposición del recurso de reposición?

Para resolver el anterior problema jurídico se deben analizar los antecedentes administrativos de los actos acusados obrantes en el cuaderno anexo, en el que consta que PROCAPS S.A. presentó ante la SIC una solicitud de patente de invención de la creación denominada "Composición sinérgica para eliminar ácaros y sus alérgenos"¹⁶, y que en la etapa correspondiente presentó recurso de reposición en contra de la resolución que le negó la patente, de la siguiente manera:

6.3.2.1. La solicitud

La solicitud fue presentada el día 12 de agosto de 2003, con el objeto de obtener la patente de invención para una composición que, de acuerdo con las precisiones efectuadas por la solicitante al interior de la actuación administrativa, es una invención que está dirigida a un nuevo producto de uso doméstico que permite eliminar los ácaros del polvo doméstico que

¹⁶ Folios 1 al 17 del cuaderno de anexos



produce alergia, que contiene dos agentes acaricidas con efecto sinérgico, el aceite de pino y el benzoato de bencilo.

El día 14 de junio de 2007 la SIC requirió al demandante para que ampliara la información, requerimiento que fue contestado por éste el día 26 de septiembre de 2007.

6.3.2.2 Primera Decisión

Surtido el trámite correspondiente, el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la resolución 009140 de 19 de febrero de 2010¹⁷, negó la patente de invención, en consideración a que la invención presentada no cumple el requisito de nivel inventivo previsto en el artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, al encontrarse que los componentes esenciales como el aceite esencial y el benzoato de bencilo, ya se estaban divulgados a través de la anterioridad D1 allí mencionada.

Concluye la SIC que, “[...] en el estado del arte se conocen las propiedades plaguicidas de los aceites esenciales, por lo tanto, la combinación de benzoato de bencilo con un aceite esencial de pino es una composición que se puede derivar del estado de la técnica (D1). Por lo tanto, los compuestos químicos que se encuentran conformando el aceite esencial empleado en la anterioridad D1 y el aceite de pino de la solicitud no son relevantes, ya que este tipo de composiciones son conocidas en estado del arte”. Y se agregó que la respuesta dada por el solicitante¹⁸ a las observaciones efectuadas por la División de Nuevas Creaciones como resultado del examen de patentabilidad de que trata el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, no presentaba ningún componente inventivo para una persona versada en la materia, luego de preparar la composición y luego de probar la eficiencia que ésta pueda presentar.

La SIC agregó que “En el caso en particular, no resulta necesario un nuevo requerimiento, en razón a las evidencias técnicas que demuestran la falta de nivel inventivo, tal como se expuso”.

¹⁷ Folios 82 a 87 del cuaderno de anexos

¹⁸ Folios 55 al 77 del cuaderno de anexos



6.3.2.3 Definición del recurso de reposición

Como consecuencia de lo anterior, PROCAPS S.A. procedió a presentar recurso de reposición¹⁹, en el cual anexó pruebas que a su consideración demostraban el nivel inventivo de la técnica presentada, en el cual incluyó algunas que específicamente demostrarían el **"efecto desnaturalizante proteico de una mezcla química acaricida"** de la solicitud de patente presentada

La SIC, mediante la resolución 50717 de 24 de septiembre de 2010, confirmó la decisión de negar la patente de invención solicitada, enfatizando en las consideraciones y argumentaciones de la resolución que negó la patente²⁰, y frente a las pruebas anexadas en el recurso de reposición se consideró que *"las mismas no fueron tenidas en cuenta ya que se allegaron con posterioridad a la decisión de denegación. Ahora bien, si los estudios presentados eran tan relevantes para demostrar el efecto sinérgico de la composición y por medio de los cuales era posible despejar cualquier duda con respecto a la altura inventiva de la solicitud, se debieron haber presentado en cualquier momento del trámite administrativo, antes de adoptar decisión respectiva"*.

Establecido lo anterior procede la Sala a determinar si la SIC desconoció el debido proceso y el derecho de defensa al no valorar una prueba que demostraría un efecto adicional de la combinación presentada por PROCAPS S.A. y que no fue planteada en la solicitud inicial.

