

CONTRATO DE CESIÓN DE PATENTE – Registro – Oficina nacional competente

El régimen jurídico de Comunidad Andina no regula de manera expresa el contenido del contrato de cesión de una patente, el inciso 2° del artículo 56 de la Decisión 486, sí determina con absoluta claridad que el mismo debe ser registrado ante la Oficina Nacional Competente, so pena de que la transferencia efectuada no surta efectos frente a terceros. En el asunto bajo examen, el contrato allegado no aparece registrado y además contiene en efecto unos espacios en blanco, de lo cual se desprende que en este caso no resultaba claro cuál era la patente objeto de cesión ni las partes que intervinieron en ese supuesto negocio jurídico. Por contera, no puede perderse de vista el contrato de cesión presentado por la solicitante, no aparece debidamente traducido al idioma castellano, lo cual es de suyo contrario a lo previsto en el artículo 8° de la Decisión 486 y por lo mismo, no podrá tenerse por cumplido ese requisito formal.

PATENTE DE INVENCION – Solicitud

No sobra señalar, que según el criterio de la Sala, la exigencia de que los poderes sean presentados en debida forma, no constituye en casos como este una mera formalidad y, por lo mismo, no puede ser vista como una exigencia irrelevante o accesorio que pueda ser ignorada o desconocida, pues en tratándose de la definición de la titularidad de unos derechos de la trascendencia e implicaciones que tienen los derechos referidos a la propiedad industrial, la acreditación de la representación y la legitimidad para actuar en nombre de otro, es un requisito totalmente obligatorio e inexcusable.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Consejero ponente: GUILLERMO VARGAS AYALA

Bogotá, D.C., cuatro (04) de abril de dos mil trece (2013)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00392-00

Actor: MEDOS

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

La sociedad MEDOS S.A., por medio de apoderado y en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., presentó demanda de Nulidad y Restablecimiento del derecho ante esta Corporación, con el propósito de obtener, por una parte, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 28646 de 28 de octubre de 2005 y 19074 de 27 de junio de 2007, expedidas ambas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención “*Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable*”, radicada el 29 de abril de 2004 y, como consecuencia de ello, que se ordene a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio continuar con

el trámite de solicitud la patente y publicar la parte resolutive de la Sentencia en la Gaceta de Propiedad Industrial.

I.- ANTECEDENTES

1.- Fundamentos de hecho

Según se expresa en la demanda, el 29 de abril de 2004 la sociedad MEDOS S.A. solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio el otorgamiento de la patente de invención "*Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable*". Una vez realizado el análisis de forma de la solicitud, la referida dependencia, mediante oficio calendado el 20 de mayo de 2004, requirió a la solicitante para que en el plazo de dos (2) meses, que se cumplía el 21 de julio de 2004, allegara la copia del documento de cesión del inventor al solicitante o a su causante del derecho a la patente (*Art. 26-K de la Decisión 486*), el poder debidamente otorgado con el lleno de los requisitos establecidos por los artículos 63 y ss. del Código de Procedimiento Civil y la prueba de la existencia y representación legal de la sociedad solicitante.

El día 29 de junio de 2004, la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, invocando la condición de agente oficiosa de la sociedad MEDOS S.A., presentó ante la Superintendencia, copia del poder que le fue conferido por la sociedad MEDOS S.A., el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad y la traducción oficial de dichos documentos debidamente traducidos y apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores, así como el formato de solicitud y opinión escrita de la fase internacional. El 15 de julio de 2004, la mencionada profesional radicó el documento de cesión de los inventores a favor de la sociedad MEDOS S.A., junto con la traducción de las partes pertinentes del francés al español, indicando que los demás documentos ya habían allegados al expediente administrativo.

No obstante lo anterior, el Superintendente de Industria y Comercio, por virtud de lo dispuesto en la Resolución 28646 del 28 de octubre de 2005, decidió declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención, contra la cual se interpuso en tiempo recurso de reposición, el día 12 de diciembre de 2005.

El 25 de junio de 2006, la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE presentó nuevamente una copia auténtica del documento de poder otorgado por la sociedad MEDOS S.A., el certificado de existencia y representación legal de dicha sociedad debidamente apostillados y traducidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante Resolución 19074 de fecha 27 de junio de 2007, el Superintendente de Industria y Comercio decidió confirmar el acto recurrido, quedando debidamente agotada la vía gubernativa.

2.- Normas violadas y concepto de la violación

La actora considera que los actos acusados son contrarios a lo que se establece en los artículos 29 y 228 de la Constitución, 3 incisos 5° y 6°, 59 incisos 1° y 2°, 85, 127, 135, 149, 151, 176, 206, 207 y 267 del C.C.A., 2 literal d) del Decreto 209 de 1957, y 2 de la Ley 58 de 1982.

