

Florencia Vallejo Trujillo**
Claudia Lucía Trujillo de Misas***

La prescripción en los bienes inmateriales: Las patentes*

Prescription in intangible goods: Patents singles

Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2011

Fecha de aprobación: 20 de febrero de 2011

RESUMEN

Este artículo presenta un estudio normativo, jurisprudencial y doctrinario, respecto a la posibilidad de adquirir por prescripción las patentes. Lo anterior, con el deseo de aportar al esclarecimiento de las consecuencias jurídicas que conlleva la declaración tardía de caducidad.

Palabras Claves: Patente, Prescripción, Propiedad Intelectual, Derecho Civil.

ABSTRACT

This article presents a normative, doctrinaire and case law study, regarding the possibility of acquiring patents by positive prescription. This, with the desire to contribute to the clarification of the legal implications involved in late declaration of the expiration of such right.

Key words: Patent, Positive Prescription, Intellectual Property, Civil Law.

INTRODUCCIÓN

La prescripción como modo de adquirir el dominio¹ es una institución del derecho que se predica particularmente de las cosas materiales, aunque en las excepciones expresamente consagradas

^{**}Abogada y Magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Directora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas CISJUC de la Universidad Católica de Colombia. Investigadora del Grupo de Estudio en Propiedad Intelectual -GEPI- de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Dirección electrónica: fvallejo@ucatolica.edu.co

^{***}Abogada egresada de la Universidad Católica de Colombia. Máster en Derecho Internacional y Derechos Humanos del Instituto Campus-Stellae, Santiago de Compostela, España. Docente de la Facultad de Derecho

para las cosas que no se adquieren por prescripción², no se encuentran las cosas o bienes inmateriales como la propiedad intelectual³.

De otra parte, el Estado como ente administrador de derechos de propiedad intelectual no siempre actúa con celeridad, siendo posible que la declaración de concesión, negación o caducidad de una patente, entre otras actuaciones administrativas que hacen parte del trámite, tome varios años; trayendo en algunos casos, graves perjuicios para los solicitantes.

Como consecuencia de los extensos términos, propios del trámite administrativo de solicitud de patente⁴, se presentaron algunos casos (los cuales serán presentados al final de este escrito) en los que bajo la vigencia de la Decisión 486 de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) declaró la caducidad de una patente sobre hechos ocurridos cuando se encontraba vigente la Decisión Andina 344 de 1993.

Una de las obligaciones de los titulares de las patentes es el pago anual de las tasas de mantenimiento. Cuando ello no ocurre, se presenta la “Declaración de Caducidad de la Patente”, es decir, la pérdida del derecho sobre el invento protegido por patente; siendo la principal diferencia entre las Decisiones Andinas 344 de 1993 y 486 de 2000 (norma vigente), que en la primera la caducidad debe ser declarada⁵, mientras que en la segunda, la caducidad opera de pleno derecho⁶.

de la Universidad Católica de Colombia e Investigadora del Grupo de Estudio en Propiedad Intelectual - GEPI-. Dirección electrónica: cltrujillo@ucatolica.edu.co

¹Código Civil de 26/05/1873, Santa Fe de Bogotá, Consejo Nacional Legislativo, Ley 57 de 1887 “Sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional”, artículo 673.

²De acuerdo con Antonio Thomas, estos bienes son las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes (art. 939 CC), los bienes de uso público (art. 2519 CC), los de propiedad de las entidades de derecho público, el patrimonio arqueológico de la Nación, los bienes culturales que conforman la identidad nacional, los parques naturales, los territorios colectivos de las comunidades tradicionales y afrocolombianas, los derechos reales accesorios, ya que no pueden ser objeto de posesión previa y los bienes baldíos, pues para que surja el derecho de propiedad ésta debe ser reconocida por el Estado mediante la correspondiente resolución de adjudicación (Sentencia de Casación Civil 101 del 28 de agosto de 1995).

Thomas Arias, Antonio Emiro. “Nuevo régimen de prescripción civil”. En Revista Universitas, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Junio de 2003, P 220

³Código Civil, artículo 671: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.”

⁴En Colombia un gran porcentaje de las solicitudes de patente en trámite tienen un atraso de 5 años o más. Departamento Nacional de Planeación. Documento CONPES 3533 de 2008. “Bases para la adecuación del sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional 2008-2010”. Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 2008, p. 34

⁵Comunidad Andina de Naciones. Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión No. 344 del 29 de octubre de

Pero los problemas surgidos en torno a la caducidad de las patentes, no sólo obedecen al hecho de que la Decisión Andina 486 modificara la forma en que ésta opera (necesidad de su declaración de pleno derecho), sino también, a que cambió el sistema de pago de las tasas⁷, de quinquenios a anualidades; cambio que produjo confusiones tanto en los solicitantes, al momento de pagar la tasa de mantenimiento, como en la administración, al tener que declarar la caducidad por el no pago de dicha tasa. Así, por ejemplo, en el 2007 la SIC declaró la caducidad de algunas patentes⁸ ocho años después de no haberse efectuado el pago del quinquenio y, no obstante, el pago posterior de las demás anualidades, con la debida aceptación y silencio de la administración.

De este hecho surgió la pregunta que motivó la investigación cuyos resultados son reportados en el presente artículo: “si el titular de una patente de invención no realiza el pago de una tasa y sin que haya pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, realiza pagos posteriores aceptados por ésta entidad y continúa explotando de manera exclusiva los derechos derivados de dicha titularidad, de manera quieta, pública, continua e ininterrumpida, ¿podría esta persona adquirir nuevamente el derecho de propiedad sobre la patente por prescripción?, ¿el caso sería diferente tratándose de la aplicación de la Decisión Andina 344 de 1993 o de la Decisión Andina 486 de 2000?”

1993, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículo 53: “Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberán pagarse las tasas periódicas, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Países Miembros concederán un plazo de seis meses a fin que el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el párrafo anterior. Durante los plazos referidos, la patente o la solicitud en trámite mantendrán su plena vigencia.” (Subraya fuera de texto)

⁸Comunidad Andina de Naciones. Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión No. 486 del 14 de septiembre de 2000, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, artículo 80: “Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente” (Subraya fuera de texto).

⁷La caducidad de una patente ocurre precisamente, por el no pago de las tasas de mantenimiento.

Para responder dichos interrogantes a continuación se expondrán diferentes conceptos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, que respaldan la eventual posibilidad de re-adquirir por prescripción, la propiedad de la patente de invención.

1. LA PRESCRIPCIÓN

Tal como es expuesto por Antonio Emiro Thomas⁹, la definición consagrada en el artículo 2512 del Código Civil¹⁰, atiende tanto a la prescripción adquisitiva de dominio o usucapión, como a la prescripción extintiva o liberatoria (cuando se trata de obligaciones). La primera de ellas se refiere a la adquisición de las *cosas ajena*s como modo originario de adquirir la propiedad y demás derechos reales por efecto de la posesión ininterrumpida de la cosa por un lapso; mientras que la segunda corresponde a la extinción de las acciones y derechos, por no ejercerlos su titular durante el periodo señalado en la ley y bajo la concurrencia de los demás requisitos legales. La prescripción adquisitiva del derecho real a favor de quien ha poseído la cosa, corresponde a la prescripción extintiva de la acción o el derecho contra quien ocurrió.

