

### **PATENTE DE INVENCION – Obligatoriedad de acoger la posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

El contenido y alcance de la exigencia consagrada en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es entonces el antes precisado, esto es, que el solicitante debe aportar copia del documento de cesión, siendo necesario que conste en él que dicho acto jurídico se surtió de acuerdo con las formalidades pertinentes. Así lo reiteró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 073-IP-2013 que dictó en el presente proceso, cuando expresó lo siguiente: “hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.”. “sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.”. Este criterio es acogido por la Sala solo porque se trata de una interpretación de autoridad efectuada por el órgano comunitario competente para determinar el contenido y alcance de las normas de la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 500 de 2001 de la CAN, artículos 122 y 126 a 128). En efecto, frente al ordenamiento jurídico interno, la posición del Consejo de Estado es que a la luz de los postulados constitucionales de la buena fe y de preeminencia del derecho sustancial las copias simples se presumen auténticas a menos que su autenticidad sea desvirtuada a través de medios probatorios o mediante tacha de falsedad, carga procesal que se radica en la parte que cuestione la veracidad del documento. Esta interpretación tiene respaldo en las últimas reformas legales contenidas en las Leyes 1395 de 2010 (artículo 11, modificatorio del inciso 4o del artículo 252 del C.P.C.), 1437 de 2011 (artículo 215) y 1564 de 2012 (artículos 244, 245 y 246).

### **PATENTE DE INVENCION - Validez de la copia de cesión de derechos a la patente**

Conforme a lo antes señalado, es evidente para la Sala que no se dio cumplimiento debidamente al requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, como quiera que la copia del documento en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante no fue allegado en las condiciones de forma antes precisadas, procediendo en consecuencia, por así disponerlo el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la declaratoria de abandono de la solicitud de patente presentada por la sociedad demandante, como en efecto se decidió a través de los actos demandados, al no cumplir la solicitud de patente con el requisito de que trata el artículo 26 literal k) de esa misma normativa comunitaria. Por consiguiente, es claro que la decisión acusada está acorde con las disposiciones comunitarias en comento. Igualmente, encuentra la Sala que no se vulnera la normativa contenida en los artículos 32 y 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como quiera que no se trata del cumplimiento de un requisito de forma adicional o distinto al previsto en dicha norma comunitaria sino del cumplimiento de un requisito consagrado precisamente en ella, como es la aportación de la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente, documento que lógicamente no puede ser cualquiera sino aquel que sea válido para producir los efectos a los cuales está destinado, esto es, hacer constar que se ha transferido al solicitante el derecho sobre la patente de invención. Esta exigencia, en modo alguno, comporta una medida que sea contraria a las normas comunitarias o que obstaculice su aplicación, tal como lo sostiene la parte actora cuando invoca como vulnerado el artículo 4º del Acuerdo de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No debe olvidarse a este respecto, como lo recuerda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el pronunciamiento atrás

ampliamente citado, que es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe.

**FUENTE FORMAL:** DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 26 LITERAL K / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 32 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 38 / DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES - ARTICULO 39 / LEY 1395 DE 2010 – ARTICULO 11 / LEY 1437 DE 2011 – ARTICULO 215 / LEY 1564 DE 2012 – ARTICULO 244 / LEY 1564 DE 2012 – ARTICULO 245 / LEY 1564 DE 2012 – ARTICULO 246

**NOTA DE RELATORIA:** Caso similar, Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 29 de agosto de 2013, Rad. 2008-00359, MP. Guillermo Vargas Ayala.

## **CONSEJO DE ESTADO**

### **SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**

#### **SECCION PRIMERA**

**Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA**

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil catorce (2014)

**Radicación número: 11001-03-24-000-2008-00445-00**

**Actor: ESCO CORPORATION**

**Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**

**Referencia: ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO**

La Sala decide en única instancia la demanda que en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del C.C.A. interpuso la sociedad **ESCO CORPORATION** contra las Resoluciones número 41837 de 13 de diciembre de 2007 y 20623 de 23 de junio de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención denominada “*MONTAJE DE DESGASTE*” y resolvió un recurso de reposición confirmando dicha decisión.