Para resolver este interrogante, se deben tener presentes los requisitos que se deben reunir al presentar la solicitud de patente de invención, de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, la cual establece que, quien desea patentar una invención, debe presentar una solicitud ante la oficina nacional competente, en este caso la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el artículo 26 de la decisión ibídem, que señala lo siguiente:

¹⁹ Folios 88 al 198 del cuaderno de anexos

²⁰ Folios 197 a 206 del cuaderno de anexos



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

- a) el petitorio;*
- b) la descripción;*
- c) una o más reivindicaciones;*
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*
- e) el resumen;*
- f) los poderes que fuesen necesarios;*
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;*
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;*
- i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;*
- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,*
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante."*

De igual manera, conforme al artículo 28 *ibídem*, el petitorio de la patente debe contener la descripción de la invención de manera clara y completa, así:

"Artículo 28.- La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*



- e) *una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) *una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”*

En consecuencia, las disposiciones en mención establecen que el solicitante de la patente debe indicar, mediante un documento técnico, de manera clara y completa, la descripción de la invención, de tal modo que un experto en la materia pueda ejecutarla.

Ahora bien, el marco de la normativa permite al solicitante realizar alguna modificación a la solicitud inicial en cualquier momento del trámite, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486:

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.

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.

A la luz de esta norma se determinará si el efecto desnaturalizante proteico de la invención fue presentado dentro del término establecido en el artículo 34 ibídem, así:

Desarrollo cronológico de la solicitud de patente de invención de PROCAPS S.A.

- i. Fecha de presentación de la solicitud²¹: 12 de agosto de 2003
- ii. Requerimiento de la SIC²²: 14 de junio de 2007.
- iii. Respuesta al requerimiento²³ 26 de septiembre de 2007
- iv. Acto Administrativo niega patente²⁴ 19 de febrero de 2010.

Teniendo claras las anteriores fechas, advierte la Sala que el actor podía modificar la patente de invención en cualquier momento, siempre que lo hiciera antes de que la SIC decidiera sobre aquélla, lo que ocurrió el 19

²¹ Folio 1 del cuaderno de anexos.

²² Folios 36 a 39 del cuaderno de anexos.

²³ Folios 55 a 77 del cuaderno de anexos.

²⁴ Folios 82 a 87 del cuaderno de anexos.



de febrero de 2010. No obstante, el demandante, según se afirma en el acto administrativo que niega la patente de invención, procedió a presentar recurso de reposición y a incluir pruebas que demostrarían el efecto desnaturalizante proteico de la fórmula presentada para que fuera estudiada por la SIC, en sede de reposición.

Frente a este punto es importante señalar que PROCAPS S.A., en la solicitud inicial, no se refirió al efecto desnaturalizante proteico del invento presentado y solo dio a conocer el mencionado efecto a la SIC en sede de reposición, con el argumento de que a la fecha de la solicitud no existía literatura científica del modelo molecular desarrollado.

Revisado el cuaderno de anexos, la Sala evidenció que el estudio al que hace referencia el demandante corresponde al "*INFORME TÉCNICO FINAL – ANÁLISIS INMUNOQUÍMICO. EVALUACIÓN DEL EFECTO DESNATURALIZANTE PROTEICO DE UNA MEZCLA QUÍMICA ACARICIDA*"²⁵, **el cual está fechado en noviembre de 2005**, lo cual indica que el mismo debió presentarse dentro del trámite inicial, como se explicó *supra*, en atención a que el solicitante contaba con la facultad de modificar la solicitud en cualquier momento, entre el 12 de agosto de 2003 (fecha de la solicitud inicial) y el 19 de febrero de 2010 (fecha en que se profirió la decisión de la patente por parte de la SIC).

Ahora bien, teniendo presente lo anterior, se determinará si le era dable a la SIC estudiar, en sede de reposición, esta prueba que implicaría modificación a la solicitud inicial. Teniendo en cuenta la interpretación prejudicial dada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el presente proceso, en la cual indicó que "*La normatividad vigente comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa*", es preciso acudir al denominado *principio del complemento indispensable*, de conformidad con lo establecido en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que establece lo siguiente:

²⁵ Folios 140 a 187 del cuaderno de anexos.



"Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros."

Frente al principio del complemento indispensable, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

"(...) la norma comunitaria, la doctrina y jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que solo serán legítimas aquellas complementarias que resulta ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por lo tanto, que fortalezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen"²⁶.

En los mismos términos, en otro pronunciamiento señaló:

"(...) cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación al principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria"²⁷.