Y, si bien la posesión se predica principalmente de las cosas corporales, el artículo 776¹¹ del Código Civil contempla la posibilidad de la posesión de las cosas incorporales.

Ambas formas de prescripción tienen como elementos comunes, la estabilización de los derechos y las relaciones jurídicas, la inactividad de la persona contra la que corre, el transcurso del tiempo, la necesidad de alegarla y la prohibición a que se renuncie a su aplicación antes de su cumplimiento. La usucapión se diferencia en que busca adquirir el

⁹Este es el caso de las patentes Nos. 94-16532 y 94-8958.

¹⁰Thomas Arias, Antonio Emiro. “Nuevo régimen de prescripción civil”, op. cit. p. 214.

¹¹“La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajena, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por prescripción.”

¹¹Código Civil, artículo 776: “La posesión de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y vicios que la posesión de una cosa corporal.”

dominio y demás derechos reales, mientras que el fin de la prescripción extintiva es extinguir acciones y derechos. Adicionalmente, para que ésta última opere, sólo es necesario el paso del tiempo¹².

1.1 La Prescripción Adquisitiva de Dominio

Es un modo originario¹³ de adquirir a título gratuito¹⁴ el dominio de las cosas basada en la posesión de las mismas, pues una vez ejercida aquella por el término establecido en la ley, permite que el poseedor se convierta en verdadero titular del derecho.

La posesión de las cosas es la causa primigenia de la adquisición de la propiedad, considerada anterior a la formación y al nacimiento del Estado mismo, el cual, una vez constituido, se limita al reconocimiento de la misma. Tal afirmación proviene de un razonamiento que sitúa a la posesión como una situación de hecho anterior al nacimiento de la propiedad como derecho, entendida como “un mío propio y un tuyo ajeno, sin reconocimiento en disposición legal alguna, sino como un estado natural de apropiación, con exclusión de los demás.”¹⁵

De esta manera, la posesión constituye la manifestación externa del derecho de propiedad, sin importar si quien la ostenta es dueño o no de la cosa, con una consecuencia importante: permitirle a quien no lo es, consolidar la existencia del derecho de propiedad por el transcurso del tiempo. Ello pone de presente que ser dueño no es suficiente para conservar el derecho, pues como todo derecho, el de propiedad tiene inmerso un deber derivado de la naturaleza patrimonial del mismo; según Locke, “(...) la legitimación de la apropiación se da cuando el hombre para sobrevivir acude a la explotación y trabajo de la tierra, y hace que dicha

199

¹²Código Civil, artículo 2535: “La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible.” (Subraya fuera de texto)

¹³Se trata de un modo originario porque el presribiente no adquiere el derecho por la voluntad o traspaso del titular anterior, motivo por el cual, el derecho real así adquirido llega al adquiriente libre de todo gravamen o vicio.

¹⁴Es a título gratuito porque el presribiente no tiene que pagar por la adquisición del derecho.

¹⁵Kant, Inmanuel. Metafísica de las Costumbres, Barcelona, Ed. Altaya S.A., 1994. p. 56.

tierra produzca frutos para generar los recursos que son comunes de los cuales se saca provecho propio, surgiendo la propiedad propiamente, y es en dicho proceso donde se empieza a forjar el justo título que acredita al propietario como tal.”¹⁶

Bajo esta idea, si un propietario no le da la significación de *bien* a la cosa que está en su patrimonio, esto es, si no se sirve de ella para satisfacer necesidades de carácter económico, mientras que otra persona sí lo hace con total desconocimiento de los demás, la propiedad puede pasar al patrimonio de este último; siendo éste precisamente el fundamento jurídico de la *prescripción adquisitiva de dominio*, en la medida que “la propiedad se deslegitima en el momento en que deja de satisfacer necesidades porque ya no habría recursos comunes para su uso personal y para los demás en cantidad y calidad racional y proporcional.”¹⁷

Esta afirmación cobra mayor sentido, si se tiene en cuenta que los artículos 58 y 60 de la Constitución Política de 1991 consagran la propiedad privada y la propiedad intelectual como derechos fundamentales, a los que le es inherente una función social y ecológica.¹⁸

Además de lo ya dicho, es importante tener en cuenta que para que opere el fenómeno de la prescripción, es necesario que la posesión se realice sobre una cosa o derecho real susceptible de ser adquirido, debe ser previa y continua (tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño), así como cumplirse el plazo establecido en la ley.¹⁹

Así mismo, es necesario considerar que la posesión puede ser regular o irregular, situación que determina a su vez que la prescripción adquisitiva

¹⁶Locke, John. “Tratados sobre el gobierno civil”. En: Malafosse, J. y Ourliac, Paul. Historia del derecho privado, París, 1961, pp. 14-16.

¹⁷Valencia, Arturo y Ortiz, Álvaro. Derecho Civil, Tomo II. Bogotá, Editorial Temis S.A., 2007, p 120.

¹⁸El alcance jurídico de la función social de la propiedad, ha sido precisado por la Corte Constitucional en los siguientes términos: “La función social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las cuales están determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos que de ella emanen, así como también por la posición económica de las personas que la poseen. La función social tiene, por una parte, el significado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmación de ciertas clases de propiedad”.

Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-595/1999, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, Disponible en (http://www.secretariosenado.gov.co/senado/basic/doc/cc_sc_nf/1995/c-595_1995.html) (18.11.2011)

¹⁹Thomas Arias, Antonio Emiro. “Nuevo régimen de prescripción civil”. op. cit, pp. 220-221.

sea ordinaria o extraordinaria²⁰. En la primera es necesaria la concurrencia del justo título y la buena fe, aunque esta última no subsista después de adquirida la posesión; y es precisamente la existencia de estos elementos el inequívoco indicativo de que la posesión es regular, en el caso de la persona que en vigencia de la Decisión Andina 486 de 1993, donde la caducidad opera de pleno derecho, no realiza el pago de una anualidad y continúa efectuando actos de señor y dueño como, por ejemplo, el pago de posteriores tasas de mantenimiento. Por otra parte, nos encontramos ante la posesión irregular cuando falta el justo título o la buena fe, situación generadora de la prescripción extraordinaria.

El poseedor regular, se beneficia de la prescripción adquisitiva en forma ordinaria en tres años si la cosa es mueble, o en cinco años si la cosa es inmueble. El poseedor irregular, adquiere por prescripción en forma extraordinaria, en diez años²¹.

Finalmente, el artículo 2530 del Código Civil contempla la suspensión²² de la prescripción ordinaria, sin que ello implique la extinción de la misma. No ocurre lo mismo con la prescripción extraordinaria, en tanto que el artículo 2532 establece que la misma no se suspende a favor de las personas contempladas en el artículo 2530.