## **I.- COMPETENCIA**

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 128 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984 aplicable al presente proceso) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

## **II.- LA DEMANDA**

La sociedad demandante, mediante apoderado, presentó ante esta Corporación demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, para que la Sala se pronuncie con respecto a las siguientes:

### **2.1.- Pretensiones.**

**2.1.1.** Declarar la nulidad de las Resoluciones número 41837 de 13 de diciembre de 2007 y 20623 de 23 de junio de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención denominada "*MONTAJE DE DESGASTE*" y resolvió un recurso de reposición confirmando dicha decisión.

**2.1.2.** Ordenar, como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del derecho, que la Superintendencia de Industria y Comercio continúe con el trámite de la solicitud de patente de invención denominada "*MONTAJE DE DESGASTE*" y la publique en la Gaceta de Propiedad Industrial de esa entidad.

**2.1.3.** Ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio que publique en la Gaceta de la Propiedad Industrial la sentencia que se profiera en este asunto.

### **2.2.- Fundamentos de hecho.**

Como hechos relevantes de la demanda se mencionan los siguientes:

**2.2.1.** El 16 de febrero de 2007 la sociedad ESCO CORPORATION presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de patente, con reivindicación de propiedad de la solicitud de la patente

estadounidense núm. 60/774, 401 del 17 de febrero de 2006, para la invención titulada “*MONTAJE DE DESGASTE*”, a la cual le fue asignado el expediente núm. 07.015.776.

**2.2.2.** Mediante oficio núm. 4525, notificado por fijación en lista del 19 de abril de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento del solicitante el resultado del examen de forma, requiriéndolo para completar la solicitud con el “*documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el (los) inventor (es) al (los) solicitante (s) o a su (s) causante (s)*”; para el efecto le concedió un plazo de dos (2) meses.

**2.2.3.** El 14 de junio de 2007 el solicitante respondió dicho requerimiento presentando el documento de cesión de derechos otorgado por el inventor a favor de la sociedad ESCO CORPORATION.

**2.2.4.** Por medio de la Resolución núm. 41837 del 13 de diciembre de 2007 la Superintendente de Industria y Comercio (e) decidió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, argumentando que se dio cumplimiento de forma parcial a las observaciones de carácter jurídico, ya que el documento aportado en el cual consta la cesión de derechos de los inventores al solicitante no se encuentra debidamente legalizado conforme lo establece el artículo 259 del C.P.C, o en su defecto apostillado, y que no se certifica por el Ministerio de Relaciones Exteriores la calidad de traductor oficial de la persona que efectúa la traducción de tal documento.

**2.2.5.** El 17 de enero de 2008 ESCO CORPORATION interpuso recurso de reposición en contra de la Resolución mencionada, el cual fue resuelto por el Superintendente de Industria y Comercio a través de la Resolución núm. 20623 del 23 de junio de 2008, que confirmó la decisión impugnada, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

### **2.3.- Normas violadas y concepto de la violación.**

Estima la parte actora que los actos administrativos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 26 literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 4 del Tratado de Creación del Tribunal; y 83

de la Constitución Política. Al explicar el concepto de violación de estas disposiciones manifestó:

**2.3.1.** Que se infringió el artículo 26 de la Decisión 486 por interpretación errónea y/o por no aplicación, por cuanto que esta disposición no establece que el documento en el que conste la cesión deba ser presentado legalizado en los términos del artículo 259 del C.P.C. o por apostilla.

**2.3.2.** Que se vulneró el artículo 32 ibídem, por falta de aplicación, ya que aunque esta norma dispone que las oficinas nacionales competentes no podrán exigir a los solicitantes de patentes ningún requisito adicional a los previstos en la Decisión 486, la Superintendencia desatendió tal mandato y, sin requerirlo expresamente en el Oficio 4525, sanciona al solicitante declarándole el abandono de su solicitud por no haber presentado autenticado el documento de cesión solicitado.