Tras admitir que incurrió en un error formal al tramitar el poder, señaló que al momento de expedirse la Resolución 19074 del 27 de junio de 2007, el error contenido en el poder ya había sido subsanado. Además de ello, califica de terca y sesgada la posición asumida por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues si bien la firma que aparece en el documento de cesión es ilegible, no puede desconocerse que el notario que lo autentica está dando fe que dicha firma es la del señor ALEC JOEL GINGGEN. Alegó además de ello que la entidad demandada nunca ha exigido en los documentos de cesión la aceptación del mismo por parte del cesionario y que en otros casos la Superintendencia ha ordenado la continuidad del trámite de la solicitud, después de efectuarse el saneamiento de los vicios advertidos.

3.- Contestación de la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio se opuso a la prosperidad de las pretensiones, aduciendo que si bien la parte actora atendió dentro del término de dos meses el requerimiento que se le formuló, lo cierto es que lo hizo de manera parcial, pues el poder allegado aparece conferido a persona distinta de la que suscribe la solicitud como apoderada; por contera, el documento de cesión del derecho a la patente no aparece debidamente diligenciado, pues como se puede observar, en él no aparece identificado el inventor ni determinada la patente que

es objeto de cesión, lo cual lleva a concluir que no se complementaron los requisitos señalados en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486. Por lo mismo y de conformidad con lo previsto en el artículo 39 de la precitada Decisión, la decisión adoptada es la que en derecho corresponde, pues cuando el solicitante no ha completado los requisitos indicados dentro del término que le fue señalado, lo procedente es considerar que la solicitud ha sido abandonada, lo cual conlleva la pérdida de su prelación.

4.- Alegatos de conclusión

Las partes, mediante escritos visibles a folios 100 a 108 y 109 a 111 del expediente, presentaron sus respectivos alegatos de conclusión, reiterando los mismos argumentos de la demanda y su contestación.

5.- Concepto del Ministerio Público

El Procurador Delegado que interviene ante la Sala, guardó silencio.

II.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

De conformidad con la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina con destino a este proceso, identificada bajo el número 55-IP-2011, de fecha 9 de septiembre de 2011, las siguientes son las reglas a considerar en la solución de la presente controversia:

PRIMERA: 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.

SEGUNDA: 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.

TERCERA: 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.

CUARTA: 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 a favor la sociedad MEDOS S.A. 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.

QUINTA: 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.

SEXTA: 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 igualsiguientes 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.

SEPTIMA: Las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que

pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

OCTAVA: El sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas de Patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

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

III-. DECISIÓN

Al no advertirse la configuración de ninguna causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto *sub examine*, previas las siguientes

CONSIDERACIONES

1.- El problema jurídico a resolver

Las Resoluciones números 28646 de 28 de octubre de 2005 y 19074 de 27 de junio de 2007, proferidas ambas por el Superintendente de Industria y Comercio, declararon abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención radicada por la firma MEDOS S.A. respecto de la creación denominada “*Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable*”, teniendo en cuenta que para la fecha del 21 de julio de 2004, al vencerse el plazo de dos (2) meses otorgados al solicitante para complementar algunos antecedentes y requisitos formales, éste no había atendido cabalmente los

requerimientos que le fueron efectuados mediante oficio fecha el 20 de mayo de 2004.

De acuerdo con los argumentos consignados en la demanda, se trata de establecer si el hecho de que la solicitante haya efectuado la complementación de esos aspectos formales dentro del término antes mencionado, incurriendo en algunos errores que fueron posteriormente corregidos antes de la expedición de los actos administrativos que declararon el abandono de la solicitud, debe determinar la anulación de estos últimos, por ser contrarios a lo dispuesto en las normas andinas aplicables al caso.

2.- Normas aplicables

Teniendo en cuenta los lineamientos consignados en la interpretación prejudicial rendida por el Tribunal Andino de Justicia, las normas a considerar en este proceso son las contenidas en los artículos 8, 26 literales f) y k), 27, 32, 34, 38, 39 y 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, teniendo en cuenta que la solicitud dirigida obtener la patente de invención para la creación titulada "*Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable*", fue presentada el 29 de abril de 2004, en vigencia de dicha Decisión, disposiciones que establecen lo siguiente:

DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA

Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante las oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando así lo considere conveniente.

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

f) los poderes que fuesen necesarios;

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

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre de la invención;
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

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

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

Artículo 33.- Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente:

- a) la indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- b) los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) la descripción de la invención;
- d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,
- e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

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.