En consecuencia, y atendiendo los pronunciamientos del Tribunal Andino, es preciso considerar lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 52 del CCA²⁸, en cuanto a las exigencias formales y de contenido que deben reunir los recursos de reposición. Al respecto, el precepto en mención consagra lo siguiente:

"ARTICULO 52. REQUISITOS. Los recursos deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Interponerse por escrito, dentro del término legal, personalmente por el interesado o mediante apoderado.
2. Sustentarse con el fin de señalar los motivos específicos de la inconformidad.
3. Si se interpusiere el recurso de apelación, a voluntad del recurrente, solicitar la práctica de pruebas y relacionar las que pretenda hacer valer.
4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente.
5. Acreditar el pago o el cumplimiento de lo que el recurrente reconoce deber.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados; si el recurrente obra como agente oficioso, deberá acreditar la calidad de abogado en ejercicio y ofrecer prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra ratificará su actuación dentro del término de tres (3) meses; si no la ratifica, se

²⁶ Proceso 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013 – citando al Proceso 121-IP-2004

²⁷ Proceso 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015 y Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo del 2013

²⁸ Código Contencioso Administrativo Decreto 01 de 1984



producirá la perención del recurso o recursos, se hará efectiva la caución y se archivará el expediente”.

Significa lo anterior que el recurso de reposición interpuesto contra un acto definitivo debe sustentarse manifestando de manera puntual las razones de hecho o de derecho por las cuales se estima que la decisión es contraria a derecho y que, por lo mismo, debe conducir a su aclaración, revocatoria o modificación.

Respecto del recurso de reposición que se puede presentar ante la SIC dentro de los trámites de una patente de invención, el Consejo de Estado²⁹ se ha pronunciado de la siguiente manera:

*“Al respecto, la vía gubernativa que puede surtirse contra la decisión definitiva corresponde al derecho interno y, como es sabido, se contrae a dicha decisión, pues su objeto está dado necesariamente por los motivos de inconformidad del afectado frente a ésta, **sin que pueda plantear nuevas cuestiones o situaciones no formuladas en la actuación administrativa, ya que permitírsele abriría la puerta a una cadena sin fin de nuevas decisiones y nuevos recursos, en la medida en que cada nueva cuestión (en este caso modificación) implicaría nuevo examen de fondo y una nueva decisión, que a su vez, por ser punto nuevo, sería también susceptible de recurso, en especial por los terceros que solo podrían conocer de la modificación en virtud del acto que desate el recurso de reposición(...).***

*Las anteriores consideraciones, que se refieren a la oportunidad para modificar una solicitud de patente, la Sala las reitera en el presente asunto y, además, las hace extensivas a la oportunidad que tiene el solicitante para dividir su solicitud, **por cuanto el artículo 36 de la Decisión 486 también dispone que tanto la oficina nacional competente como el interesado podrán hacerlo ‘... en cualquier momento del trámite...’, el cual, como ya se dijo, culmina con la decisión de la superintendencia de otorgar o negar la patente”.**(Se destaca y resalta)*

Con base en lo anterior, resulta claro que las pruebas aportadas por el demandante en sede de reposición tendrían la pretensión de modificar la solicitud inicial en el sentido de incluir beneficios adicionales, que no fueron oportunamente sustentados y probados en el trámite administrativo, como lo establecen los artículos 26 y 28 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. En consecuencia, no le asistía obligación legal a la SIC de pronunciarse sobre los mismos, como ya se ha explicado.

²⁹ Sección primera, sentencia de 12 de junio de 2008. Expediente 110010324000200300248-01 (C. P. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta).



Por lo anterior encuentra la Sala que la SIC, al resolver el recurso de reposición, no vulneró el debido proceso ni el derecho de defensa del demandante pues, como se explicó *supra*, no le era dable pronunciarse sobre cuestiones nuevas, no formuladas en la solicitud inicial.

En consecuencia, el cargo planteado a este respecto por el demandante no está llamado a prosperar.

Así las cosas, concluye la Sala que la parte actora no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados, lo cual llevará a denegar las pretensiones de la demanda.

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,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: ENVIAR copia de esta 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: ORDENAR a la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, que, una vez en firme esta sentencia, archive el expediente, previas las anotaciones a que haya lugar.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,



Radicación: 11001032400020110005500
Demandante: Productora de Cápsulas de Gelatina S.A. – PROCAPS-

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado
Presidente

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejera de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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