**2.3.3.** Que los actos acusados vulneran el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por interpretación errónea, pues la Superintendencia equivocadamente considera que es competente para requerir de los solicitantes de patentes información o documentos distintos a los indicados en los artículos 26 y 27 de dicha norma comunitaria, como es que se aporten legalizados los documentos de cesión.

**2.3.4.** Que se presentó en este caso una interpretación errónea del artículo 39 de la Decisión 486, ya que la figura del abandono de la solicitud de patente que consagra esta disposición procede únicamente cuando el solicitante no completa los requisitos que le han sido indicados en el correspondiente requerimiento y no, como ocurrió en este caso, en el que se aplica porque el solicitante de la patente no cumplió un requerimiento que nunca le fue indicado en el oficio correspondiente, como fue aportar legalizado el documento de cesión.

**2.3.5.** Que en este caso, según lo expresan los actos acusados, la solicitante cumplió con lo que expresamente le fue requerido por la Administración, esto es, aportar copia del documento en que constara la cesión del derecho a la patente.

**2.3.6.** Que el Estado Colombiano en este caso desconoció uno de los deberes de no hacer que le impone el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal, pues invocó como fundamento de la decisión adoptada en el trámite de la solicitud una

norma nacional que es contraria a la norma andina que regula íntegramente la materia.

**2.3.7.** Que se vulneró el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitución Política, en cuanto que se desconoció que las actuaciones administrativas deben surtir en un ambiente de informalidad en el que se de crédito al particular.

### **III.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

La **NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la sociedad demandante, señalando en defensa de la legalidad de los actos acusados:

**3.1.** Que requirió al solicitante conforme al artículo 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina para que en el término de dos (2) meses complementara su solicitud según los requisitos de que tratan los artículos 26 y 27 de esa misma norma, entre otros, la presentación de copia del documento en que conste la cesión del derecho a la patente debidamente legalizado.

**3.2.** Que la demandante en respuesta a ese requerimiento allegó el documento en que consta la cesión pero sin estar debidamente legalizado conforme lo establece el artículo 259 del C.P.C, o en su defecto apostillado, y no se certificó por el Ministerio de Relaciones Exteriores la calidad de traductor oficial de la persona que efectúa la traducción de tal documento.

**3.3.** Que la consecuencia jurídica de dicha omisión es la declaratoria de abandono, según lo ordenado en el artículo 39 de la Decisión 486, como legal y válidamente lo decidió la oficina nacional competente.

### **IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION Y POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO**

La parte actora como la demandada reiteraron, en lo esencial, las consideraciones esgrimidas en el escrito de demanda y en el de contestación a la misma, respectivamente. (Fls. 123 a 135)

El Ministerio Público guardó silencio.

## **V.- LA INTERPRETACION PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitió la interpretación prejudicial núm. 073-IP-2012 de fecha 12 de septiembre de 2012, en la que se exponen las reglas y criterios establecidos por la jurisprudencia comunitaria y que a juicio de dicha Corporación son aplicables al caso particular. En sus conclusiones el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expresó:

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

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

3. El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional Competente.

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

4. Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos

sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia.

En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso.

5. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles -prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación.

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes.”

## **VI.- CONSIDERACIONES**

**6.1.** A través de la Resolución núm. 41837 de 13 de diciembre de 2007, confirmada por la Resolución núm. 20623 de 23 de junio de 2008, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente núm. 07-015776 y denominada “*MONTAJE DE DESGASTE*”, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en consideración a que la solicitante, la sociedad ESCO CORPORATION, dio cumplimiento en forma parcial a las observaciones jurídicas formuladas por dicha entidad.

**6.2.** El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial rendida dentro de este proceso considera pertinente interpretar los artículos 26, literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486, invocados como vulnerados en la demanda, cuyo tenor literal es el siguiente:

### **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

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

[...]

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

[...]"

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

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

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

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

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

**6.3.** En opinión de la parte actora, los actos demandados son violatorios de lo dispuesto en los artículos 26 literal k), 32, 38 y 39 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 83 de la Constitución Política.