1.2 La Prescripción Extintiva

Es un modo de extinguir los derechos y obligaciones como consecuencia de que el titular no los haya ejercido durante el tiempo establecido para tal efecto. Para que opere, la acción debe ser prescribible²³; debe haber transcurrido el tiempo establecido en la ley; y, tanto el titular del derecho o acción como el deudor, no debieron haber ejercido o reconocido el derecho durante el tiempo de la posesión.

²⁰Código Civil, Artículo 764.

²¹Estos plazos fueron modificados por la Ley 791 de 2002, que redujo a 10 años la prescripción extraordinaria, anteriormente de 20 y, fijó un término de 3 años para los bienes muebles y de 5 para los raíces.

²²La norma contempla la suspensión a favor de los incapaces y quienes se encuentran bajo tutela o curaduría, entre el heredero beneficiario y la herencia, entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores, curadores, albaceas o representantes de personas jurídicas y los titulares de aquellos, y contra quien se encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho mientras dicha imposibilidad subsista.

²³No prescriben, por ejemplo, la acción de partición, la reclamación del estado civil del hijo, la de deslinde y

La prescripción extintiva se predica tanto de los derechos reales como de los personales. En los primeros el poseedor adquiere el derecho como, por ejemplo, el dominio; mientras que en los segundos éste se extingue, como es el caso de los créditos.

1.3 Elementos de la Prescripción

Para establecer el alcance de la prescripción en las cosas inmateriales, es necesario realizar una breve distinción entre los conceptos *cosa* y *bien*, así como mencionar lo que se entiende por *justo título* y *buenafé*.

COSA Y BIEN

El término *cosa* ha sido entendido por la doctrina²⁴ desde dos perspectivas, la primera, como todo lo que existe en la naturaleza susceptible de ser apropiado por el hombre; y, la segunda, como todo aquello con características pecuniarias o económicas que hace parte del patrimonio de un sujeto de derecho. Esta distinción resulta útil cuando se entiende que la *cosa* es una entidad objetiva y, el *bien* el derecho subjetivo que se ejerce sobre la cosa²⁵.

Cualquiera que sea la perspectiva, el concepto de *incorporal* es el mismo, lo “(...) que no tiene más que una existencia abstracta creada por el hombre, pero que, sin embargo, representa para él un valor apreciable en dinero; por ejemplo la obra concebida por el poeta o el artista, el descubrimiento hecho por el sabio, el nombre del comerciante, la marca de fábrica”²⁶, o “aquellos que no percibimos sino por nuestra inteligencia”²⁷, porque al no

amojonamiento.

²⁴Ver por ejemplo: Velasquez, Luis Guillermo. Bienes, Bogotá, Editorial Comlibros, 2008, p. 1.

²⁵Ducci, Carlos. Derecho Civil. Parte General, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1979, p 236. Para este autor el término bien es sinónimo de derecho, en sus palabras “esta confusión manifiesta entre dos conceptos diferentes: el de las cosas y el de los derechos que pueden existir sobre las cosas, se explica muy fácilmente. Las cosas en efecto no son bienes, es decir no presentan para nosotros un valor económico, más que en razón de los derechos de que son objeto. Lógicamente sería plausible pretender que los verdaderos bienes son, no las cosas sino los derechos que podemos tener sobre estas cosas (derechos Reales) o los que llevan indirectamente a procurarnos (los derechos de Crédito).” p. 464.

²⁶Colin, Ambrosio y Capitant, Henry. Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo II, Volumen II, Madrid, Ed. Reus S.A., 1941, p. 463.

²⁷Velez, Fernando. Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano , Tomo III, Bogotá, Ed. Lex Ltda, 1982, p. 6.

ocupar un lugar en el espacio, nuestro conocimiento de ello no ocurre a través de los sentidos sino de nuestra mente.

No obstante dicha distinción, en el Código Civil los términos *cosa* y *bien* son sinónimos²⁸, a la vez que se reconoce el derecho de propiedad²⁹ sobre las cosas incorporales³⁰.

EL JUSTO TÍTULO

Dado que no se encuentra una definición normativa sobre justo título, ésta ha sido establecida por la jurisprudencia y la doctrina.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente³¹ que por justo título debe entenderse el hecho o acto jurídico que conforme a la ley es apto para atribuir en abstracto el dominio; siempre que, el título provenga del verdadero dueño (para evitar la falsa tradición), esté constituido conforme a los requisitos legales necesarios en cada caso para obtener su existencia real y jurídica, tenga naturaleza traslativa o declarativa de dominio proveniente de una manifestación inequívoca de la voluntad de transferir la propiedad y, sea justo, es decir la legitimidad legalmente presumible, que no sea uno de los títulos taxativamente consagrados como falsos en el Código Civil.

Por su parte, según la doctrina el justo título es “una causa de adquisición del bien, reconocida como legítima por la ley”³², el “sinónimo de título

²⁸Código Civil, artículo 653: “Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales: son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales: las que consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.” (Subraya fuera de texto)

²⁹Código Civil, artículo 670: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así el usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.”

³⁰Código Civil, artículo 664: “Las cosas incorporales son derechos reales o personales.”

³¹Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, Sentencia Nos. 5291, del 3 de diciembre de 1999; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, sentencia No. 4390, del 8 de Noviembre de2000; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez, sentencias No. 5841,del 1 de Agosto de2001; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sentencias No. 6763, del 8 de mayo de2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Manuel Ardila Velásquez, sentencias No 6889, del 21 de junio de 2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Manuel Ardila Velásquez, sentencias No. 7187, del 4 de julio de2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Cesar Julio Valencia Copete, sentencias No. 7362, del 23 de septiembre de 2004; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Alberto Arrubla Paucar, sentencias No.SS-4128931030022000-00050-01/2008, del 16 de Abril de 2008; y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación

legal: título conforme a la ley”³³ o “la causa en virtud de la cual poseemos alguna cosa de acuerdo con las leyes”³⁴.

De conformidad con lo expuesto, es posible afirmar que el justo título es la causa remota o mediata de la adquisición de un derecho, que por sí mismo da lugar a la existencia de los derechos personales, pero que unido al *modo* de adquirir, da como resultado el surgimiento de un derecho real. Y por *causa*, debe entenderse el acto o negocio jurídico por el que la posesión se adquiere, que será *justa*, si consiste en un acto o negocio que conforme a la ley sirve para crear en el adquirente de la posesión, la convicción o razonable creencia de que ha adquirido la propiedad.

LA BUENA FE

Es un principio consagrado en la Constitución Política³⁵, que en materia de prescripción se refiere a la convicción o razonable creencia del poseedor, de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos exentos de fraude y todo vicio; por ello, un justo error en materia de hecho no se opone a la buena fe, mientras que el error en materia de derecho constituye una presunción de mala fe que no admite prueba en contrario³⁶. De este modo, para Pescio³⁷, incluso si dicha convicción o creencia es equivocada y no ha podido transferir el dominio, es precisamente la convicción en el adquirente de la posesión, lo que revela el germen de que la buena fe se encuentra depositada en el título.