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

Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional

competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

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

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

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

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia.

3.- Análisis de los cargos

Según se deduce de las disposiciones que anteceden, cuando a la expiración del término previsto en el artículo 39 de la Decisión 486, el solicitante no ha atendido el requerimiento que le fue formulado o lo ha hecho apenas de manera parcial, sin satisfacer los reparos que le fueron señalados por la autoridad competente, la solicitud debe considerarse abandonada, lo cual acarrea la pérdida de su prelación, tal como lo expresa el Tribunal Andino de Justicia en las conclusiones de su interpretación prejudicial.

En el caso bajo examen, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante oficio 5212 del 21 de mayo de 2004, visible a folio 42 del cuaderno de pruebas, requirió a la solicitante para que procediera a completar dentro del término de 2 meses siguientes a la “notificación” de dicho oficio, algunos aspectos puntuales de su solicitud,

relacionados con el hecho de no haberse allegado *“la copia del documento en que consta la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-K Decisión 486)”* ni *“el poder debidamente otorgado, con el lleno de los requisitos exigidos por los artículos 63 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil”*, como tampoco *“el documento que acredita la existencia y representación legal de la sociedad solicitante, cuando ésta fuere persona jurídica.”*

Tal como lo admite la parte demandante y se puede corroborar en el expediente, al momento de atender la precitada solicitud, ella allegó al expediente administrativo el oficio obrante a folio 43 del cuaderno de pruebas, junto con los documentos que aparecen a folios 44 a 62. Tales documentos son, por una parte, el poder conferido por la sociedad MEDOS S.A. al señor ERIC NAGELS y el documento que acredita la existencia y representación legal de dicha sociedad y que se encuentran debidamente apostillados y traducidos, y por otra parte, el formato de solicitud y opinión escrita de la fase internacional, documentos éstos escritos en idioma inglés y que se presentaron sin la debida traducción al idioma castellano. Posteriormente, mediante escrito radicado el 15 de julio de 2004, se radicó el documento en que consta la cesión de los inventores a favor de MEDOS S.A., junto con la traducción de las partes pertinentes del francés al español.

Ahora bien, si se tiene en cuenta que el término para complementar los requisitos formales vencía el 21 de julio de 2004, ha de entenderse que los anteriores documentos fueron radicados dentro del término de 2 meses a que se refiere el artículo 39 de la Decisión 486.

No obstante lo anterior, la persona que suscribe la propia demanda indica que *“[...] debido a un error formal se presentó durante el trámite el documento de poder equivocado. Sin embargo, mediante memorial del 7 de abril de 2006, presenté documento de poder subsanando cualquier error formal o material que se hubiese presentado [...]. De esta forma, esa Superintendencia al estudiar mi recurso de reposición ya tenía el 27 de junio de 2007 (fecha de la resolución 19074) el documento de poder con el cual se subsanaba cualquier problema durante el trámite.”*, afirmación ésta que coincide con la efectuada en el escrito mediante el cual se interpuso el precitado recurso de reposición, en donde la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE admite que *“[...] En efecto, el documento de poder presentado ante ese despacho en copia auténtica fue otorgado, por un error*

formal involuntario, al Señor Eric Nagels, quien es el representante legal de la sociedad MEDOS S.A. y quien es la misma persona que otorga el poder, y no a la suscrita, quien firmó como apoderada en esta solicitud.”

De conformidad con lo expuesto, encuentra la Sala que el poder presentado el 15 de julio de 2004 en el cual el señor ERIC NAGELS figura como apoderado, fue ciertamente radicado dentro del término previsto en el artículo 39 de la Decisión 486. Sin embargo, no hay ninguna razón que permita inferir que el representante legal de MEDOS S.A. haya tenido en ese momento la intención de conferirlo a nombre de la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE. Por lo mismo, el poder presentado el día 7 de abril de 2006 a nombre de esta última, no puede tenerse como un escrito de subsanación del poder conferido a nombre de ERIC NAGELS, sino como un nuevo poder que fue presentado de manera extemporánea, casi 21 meses después de haber expirado el término de dos meses tantas veces aludido. Cosa distinta hubiese sido de haberse allegado antes del 21 de julio de 2004, el escrito de subsanación del poder o uno nuevo a nombre de la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE.