Sostiene que la entidad demandada incurrió en error al exigirle la legalización o apostilla del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o sus causantes, pues éste no es un requisito que consagre la normativa comunitaria, la cual solo exige la presentación de la copia del citado documento. Así mismo, considera que la Superintendencia de Industria y Comercio interpretó erróneamente el artículo 39 de la Decisión 486, ya que la figura del abandono de la solicitud de patente que consagra esta disposición procede únicamente cuando el solicitante no completa los requisitos que le han sido indicados en el correspondiente requerimiento y no, como ocurrió en este caso, en el que la misma se aplica porque el solicitante de la patente no cumplió un requerimiento que nunca le fue indicado en el oficio correspondiente, como fue aportar legalizado el documento de cesión.

6.4. La Sala en Sentencia de 29 de agosto de 2013<sup>1</sup> (Exp. núm. 11001 0324 000 2008 00359 00), al resolver una demanda en la que se plantearon supuestos fácticos y jurídicos similares a los del presente asunto, se refirió al contenido y alcance del artículo 26 literal k) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina que establece la exigencia para el solicitante de una patente de invención de aportar copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente, acudiendo para ello a las consideraciones contenidas en el pronunciamiento de 3 de diciembre de 2008 (proferido en la Acción de Incumplimiento 02-AI-2008), citado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial emitida para ese proceso<sup>2</sup>.

En las consideraciones de esa sentencia, que se prohíjan en esta oportunidad por ser plenamente aplicables a este asunto, la Sala precisó lo siguiente:

“[C]iertamente en el artículo 26 de la Decisión 486 se señalan los requisitos que debe contener la solicitud de una patente de invención, y entre éstos, en su literal k), el consistente en que con ella se allegue, 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”* (negritas de la Sala).

En relación con el alcance de este requisito, en la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina traída a este plenario, se cita la providencia de 3 de diciembre de 2008, correspondiente a la Acción de Incumplimiento 02-AI-2008<sup>3</sup>, de ese mismo organismo, en la que se precisó lo siguiente:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su artículo 26, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, 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.

El artículo 32 de la misma Decisión dispone que *“Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma*

---

<sup>1</sup> Consejero Ponente Guillermo Vargas Ayala.

<sup>2</sup> A ese mismo pronunciamiento se acude precisamente por el Tribunal de Justicia en la interpretación prejudicial correspondiente a este juicio (Página 6 de la interpretación prejudicial 073-IP-2012 - Folio 163 del cuaderno principal de este proceso).

<sup>3</sup> Acción de Incumplimiento incoada por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú por supuesto incumplimiento de los artículos 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 26 literal k) y 32 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al solicitar requisitos distintos y adicionales a los previstos en la Decisión 486 para la presentación de solicitudes de otorgamiento de patentes de invención, específicamente, la exigencia de presentar la copia del documento de cesión de los inventores con firmas debidamente legalizadas por Notario Público y el de legalización por funcionario consular peruano, en el caso de que el documento se extendiera en el extranjero.

*adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.*

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

*Sobre la base de las normas referidas, el Tribunal estima preciso determinar el alcance del término “documento”, contenido en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.*

La literatura jurídica entiende por “documento”, “el escrito, escritura, instrumento con que se prueba, confirma, demuestra o justifica una cosa o, al menos, que se aduce con tal propósito”, y por “documento auténtico”, “el escrito, papel o instrumento autorizado en forma tal que dé fe y haya de ser creído, por extendido ante fedatario público o por estar legalizado por autoridad competente”<sup>4</sup>.

Según un pronunciamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por la cual contesta una solicitud presentada por el doctor José Barreda Zegarra de inicio de investigaciones correspondientes ante un posible incumplimiento de la normativa comunitaria por parte del Gobierno de Perú, a través del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual<sup>5</sup> en un caso similar, este Órgano Comunitario explica que por “documento” debe ser entendido todo “documento válido” para producir los efectos a los cuales está destinado. Es decir, un documento que tanto en el fondo como en la forma cumpla con las condiciones del país de emisión necesarias para surtir efectos, en este caso, para considerarlo como una cesión de derechos de patente.