Así las cosas, si una persona que ha perdido la titularidad de una patente por el no pago de una tasa, ejercita los actos propios de la misma sin

Civil, magistrado ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar, sentencias No.C-2529731030012002-00003-01, del 4 de diciembre de 2009. Disponible en (<http://www.secretariosenado.gov.co>) (18.11.2011)

³²Rodríguez Piñeres, Eduardo. “Derecho civil colombiano”. Tomo III. En: Cortés, Milciades. La posesión, Bogotá, Ed. Temis S.A., 1999, p. 17.

³³González Valencia, José M. “Conferencias dictadas en la facultad de derecho y ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia”. En: Cortés, Milciades. La posesión. Bogotá, Ed.Temis S.A., 1999, p. 17.

³⁴Velez, Fernando. Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano, Tomo III, Bogotá, Ediciones Lex Ltda., 1982, p. 163.

³⁵Constitución Política de 1991, art. 83: “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.”

³⁶Código Civil, artículo 768.

³⁷Pescio, Victorio. Derecho Civil. Tomo IV, Santiago de Chile, Editorial Jurídica de Chile, 1978, p. 182.

reconocimiento alguno de otro como dueño, sería poseedor de la patente y se colocaría en vía de adquirirla por prescripción.

1.4 Elementos de la Posesión

La relevancia de verificar los elementos de la posesión radica en que ésta constituye el hecho generador de la prescripción.

Desde la doctrina clásica se ha considerado que los elementos que conforman la posesión³⁸ son el *corpus* y el *animus*. Entendido el primero como el elemento material representado en la tenencia de una cosa, o lo que es igual, la posibilidad de la voluntad del sujeto, ejercer los actos propios de dueño; de allí que el *corpus* haya sido definido como “el poder físico o material que tiene una persona sobre una cosa”³⁹.

Este elemento corporal, más que contacto físico o simple aprehensión material, es la posibilidad de someter una cosa al poder de hecho de una persona. De no ser así, no se explicaría cómo puede poseerse un derecho, pues por su naturaleza incorporal no se aprehende físicamente ni se entra en contacto físico con el mismo, pero se tiene, sin duda, en la medida que el sujeto puede ejercer los actos derivados de la titularidad del mismo a su voluntad, como sería usar, gozar y disponer del derecho, independiente de que se sea o no su titular. Tal es el caso de la posesión ejercida sobre una patente de invención, por cuanto “lo que se posee no es tanto una cosa como un derecho real sobre esa cosa, poseer, es ejercitar un derecho, ya nos pertenezca o no”⁴⁰.

El *animus* como segundo elemento de la posesión es subjetivo, intencional, inmaterial, de naturaleza volitiva y no cognoscitiva, representado por el *ánimo de señor* y *dueño*, traducido en el no reconocimiento de señorío en otro. El *animus* “es la voluntad firme de

³⁸Código Civil, art. 762: “La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él.”

³⁹Velasquez, Luis Guillermo. Bienes, op. cit. p. 164.

⁴⁰Colin, Ambrosioy Capitant, Henry. Curso Elemental de Derecho Civil, op. cit. P. 463.

considerarse dueño del bien, no la voluntad indecisa ni la simple creencia de serlo (*animus domini rem sibi habendi*)⁴¹, es “una conducta del poseedor que puede manifestarse en el título que la origina y supone que obra como un verdadero propietario aunque no tenga la convicción de serlo, como ocurre con el ladrón a quien nadie le niega su calidad de poseedor”⁴².

Este ánimo de señor y dueño, también puede encontrarse presente en la persona que posee una patente de invención de la cual no es titular, siempre que ejerzte actos propios de señor o dueño sin reconocimiento de dominio alguno en otro, como lo es, por ejemplo, el pago de las tasas de mantenimiento.

LA POSESIÓN DE LAS COSAS INCORPORALES

Cuando se trata de cosas incorporales como las patentes, al fenómeno posesorio le aplican los mismos requisitos establecidos para las cosas corporales, entendiendo con ello, que se puede poseer un derecho sin tener la titularidad del mismo, situación que se materializa mediante el ejercicio de actos positivos de señor o dueño sin reconocer a otro como tal.

Así, la posesión de las cosas incorporales se manifiesta en el ejercicio de las facultades que el derecho confiere a su titular y, por ende, son “poseedores todas las personas que según los usos sociales explotan económicamente las cosas en provecho propio a semejanza de los propietarios”⁴³ y al entenderse la posesión como “la subordinación de hecho exclusiva total o parcial de los bienes al hombre”⁴⁴, es perfectamente plausible que la misma sea ejercida sobre una cosa incorporeal, como en el caso de una persona que continúa pagando las anualidades y explotando económicamente una patente sobre la que ha operado la caducidad.

⁴¹Cortés, Milciades. La posesión, Bogotá, Ed. Temis S.A., 1999, p. 10.

⁴²Gómez, José J. Bienes, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1983, p. 169.

⁴³Valencia, Arturo y Ortiz, Álvaro. Derecho Civil, op. cit. p. 87.

⁴⁴Gómez, José J. Bienes, op. cit. p. 167.

1.5 Cosas Susceptibles de Ser Adquiridas por Prescripción

En cualquiera de sus modalidades, tanto en la prescripción ordinaria como en la extraordinaria, se busca la declaración de pertenencia sobre determinados bienes susceptibles de ser adquiridos, en tanto “bienes corporales raíces o muebles que están en el comercio humano” que se han “poseído en las condiciones legales”⁴⁵.

Ahora bien, teniendo en cuenta que para adquirir por prescripción es necesario que la posesión haya sido pública, quieta, pacífica, continua e ininterrumpida durante el tiempo señalado en la ley, para algunos autores es indispensable, además, que la cosa poseída sea susceptible de ser adquirida, lo que necesariamente implica que sea *ajena*⁴⁶. Y no se consideran ajenas “las cosas del dominio público, las cosas comunes, las universalidades, los bienes sujetos a inalienabilidad por la ley”⁴⁷, que son imprescriptibles por no ser susceptibles de posesión.

Lo anterior deviene en que se gana por prescripción, salvo las excepciones legales expresamente consagradas, el dominio de las cosas que se encuentran en el comercio, de manera que si los derechos de propiedad intelectual se encuentran en el comercio serían susceptibles de adquirir por prescripción. Así las cosas, de conformidad con la normatividad nacional vigente, nada impide adquirir las patentes por prescripción.

En términos generales, no es posible adquirir por prescripción el derecho real de hipoteca y el de prenda, porque no admiten la posesión del derecho mismo. En el de hipoteca porque el acreedor hipotecario no tiene la cosa sobre la cual recae su derecho, por lo que no puede ejercitar los actos propios de señor y dueño de su garantía real. En el de prenda, incluida la prenda con tenencia, porque el acreedor prendario no ejercita actos de señor y dueño, sino que su actuación se limita a la conservación de la cosa, lo cual no es un acto de posesión como tal.