Todo lo anterior explica por qué en la Resolución 19074 del 27 de junio de 2007, mediante la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 28646 del 28 de octubre de 2005, la Superintendencia señaló con muy buen juicio que *“...el documento de poder allegado, está otorgado a una persona distinta de la que aparece relacionada en la solicitud como apoderada.”*

No sobra señalar, que según el criterio de la Sala, la exigencia de que los poderes sean presentados en debida forma, no constituye en casos como este una mera formalidad y, por lo mismo, no puede ser vista como una exigencia irrelevante o accesorio que pueda ser ignorada o desconocida, pues en tratándose de la definición de la titularidad de unos derechos de la trascendencia e implicaciones que tienen los derechos referidos a la propiedad industrial, la acreditación de la representación y la legitimidad para actuar en nombre de otro, es un requisito totalmente obligatorio e inexcusable.

Aparte de lo expuesto, observa igualmente la Sala que en el expediente no obra prueba alguna que acredite que la decisión administrativa que aquí se cuestiona haya sido proferida en contravención del principio de buena fe previsto en el artículo 83 de nuestra Carta Política. Antes por el contrario, lo que emerge como

evidencia es el hecho de que la doctora ESCOBAR URIBE, al promover este proceso a nombre de la sociedad MEDOS S.A., está incurriendo en el desconocimiento de los principios que postulan la interdicción de alegar la propia culpa y la propia torpeza (*Nemo propriam turpitudinem alegare potest*) y de proceder en contradicción con los actos propios (*Venire contra Factum proprium non valet*), pues como profesional del derecho ha debido verificar que los poderes habían sido otorgados a su nombre y no a nombre de un tercero.

Por otra parte, luego de revisar con detenimiento el acervo probatorio, considera la Sala que la actora tampoco logró desvirtuar la afirmación contenida en la parte considerativa de la Resolución 19074 del 27 de junio de 2007, según la cual, “[...] el documento en que consta la cesión del derecho a la patente no se encuentra debidamente diligenciado, en razón a que los espacios para diligenciar se encuentran en blanco, no se identifica quién es el inventor, ni se indica cuál es la patente que se está cediendo”, circunstancia que permite inferir que dentro del término de los 2 meses a que se refiere el inciso segundo del artículo 39 de la Decisión 486, la solicitante no completó los requisitos señalados en el artículo 26 literal K de esa norma comunitaria.

Si bien es cierto que el régimen jurídico de Comunidad Andina no regula de manera expresa el contenido del contrato de cesión de una patente, el inciso 2° del artículo 56 de la Decisión 486, sí determina con absoluta claridad que el mismo debe ser registrado ante la Oficina Nacional Competente, so pena de que la transferencia efectuada no surta efectos frente a terceros. En el asunto bajo examen, el contrato allegado no aparece registrado y además contiene en efecto unos espacios en blanco, de lo cual se desprende que en este caso no resultaba claro cuál era la patente objeto de cesión ni las partes que intervinieron en ese supuesto negocio jurídico.

Por contera, no puede perderse de vista el contrato de cesión presentado por la solicitante, no aparece debidamente traducido al idioma castellano, lo cual es de suyo contrario a lo previsto en el artículo 8° de la Decisión 486 y por lo mismo, no podrá tenerse por cumplido ese requisito formal.

Conforme a lo expuesto hasta aquí, concluye la Sala que la cesión de derechos sobre la solicitud de patente a favor la sociedad MEDOS S.A. no fue acreditada en sede administrativa ni judicial y que el poder invocado por la doctora ESCOBAR

URIBE no satisface ciertamente las exigencias a las cuales se hace referencia en la interpretación prejudicial. En tales circunstancias, al no haberse dado una respuesta satisfactoria a las observaciones que en su momento fueron formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio y no haberse complementado los antecedentes y requisitos formales señalados en el oficio 5212 del 21 de mayo de 2004, resulta inevitable concluir que en el asunto bajo examen se produjo el abandono de la solicitud y la pérdida de la prelación, en los términos del numeral segundo de las conclusiones de la interpretación prejudicial, por lo cual corresponde a la Sala 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 presentada por la apoderada judicial de la firma MEDOS S.A., contra las Resoluciones números 28646 de 28 de octubre de 2005 y 19074 de 27 de junio de 2007, expedidas ambas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante las cuales se declaró abandonada la solicitud de privilegio de patente de invención *“Método para ajustar y accionar una micro válvula multiestable y micro válvula graduable”*, radicada el 29 de abril de 2004, de conformidad con las consideraciones consignadas en esta providencia.

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del cuatro (4) de abril de dos mil trece (2013).

**MARCO ANTONIO VELILLA MORENO
GONZÁLEZ**

MARÍA ELIZABETH GARCÍA

Ausente en comisión

MARÍA CLAUDIA ROJAS LASSO

GUILLERMO VARGAS AYALA