Al respecto, se debe tener en cuenta que en los negocios jurídicos deben concurrir algunos elementos esenciales, específicos de cada clase de que se trate, entre ellos se destacan las formalidades o solemnidades que son necesarias a fin de que estos actos o manifestaciones de voluntad existan o valgan o para que puedan ser justificados en el evento de que ello sea necesario. Es decir, “la manifestación de voluntad se halla supeditada a formas solemnes predeterminadas”<sup>6</sup>.

**Cuando por este “documento” se dispone de un derecho, éste debe haberse regido por las formalidades del país en el cual se celebró, a efectos de otorgar seguridad jurídica a todas las relaciones contractuales,<sup>7</sup> y “permita a la autoridad verificar y tener**

---

<sup>4</sup> GUILLERMO CABANELLAS. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo III. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1981. págs. 304 y 305, en su orden. ([cita original](#))

<sup>5</sup> SG-F/0.5/1923/2003 de 7 de julio de 2003. ([cita original](#))

<sup>6</sup> HERNÁN COELLO GARCÍA. “Teoría del Negocio Jurídico”. Universidad del Azuay. Facultad de Ciencias Jurídicas. 1992. p. 71. ([cita original](#))

<sup>7</sup> “En cuanto procura otorgar certeza a la persona en su relación y vida social pero sin que sea o abarque a la justicia en cuanto valor absoluto que determina la igualdad que debe existir en esa relación y expresada a través del derecho”, es decir, “(...) seguridad que representa una realización parcial de la justicia, que procura otorgar certeza a la vida de los hombres en sociedad”. EDUARDO BERMÚDEZ CORONEL. “Seguridad Jurídica. El Sistema Procesal como medio para la

convicción respecto de que la cesión del derecho fue verdaderamente efectuada”, conforme al caso de autos. Más aún cuando es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe<sup>8</sup>.

Sobre la base de lo anterior, es pertinente determinar el alcance del literal k) del artículo 26. Al respecto, cabe diferenciar dos circunstancias que merecen ser tomadas en cuenta acerca del requisito contenido en el literal en comento:

1. Copia simple del documento de cesión.
2. El documento de cesión debe cumplir con las formalidades del país en el que se otorga.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la oficina nacional competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes. De ello deriva que la presentación de una copia de un documento que no cuenta con dicha legalización no puede ser admitido por la autoridad administrativa como válido.

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

De lo anterior, lo obrado por el INDECOPI no contradice el sentido de la norma, pues, en efecto, basta con presentar una copia simple del documento de cesión del inventor para que éste sea aceptado por la oficina nacional competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 literal k) de la Decisión 486. Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.

**Una lectura de los artículos 26 y 32 de la Decisión 486 lleva a concluir que el documento de cesión de inventor, que permita al solicitante, distinto del inventor, plantear la solicitud de concesión**

---

realización de la Justicia”. Memorias del Primer Ciclo de Conferencias”. Casa de la Cultura Benjamín Carrión, Núcleo del Cañar. p. 66. ([cita original](#))

<sup>8</sup> “Las formalidades no son, como frecuentemente se suele afirmar, un obstáculo puesto para impedir la agilidad en los negocios jurídicos. Son, al contrario, recursos idóneos de los que se vale el Derecho para que su motivación radical, la seguridad (...) pueda realmente hacerse efectiva. Cabalmente. Si, por un momento, borramos las formalidades de los actos y contratos que requieren de una forma solemne, lo menos que podremos observar es que los asociados quedarán sometidos a la más completa inseguridad”. HERNÁN COELLO GARCÍA. Op. Cit. p. 71. ([cita original](#))

**de patente, para que tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades. Asimismo, la oficina nacional competente debe, conforme al artículo 26 literal k), solicitar copia simple del mismo.**

Conforme obra en autos, la autoridad administrativa no ha exigido el documento original o el documento legalizado por notario o cónsul, sino que ha requerido la copia del documento, el cual, en su versión original, debe cumplir con las formalidades que revisten este tipo de actuaciones para ser válidas.