⁴⁵Corte Constitucional, sentencia C-383/ 2000, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, Disponible en (https://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/cc_sc_nf/c-383_2000.html) (18.11.2011)

⁴⁶Velasquez, Luis Guillermo. Bienes”, op. cit. p. 335.

⁴⁷Mazeaud, Henry y Leon, Jean. Lecciones de Derecho Civil: Parte II, Vol. IV Derechos Reales Principales: El Derecho de Propiedad y sus Desmembraciones, Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa-América, 1969, p. 188.

Dentro de la excepción también se encuentran las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes; y para algunos, los derechos reales accesorios, pues no pueden ser objeto de posesión previa.

Por el contrario, son susceptibles de adquirir por prescripción: el usufructo, las servidumbres continuas y aparentes, el derecho de uso o habitación y la herencia (aunque no se trate de un derecho real sino de una universalidad jurídica).

En cuanto a los bienes corporales, no se adquieren por prescripción las cosas que no son susceptibles de apropiación como, por ejemplo, el aire o las estrellas, tampoco las indeterminadas por su imposibilidad de ingresarlas al patrimonio de una persona, ni las impropias, pues ya están en el patrimonio de otro.

Sumado a lo anterior, la doctrina sostiene que además de las cosas que no están en el comercio, tampoco prescriben “las cosas comunes a todos los hombres”⁴⁸.

De gran importancia resulta para la discusión la inclusión de este último elemento como requisito para la prescripción, en tanto que son comunes a todos los hombres los bienes intelectuales que se encuentran en el *domino público*, es decir, aquellos sobre los cuales ya no existen derechos de propiedad intelectual por haber transcurrido el lapso de protección legal o, en el caso de las patentes, por haber operado la caducidad.

Queda entonces la cuestión de establecer los efectos legales que tiene la necesidad de declaratoria de la caducidad o la circunstancia de que la misma opere de pleno derecho. Pues en el primer caso hasta tanto ésta no sea declarada, la invención protegida por patente no entra en el domino público, ocurriendo lo contrario en el segundo caso.

⁴⁸Alessandri, Arturo y Somarriba, Manuel. Derecho Civil. Los Bienes y Los Derechos Reales. Tomo II, Santiago de Chile, Ed. Imprenta Universal, 1987, p. 534.

2. LA CADUCIDAD EN LAS PATENTES

La caducidad es una sanción administrativa consagrada en la legislación andina, con el fin de garantizar que los titulares de una patente cumplan con el pago de las tasas establecidas por cada país miembro⁴⁹.

No obstante, esta figura es diferente en las decisiones 344 de 1993 y 486 de 2000, pues mientras en la primera de ellas ésta debe ser *declarada*⁵⁰ por la oficina nacional competente, en la segunda, la misma *opera de pleno derecho*⁵¹.

Ahora bien, de acuerdo con el Tribunal Andino, las disposiciones relativas a la caducidad de una patente consagradas en la Decisión Andina 344, “forman parte de lo que podría llamarse régimen penal administrativo, al que le son aplicables, en cuanto a su interpretación, las normas de favorabilidad del derecho penal, según el cual en materia penal se aplicarán, de preferencia, las reglas que favorezcan al reo”, mientras que las de la Decisión Andina 486, por el hecho de producirse de pleno derecho, “su actuación no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la ocurrencia del hecho, es decir, del no pago de la anualidad”⁵².

Se tiene entonces, que bajo la Decisión Andina 344 la caducidad opera cuando es declarada por la oficina nacional competente, mientras que bajo la 486, la misma ocurre por el no pago de una anualidad, sin necesidad de dicha declaración. De esta diferencia se deriva la obligación para la autoridad competente de cada país miembro, de verificar las circunstancias por las cuales no se realizó o no se realizó oportunamente el pago del quinquenio o la anualidad según la norma vigente, para realizar una aplicación favorable de la norma para el titular de la patente.

⁴⁹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 22-IP-1995. Disponible en (<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#>)(15.11.2011)

⁵⁰Comunidad Andina de Naciones. Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión No. 344 del 29 de octubre de 1993 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en Gaceta oficial No. 142,

⁵¹Comunidad Andina de Naciones. Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decisión No. 486 del 14 de septiembre de 2000 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Gaceta Oficial No. 600, Artículo 80.

⁵²Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 111-IP-2010 . Disponible en (<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#>)(15.11.2011)

3. LA PRESCRIPCIÓN EN LAS PATENTES

3.1 Propiedad Intelectual: ¿Derecho Susceptible de Apropiación Mediante Prescripción Adquisitiva o Extintiva?

En este punto es necesario hacer referencia a la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual. Al respecto, tanto la Corte Suprema de Justicia⁵³ como la Corte Constitucional⁵⁴ coinciden en afirmar que la propiedad intelectual es una modalidad *sui generis de propiedad*, que guarda semejanzas y diferencias con la concepción clásica de propiedad. Concuerdan en que ambas reúnen los elementos esenciales de la propiedad: el *usus*, el *fructus* y el *abusus*, con las limitaciones que establecen la Constitución y la ley; y que comparten los atributos de *persecución y preferencia*, los cuales hacen parte de los *derechos reales*, que para el caso específico de las patentes, son además de orden económico. Es decir, para nuestras altas Cortes, la propiedad intelectual hace parte de los derechos reales.

Afirman también, que las diferencias existentes entre la propiedad común y la intelectual versan sobre el contenido moral y patrimonial que puede tener la propiedad intelectual (como es el caso del derecho de autor); en el hecho de que ésta recaiga sobre una cosa incorporeal (la creación); y, en la temporalidad del derecho como reflejo de su preeminencia en el campo de los valores y los esfuerzos humanos⁵⁵.

Finalmente, concluyen que la propiedad intelectual es una forma *especial* de propiedad, sin que por ello pueda ser sustraída de la *noción general* de propiedad.

⁵³Corte Suprema de Justicia. Sala Plena, magistrado ponente Humberto Barrera Domínguez, sentencia del 10 de febrero de 1960. Disponible en (http://www.derechodeautor.gov.co /htm/legal/jurisprudencia/CD_Legal/IndiceConologico/CSJ.htm) (10.11.2011)

⁵⁴Corte Constitucional, sentencia C-334/ 1993. magistrado suplente Alejandro Martínez Caballero. Disponible en (http://www.derechodeautor.gov.co /htm/legal /jurisprudencia /CD_Legal /IndiceConologico/CC.htm) (10.11.2011)

⁵⁵Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-334/93 ha manifestado que, en “los textos constitucionales de 1991 hay una naturaleza humanista, cultural e integracionista en la que se inscribe la protección de la propiedad intelectual: no se trata de una forma *sui generis* de propiedad sino de un mecanismo para proteger el patrimonio cultural de las personas y de la nación en su conjunto, en aras de fomentar y perpetuar la identidad cultural colombiana, en el marco del respeto recíproco de la comunidad

La clasificación realizada por las cortes sobre la naturaleza de la propiedad intelectual es adecuada, en tanto los *derechos reales* han sido entendidos como “el poder jurídico total o parcial sobre una cosa, con cargo de ser respetado por todos”, en donde el *objeto* de ese derecho puede ser una cosa material o inmaterial como “una mesa, un inmueble, un invento o descubrimiento”⁵⁶.

Derivado de lo anterior, se tiene entonces que la patente como *título de propiedad* que otorga a su titular *derechos* exclusivos para impedir que por un tiempo determinado terceros fabriquen, vendan y/o utilicen comercialmente la invención protegida⁵⁷, es una clase especial de propiedad real susceptible, por lo tanto, de ser apropiada por *prescripción adquisitiva*, siempre que concurran los requisitos legales exigidos para el efecto.

3.2 La Adquisición de Patentes por Prescripción Adquisitiva de Dominio

La propiedad intelectual puede ser entendida como el derecho que tienen los creadores sobre sus creaciones inmateriales. Tradicionalmente ha sido dividida en derechos de autor, propiedad industrial y sistemas *sui generis*.

Como ya se dijo, la propiedad intelectual es una clase especial de propiedad real. En el caso particular de las patentes, el derecho está limitado a un periodo de 20 años y su vigencia se encuentra supeditada al pago de una tasa de mantenimiento que podía ser quinquenal o anual, dependiendo de la Decisión Andina vigente al momento de la obligación⁵⁸.

internacional.”

⁵⁶Gómez, José J. Bienes, op. cit. pp. 114 y 116.

⁵⁷Sin Autor. Patente de Invención y Patente de Modelo de Utilidad, Bogotá, Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p. 11. Disponible en: http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf. (03.11.2011).

⁵⁸Pronunciándose sobre la norma aplicable para la declaración de caducidad, el Tribunal Andino de Justicia manifestó que “la norma posterior se aplicará de forma inmediata a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior; en ese sentido, la nueva Decisión se aplicará al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas del derecho válidamente concedido. Por lo tanto, en el presente caso, se aplicará el artículo 80 de la Decisión Andina 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser la norma vigente al momento de declararse la caducidad de la patente: “CIERRE INDICADOR DE VIOLACIÓN.”

La posibilidad de adquirir una patente por prescripción surge entonces, cuando concurren los requisitos legalmente establecidos para el efecto: una causa de adquisición del bien, reconocida como legítima en la ley (justo título); la existencia de un acto o negocio que sirva para crear en el adquiriente la convicción o razonable creencia de tener el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y todo vicio (buena fe); explotación exclusiva de los derechos derivados de la patente, de manera quieta, pública, continua e ininterrumpida (posesión); y, que habiéndose perdido la titularidad sobre la misma, por el no pago de la tasa de mantenimiento, ésta no se encuentre en el dominio público.

3.4 Adecuación al Caso Concreto

Como consecuencia de la demora en el desarrollo de los trámites de patente, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la caducidad de varios de estos derechos bajo la vigencia de la Decisión Andina 486 de 2000, cuando el hecho generador de la misma se dio bajo la vigencia de la Decisión Andina 344 de 1993.

A continuación se exponen los casos más representativos y se ofrece para cada uno de ellos una solución coherente con la base teórica presentada al inicio del escrito, consistente en la revisión del cumplimiento de los requisitos de la prescripción adquisitiva.

CASO 1

Declaración de la caducidad de una patente por el no pago de un quinquenio. No se realizó el pago de las anualidades. Al momento de generarse la obligación de pago, se encontraba vigente la Decisión Andina 344 de 1993.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 111-IP-2010. Disponible en (<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#>) (15.11.2011)

Ejemplos:

1. Patente No. 92-373011, concedida mediante Resolución 2591 del 16 de diciembre de 1994, quedó en firme el 26 de enero de 1995, con vigencia entre el 22 de diciembre de 1992 y el 22 de diciembre de 2012.
La obligación de pago sin recargo *por excepción* corrió desde el 01 de enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997 y, el plazo para pagar con recargo corrió desde el 01 de enero de 1998 hasta el 01 de julio de 1998.
Se declaró su caducidad mediante Resolución 22055 del 24 de julio de 2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 22 de diciembre de 1997 al 22 de diciembre de 2002. Es decir, nueve años después de haberse generado la obligación de pago.
2. Patente No. 92-354234, concedida mediante Resolución 938 del 13 de mayo de 1996, quedó en firme el 19 de junio del mismo año, con vigencia entre el 28 de enero de 1992 y el 28 de enero de 2012.
La obligación de pago sin recargo corrió desde el 28 de enero de 1996 hasta el 28 de enero de 1997, y el plazo para pagar con recargo corrió desde esta última fecha hasta el 28 de julio de 1997.
Se declaró su caducidad mediante Resolución 21355 del 17 de julio de 2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 28 de enero de 1997 al 28 de enero de 2002. Es decir, 10 años después de haberse generado la obligación de pago.
3. Patente No. 94-025206, concedida mediante Resolución 1300 del 13 de agosto de 1997, quedó en firme el 23 de septiembre del mismo año, con vigencia entre el 10 de junio de 1994 y el 10 de junio de 2014.
La obligación de pago sin recargo corrió desde el 10 de junio de 1998 hasta el 10 de junio de 1999, y el plazo para pagar con recargo corrió desde esta última fecha hasta el 10 de diciembre de 1999.
Se declaró su caducidad mediante Resolución 18394 del 25 de junio de 2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 10 de junio de 1999 al 10 de junio de 2004. Es decir, ocho años después de haberse generado la obligación de pago.

Caso 2:

Declaración de la caducidad de una patente por el no pago del quinquenio, a pesar de que el solicitante se encontraba al día en el pago de las anualidades, las cuales fueron recibidas por la SIC.

Ejemplos:

1. Patente No. 94-16532, concedida mediante Resolución 696 del 19 de marzo de 1998, quedó en firme el 13 de abril del mismo año, con vigencia entre el 22 de abril de 1994 y el 22 de abril de 2014.

La obligación de pago sin recargo corrió desde el 22 de abril de 1998 hasta el 22 de abril de 1999, y el plazo para pagar con recargo corrió desde esta última fecha hasta el 22 de octubre de 1999.

Se declaró su caducidad mediante Resolución 21366 del 17 de julio de 2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 22 de abril de 1999 al 22 de abril de 2004.

El solicitante acreditó el pago de las anualidades correspondientes a los años 2001 a 2007.

El hecho generador de la caducidad ocurrió ocho años antes de la declaratoria de la misma.

2. Patente No. 94-8958, concedida mediante Resolución 1787 del 20 de agosto de 1996, quedó en firme el 10 de septiembre del mismo año, con vigencia entre el 7 de marzo de 1994 y el 7 de marzo de 2014.

La obligación de pago sin recargo corrió desde el 7 de marzo de 1998 hasta el 7 de marzo de 1999, y el plazo para pagar con recargo corrió desde esta última fecha hasta el 7 de septiembre de 1999.