Adicionalmente, este Órgano Comunitario estima que las oficinas nacionales competentes no deben exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la Decisión 486, esto es un imperativo, no obstante lo anterior, el artículo 32 prevé que cuando durante la tramitación de la solicitud existan dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, es decir, que ameriten a juicio de la oficina nacional competente solicitar pruebas necesarias, podrá exigir la presentación de esta información adicional que permitan aclarar las dudas de la administración.

[...]" (Cursivas del texto original y negrillas de la Sala)

De acuerdo con lo anterior, es claro que el requisito de la solicitud de patente consistente en que se acompañe con ella la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, se satisface allegando ante la Superintendencia de Industria y Comercio copia simple del citado documento, el cual, no obstante, para que tenga aceptación y validez, debió cumplir en su otorgamiento con las formalidades necesarias, en particular con la legalización de las firmas de quienes lo suscriben. En otros términos, basta con allegar al trámite administrativo de solicitud de patente de invención copia simple del respectivo documento de cesión, pero en la que conste que dicho acto se cumplió de acuerdo con las formalidades pertinentes, requisito éste que en ningún caso, como lo precisó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la providencia antes transcrita, supone una exigencia adicional o distinta de las previstas en la Decisión 486 para este tipo de actuaciones."

El contenido y alcance de la exigencia consagrada en el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina es entonces el antes precisado, esto es, que el solicitante debe aportar copia del documento de cesión, siendo necesario que conste en él que dicho acto jurídico se surtió de acuerdo con las formalidades pertinentes. Así lo reiteró el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial 073-IP-2013 que dictó en el presente proceso, cuando expresó lo siguiente:

"De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26

literal k). Sin embargo, **hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.**

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; **sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes.**” (Negritas de la sala para resaltar)

Este criterio es acogido por la Sala solo porque se trata de una interpretación de autoridad efectuada por el órgano comunitario competente para determinar el contenido y alcance de las normas de la Comunidad Andina de Naciones (Decisión 500 de 2001 de la CAN, artículos 122 y 126 a 128). En efecto, frente al ordenamiento jurídico interno, la posición del Consejo de Estado es que a la luz de los postulados constitucionales de la buena fe y de preeminencia del derecho sustancial las copias simples se presumen auténticas a menos que su autenticidad sea desvirtuada a través de medios probatorios o mediante tacha de falsedad, carga procesal que se radica en la parte que cuestione la veracidad del documento. Esta interpretación tiene respaldo en las últimas reformas legales contenidas en las Leyes 1395 de 2010 (artículo 11, modificatorio del inciso 4o del artículo 252 del C.P.C.), 1437 de 2011 (artículo 215) y 1564 de 2012 (artículos 244, 245 y 246).

**6.5.** Aplicando el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se determinará en el caso concreto si la solicitante, hoy demandante en este proceso, atendió debidamente el requerimiento que la Superintendencia de Industria y Comercio le hizo para que acreditara el cumplimiento del mencionado requisito. En el presente asunto dan cuenta los antecedentes administrativos de los actos acusados que:

**i)** La solicitante del privilegio de patente, hoy demandante en este proceso, presentó el 16 de febrero de 2007 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente para la invención titulada “MONTAJE DE DESGASTE”. (Fls. 1 a 62)

**ii)** Mediante Oficio núm. 4525, notificado por fijación en lista del 19 de abril de 2007, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio le comunicó al apoderado de ESCO CORPORATION que se

realizó el examen de forma de que trata el artículo 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y le solicitó con fundamento en ello “*allegar copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente otorgado por el (los) inventor (s) al (los) solicitante (s) o a su (s) causante (s)*”, conforme al artículo 26 literal k) de esa misma normativa; lo requirió para que aportara dicho documento en el término de dos (2) meses, contados a partir de la notificación de dicho oficio, so pena de considerarse abandonada la solicitud y perdida la prelación, según lo dispuesto en el artículo 39 *ibídem*. (Fl. 63).