Se declaró su caducidad mediante Resolución 21367 del 17 de julio de 2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 7 de marzo de 1999 al 7 de marzo de 2004.

El solicitante acreditó el pago de las anualidades correspondientes a los años 2001 a 2007.

El hecho generador de la caducidad ocurrió nueve años antes de la declaratoria de la misma.

Caso 3:

Declaración de la caducidad de una patente por el no pago de una anualidad, pese al pago de las demás tasas sin pronunciamiento negativo y/o no aceptación del pago por parte de la SIC.

Ejemplos:

1. Patente 92-351675, concedida mediante Resolución 17005 del 8 de junio de 2007.

Se declaró su caducidad por el no pago de la anualidad comprendida entre el 3 de diciembre de 2002 al 3 de diciembre de 2003.

El solicitante acreditó el pago de las anualidades correspondientes a los años 2001 a 2002 y 2003 a 2006.

Al momento de la declaración de caducidad el solicitante se encontraba al día en el pago, excepto por la falta de pago del periodo comprendido entre 2002 y 2003.

2. Expediente 97-61360, en donde mediante Resolución 17047 del 8 de junio de 2007 se declaró la caducidad por el no pago de la anualidad comprendida entre el 20 de octubre de 2005 al 20 de octubre de 2006, aunque el solicitante acreditó el pago correspondiente a las anualidades de los años 2004-2005 y 2006-2007.
3. Expediente 97-74926, en donde mediante Resolución 17043 del 8 de junio de 2007 se declaró la caducidad por el no pago de la anualidad comprendida entre el 24 de diciembre de 2003 al 24 de diciembre de 2004, aunque el solicitante acreditó el pago correspondiente a las anualidades de los años 2004 a 2007.

Caso 4:

Declaración de la caducidad de una patente por el no pago de una anualidad.

Ejemplos:

1. Patente 92-360237, concedida mediante Resolución 21358 del 17 de julio de 2007.
Se declaró su caducidad por el no pago de la anualidad comprendida entre el 8 de mayo de 2002 y el 8 de mayo de 2003.
Entre el hecho generador y la resolución de caducidad pasaron cinco años.
2. Patente 92-358763, concedida mediante Resolución 20240 del 29 de junio de 2007.
Se declaró su caducidad por el no pago de la anualidad comprendida entre el 6 de abril de 2001 al 6 de abril de 2002.
Entre el hecho generador y la resolución de caducidad pasaron seis años.
3. Expediente 92-335028, en donde mediante Resolución 20220 del 29 de

junio de 2007, se declara la caducidad por el no pago de la anualidad comprendida entre el 21 de enero de 2001 al 21 de enero de 2002. Entre el hecho generador y la resolución de caducidad pasaron seis años.

Adecuación

En todos los casos, la posesión de las patentes se manifiesta en la conducta del poseedor de obrar como verdadero dueño de la cosa sin reconocimiento de señorío sobre otro. Esta posesión se materializa, por ejemplo, con la explotación económica o la realización del pago de las tasas de mantenimiento; lo anterior como consecuencia de la naturaleza inmaterial de las patentes que imposibilita su aprehensión física, de allí que la posesión sea ejercida mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de las mismas.

El título de la patente es en sí mismo el modo originario de adquisición del derecho⁵⁹, por esto la falta de pago de las tasas de mantenimiento genera la caducidad, cuyo efecto es la pérdida del título como fuente originaria de adquisición del derecho real⁶⁰.

Es por ello, que frente al hecho generador de la caducidad quien era el titular de una patente deja de serlo y puede llegar a convertirse en el poseedor de la misma.

En este sentido, la realización de pagos posteriores al hecho generador de la caducidad evidencia la posesión de la patente en los casos 2 y 3. Dichos pagos fueron públicos, quietos, pacíficos, continuos e ininterrumpidos, hasta el momento de la declaración de caducidad.

Por el contrario, para determinar si hubo posesión en los casos 1 y 4, sería necesario establecer si, además, tampoco se continuó con la explotación económica de la patente.

⁵⁹Monroy Rodríguez, Juan Carlos. "El modo de adquisición originario en los derechos de propiedad intelectual", en Revista La propiedad Inmaterial, No. 6, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 105.

⁶⁰Gómez, José J. Bienes, Op. cit. p. 159

De otra parte, es preciso determinar si la patente objeto de posesión es una cosa ajena, que en este caso, por tratarse de un derecho real de propiedad intelectual, se traduce en el hecho de que la misma no haya pasado al dominio público. Cuando un bien de propiedad intelectual se encuentra en el dominio público, es de todos, no es de alguien, no es ajeno. Las cosas ajenas son de alguien, se encuentran en el patrimonio de otro.

Una invención protegida por patente se encuentra en el dominio público cuando ha transcurrido el término de protección legal o cuando ha caducado. Si bien el hecho generador de la caducidad es la falta de pago de las tasas de mantenimiento, bajo la vigencia de la Decisión Andina 344 de 1993 la caducidad debía ser declarada, es decir, mientras no se declare no opera; por el contrario, bajo la vigencia de la Decisión Andina 486 de 2000 la caducidad opera de pleno derecho, es decir, no se requiere su declaración.

Conforme a lo anterior, sólo podrían ser adquiridas por prescripción aquellas patentes cuyo pago no se realizó bajo la vigencia de la Decisión Andina 344 (casos 1 y 2) porque la falta de declaración de caducidad evitó que las mismas entraran al dominio público y, porque la falta de pago del quinquenio derivó en la pérdida del título.

217

Por ello, quien fuera su titular se convirtió en poseedor y, si realizó actos de señor y dueño sin reconocimiento de señorío en otro, se encontró posibilitado de readquirir la patente por prescripción adquisitiva.

Esta posibilidad debe ser contemplada por el Estado Colombiano como ente administrador de la propiedad intelectual pues, como bien lo expuso el Tribunal Andino de Justicia⁶¹, las disposiciones relativas a la caducidad consagradas en la Decisión Andina 344 de 1993, deben ser interpretadas y aplicadas a favor del solicitante/titular/poseedor de una patente; máxime si se tiene en cuenta que en el segundo de los casos, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la caducidad de unas patentes en el año 2007, cuando el hecho generador de la misma ocurrió ocho o nueve años antes, bajo la vigencia de la Decisión Andina 344 y, a pesar de que el

⁶¹Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 111-IP-2010. Disponible en (<http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#>) (15.11.2011)

titular/poseedor se encontrara al día en el pago de las anualidades, porque continuó cancelando dicha obligación frente al silencio de la administración y a la aceptación que esta hiciera de los pagos.

Se entiende que la administración de derechos de propiedad intelectual es una labor que debe ser llevada a cabo con sumo cuidado, sin embargo, en el desarrollo de dicha labor existe una corresponsabilidad entre los solicitantes/titulares y el Estado. Esto quiere decir, que si el titular de una patente tiene la obligación de pagar las tasas de mantenimiento para conservar su derecho, el Estado a su vez, tiene la obligación de declarar oportunamente la caducidad, así como la de no recibir pagos posteriores al hecho generador de la misma; en caso contrario, es claro que el Estado es el responsable de los perjuicios que su silencio hubiera podido ocasionarle tanto al titular/poseedor de la patente, como a los usuarios y a la sociedad en abstracto; además, de la incertidumbre jurídica producida por el hecho de no haber certeza sobre la vigencia de los derechos de propiedad sobre una patente.

CONCLUSIONES

1. La prescripción es un modo de adquirir la propiedad por efecto de la posesión ininterrumpida de una cosa y, bajo el lleno de los demás requisitos legales.
2. El Código Civil contempla la posibilidad de la posesión de las cosas incorporables.
3. Para adquirir por prescripción es necesario que la cosa poseída sea ajena.
4. No son ajenos, los derechos de propiedad intelectual que se encuentran en el dominio público.
5. La caducidad es una sanción administrativa cuya finalidad consiste en garantizar que los titulares de una patente cumplan con el pago de las tasas de mantenimiento.

6. Cuando se declara la caducidad de una patente ésta entra al dominio público, y se pierde el título sobre la misma.
7. Bajo la vigencia de la Decisión Andina 344 de 1993 la caducidad debía ser declarada, bajo la vigencia de la Decisión Andina 486 de 2000 la caducidad opera de pleno derecho.
8. La no declaración de caducidad bajo la vigencia de la Decisión Andina 344 de 1993, genera que la patente no entre al dominio público.
9. Es posible readquirir una patente por prescripción cuando por la falta de pago se ha perdido el título, pero por la falta de declaratoria de caducidad ésta no entró al dominio público.

BIBLIOGRAFÍA

FUENTES PRIMARIAS

- (1960) Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, magistrado ponente Humberto Barrera Domínguez, *Sentencia del 10 de febrero de 1960*.
- (1987) Ley N° 57 de 1987 sobre adopción de códigos y unificación de la legislación nacional (gaceta judicial o cualquier otra compilación normativa o una fuente electrónica disponible).
- (1991) Constitución Política de Colombia de 20/07/ 1991, en *Gaceta Constitucional*, No. 116. Bogotá. 1991.
- (1993) Corte Constitucional de Colombia, *sentencia C-334/1993*, magistrado suplente Alejandro Martínez Caballero.
- (1995) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 22-IP-1995, 1995
- (1993) Comunidad Andina de Naciones. Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Decisión No. 344 del 29 de octubre de 1993 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial*, en *Gaceta Oficial No. 142*.
- (1996) Corte Constitucional de Colombia, *sentencia C-137/1996*, magistrado ponente Eduardo Cifuentes Muñoz.
- (1999) Corte Constitucional de Colombia, *sentencia C-595/1999*, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
- (1999) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, *sentencia No 5291*, del 3 de Diciembre de 1999.
- (2000) Corte Constitucional, *sentencia C-383/ 2000*, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis.

- (2000) Comunidad Andina de Naciones. Comisión del Acuerdo de Cartagena. *Decisión No. 486 del 14 de septiembre de 2000 sobre Régimen Común sobre Propiedad Industrial, Gaceta Oficial No. 600.*
- (2000) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, *sentencia No 4390*, del 8 de Noviembre de 2000.
- (2001) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez, *sentencia No 5841*, del 1 de Agosto de 2001.
- (2002) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, *sentencia No 6763*, del 8 de Mayo de 2002.
- (2002) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Manuel Ardila Velásquez, *sentencia No 6889*, del 21 de Junio de 2002.
- (2002) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Manuel Ardila Velásquez, *sentencia No 7187*, del 4 de Julio de 2002.
- (2004) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, magistrado ponente Cesar Julio Valencia Copete, *sentencia No 7362*, del 23 de Septiembre de 2004.
- (2008) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, magistrado ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar, *Sentencia No SS-4128931030022000-00050-01*, del 16 de Abril de 2008.
- (2009) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, magistrado ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar, *sentencia No C-2529731030012002-00003-01*, del 4 de Diciembre de 2009.
- (2010) Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Proceso No. 111-IP-2010*, 2010.

FUENTES SECUNDARIAS

Alessandri, Arturo y Somarriva, Manuel. *Derecho Civil. Los Bienes y Los Derechos Reales*. Tomo II. Santiago de Chile, Ed. Imprenta Universal, 1987.

Colin, Ambrosio y Capitant, Henry. *Curso Elemental de Derecho Civil*, Tomo II, Volumen II, Madrid, Ed. Reus S.A., 1941.

Cortés, Milciades. *La posesión*, 4^aEd., Bogotá, Ed. Temis S.A., 1999.

Ducci, Carlos. *Derecho Civil. Parte General*, Santiago de Chile, Ed. Jurídica de Chile, 1979.

González Valencia, José M. "Conferencias dictadas en la facultad de derecho y ciencias políticas y sociales de la Universidad Nacional de Colombia". En: Cortés, Milciades. *La posesión*. 4ta Ed., Bogotá, Ed. Temis S.A., 1999.

Gómez, José J. *Bienes*, Bogotá, Publicaciones Universidad Externado de Colombia. 1983.

Kant, Inmanuel. *Metafísica de las Costumbres*, Barcelona, Ed. Altaya S.A., 1994.

Locke, John. "Tratados sobre el gobierno civil". En: Malafosse, J. y Ourliac, Paul. *Historia del derecho privado*, Paris, 1961.

Mazeaud, Henry y LEON, Jean. *Lecciones de Derecho Civil: Parte II, Vol. IV Derechos Reales Principales: El Derecho de Propiedad y sus Desmembraciones*, Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa-América, 1969.

Monroy Rodríguez, Juan Carlos. "El modo de adquisición originario en los derechos de propiedad intelectual", en *Revista La propiedad Inmaterial*, No 6, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003.

- Pescio, Victorio. *Derecho Civil*, Tomo IV, Santiago de Chile, Ed. Jurídica de Chile, 1978.
- Rodríguez Piñeres, Eduardo. "Derecho civil colombiano". Tomo III. En: Cortés, Milciades. *La posesión*, 4ta Ed., Bogotá, Ed. Temis S.A., 1999.
- Sin Autor. *"Patente de Invención y Patente de Modelo de Utilidad*, Bogotá, Superintendencia de Industria y Comercio, 2008.
- Valencia Arturo y ORTIZ Álvaro. *Derecho Civil*, Tomo II. Undécima Ed., Bogotá, Ed. Temis S.A., 2007.
- Velasquez, Luis Guillermo. *Bienes*, Undécima Ed., Bogotá, Ed. Comlibros, 2008.
- Velez, Fernando. *Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano*. Tomo III, Bogotá, Ed. Lex Ltda., 1982.
- Thomas Arias, Antonio Emiro. "Nuevo régimen de prescripción civil". En *Revista Universitas*, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Junio de 2003.