iii) A través de memorial radicado el 14 de junio de 2007 el apoderado de la solicitante da respuesta al citado oficio y allega copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante y su correspondiente traducción, así como copia de otros documentos anexos. (Fls. 64 a 107)

Aunque los citados documentos fueron presentados en **copia simple**, no consta en ellos que el documento de cesión de derechos haya sido otorgado de acuerdo con las formalidades correspondientes, pues en ellos no aparece la legalización de las firmas de quienes los suscriben.

**6.6.** Conforme a lo antes señalado, es evidente para la Sala que no se dio cumplimiento debidamente al requerimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio, como quiera que la copia del documento en el que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante no fue allegado en las condiciones de forma antes precisadas, procediendo en consecuencia, por así disponerlo el artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la declaratoria de abandono de la solicitud de patente presentada por la sociedad demandante, como en efecto se decidió a través de los actos demandados, al no cumplir la solicitud de patente con el requisito de que trata el artículo 26 literal k) de esa misma normativa comunitaria.

Por consiguiente, es claro que la decisión acusada está acorde con las disposiciones comunitarias en comento.

Igualmente, encuentra la Sala que no se vulnera la normativa contenida en los artículos 32 y 38 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, como quiera que no se trata del cumplimiento de un requisito de forma adicional o distinto al previsto en dicha norma comunitaria sino del cumplimiento de un requisito consagrado

precisamente en ella, como es la aportación de la copia del documento en que conste la cesión del derecho a la patente, documento que lógicamente no puede ser cualquiera sino aquel que sea válido para producir los efectos a los cuales está destinado, esto es, hacer constar que se ha transferido al solicitante el derecho sobre la patente de invención. Esta exigencia, en modo alguno, comporta una medida que sea contraria a las normas comunitarias o que obstaculice su aplicación, tal como lo sostiene la parte actora cuando invoca como vulnerado el artículo 4º del Acuerdo de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. No debe olvidarse a este respecto, como lo recuerda el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el pronunciamiento atrás ampliamente citado, que es una obligación y responsabilidad de la oficina nacional competente verificar que el derecho de patente será válidamente concedido a la persona que lo solicita, es decir, que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste le cedió los derechos correspondientes, a efectos de garantizar los derechos exclusivos de los inventores y evitar prácticas de mala fe.

De otro lado, en cuanto al principio de buena fe supuestamente desconocido en este asunto, debe la Sala precisar que este principio no puede ser interpretado aisladamente del resto del ordenamiento jurídico superior, para darle un alcance absoluto que impida a las autoridades exigir requisitos para el ejercicio de actividades, garantías del cumplimiento de deberes, o pruebas de hechos con relevancia jurídica<sup>9</sup>.

**6.7.** Todo lo anterior lleva a la Sala a declarar que las pretensiones de la actora no tienen vocación de prosperidad y así quedará consignado en la parte resolutive de esta providencia.

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

#### **F A L L A:**

**PRIMERO: NEGAR** las pretensiones de la demanda formulada por la sociedad **ESCO CORPORATION** contra las Resoluciones número 41837 de 13 de diciembre de 2007 y 20623 de 23 de junio de 2008, proferidas por la

---

<sup>9</sup> Este criterio es expresado por la Corte Constitucional en distintos pronunciamiento, entre ellos, en la Sentencia C-780 de 2003.

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante las cuales, en su orden, declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención denominada “*MONTAJE DE DESGASTE*” y resolvió un recurso de reposición confirmando dicha decisión.

**SEGUNDO: ENVIAR** copia de esta providencia al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Decisión 500 de la CAN.

**NOTIFIQUESE, PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**

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

**GUILLERMO VARGAS AYALA  
GONZALEZ**

**Presidente**

**MARIA ELIZABETH GARCIA**

**MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO  
MORENO**

**MARCO ANTONIO VELILLA**

**Ausente con excusa**