



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### PROCESO 43-IP-2014

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30, 34, 45 y 46 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 14, 16, 18 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02838-2010-0-1801-JR-CA-07. Actor: MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC. Patente: "COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DP".

**Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.**

---

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los diez y ocho días del mes de junio del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción<sup>1</sup>.

#### VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 2838-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, de fecha 12 de mayo de 2014, y recibido por este Tribunal el mismo día, en el marco del proceso interno No. 02838-2010-0-1801-JR-CA-07.

El auto emitido por el Tribunal el 11 de junio de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

#### I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

---

<sup>1</sup> Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 17-J-TJCA-2014.

## II. LAS PARTES.

**Demandante:** MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.

**Demandada:** INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI.

## III. DATOS RELEVANTES.

### A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. Las sociedades **MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE**, solicitaron el 6 de mayo de 2004 el otorgamiento de la patente de invención denominada: "**PROCEDIMIENTOS Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TRATAR ATEROSCLEROSIS, DISPLIDEMIAS Y AFECCIONES RELACIONADAS**". Esta solicitud se presentó reivindicando prioridad por la solicitud extranjera No. 60/470.665 presentada el 15 de mayo de 2003 en los Estados Unidos de América.
2. Mediante proveído del 22 de junio de 2005, la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del **INDECOPI** modificó el título de la solicitud por "**COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA COMPUESTA POR ÁCIDO NICOTÍNICO U OTRA AGONISTA DEL RECEPTOR DE ÁCIDO NICOTÍNICO Y UN ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DP**", en la idea de que la denominación de las invenciones guarde relación adecuada con el objeto que se quiere patentar.
3. El 02 de febrero de 2006, las sociedades **MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE**, adjuntaron nuevo pliego de reivindicaciones.
4. El 28 de febrero de 2006, las sociedades **MERCK & CO. INC. Y MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE** presentaron escrito indicando que el co-solicitante **MERCK FROSST CANADA & CO. / MERCK FROSST CANADA & CIE**, ha cedido sus derechos sobre la solicitud de patente de invención a favor de **MERCK FROSST CANADA LTD.**.
5. El 04 de abril de 2008, se emitió el Informe Técnico AB 23-2008, mediante el cual se señaló que: "i) Las reivindicaciones 5 a 10, 12, 13, 15 a 20, 22, 23 y 25 a 30 no cumplen con el requisito de claridad, concisión y soporte establecido en el artículo 30 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 1 a 4, referidas a un uso, no son susceptibles de ser protegidas de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 486; iii) Las reivindicaciones 11 y 14 no cumplen con el requisito de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486; y iv) Las reivindicaciones 21 y 24 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486".
6. El 7 de agosto de 2008, las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.**, dieron respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntaron un nuevo pliego de reivindicaciones, dos (2) artículos como anexos 1 y 2 que versan "sobre el producto TREDAPTIVE de Merck (también conocido

como CORDAPTIVE), y realizaron una serie de precisiones en torno al carácter novedoso e inventivo de la patente solicitada, acompañando los respectivos medios probatorios.

7. El 12 de septiembre de 2008, se emitió el Informe Técnico AB 23-2008/A, mediante el cual se señaló que: "i) Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de claridad y concisión del artículo 30 de la Decisión 486".
8. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del **INDECOPI**, mediante la Resolución No. 1262-2008/DIN-INDECOPI de 27 de octubre de 2008, denegó la patente de invención solicitada.
9. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.**, presentaron Recurso de Reconsideración contra el anterior acto administrativo, señalando que adjuntan nuevo pliego de reivindicaciones y documentos que prueban que la solicitud de patente de invención que se pretende ha sido concedida en Panamá, Singapur, Euroasia (incluye Belarus, Kazahstan y Rusia), China y Corea.
10. Mediante proveído del 24 de noviembre de 2008 se admitió el recurso, pero se ordenó que no se evalúe el nuevo pliego de reivindicaciones.
11. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 46-2009/DIN-INDECOPI de 20 de enero de 2009, declaró infundado el recurso interpuesto.
12. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.**, presentaron Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de **INDECOPI** dispuso la realización de un Informe Técnico sobre los argumentos presentados en el referido Recurso.
13. El 11 de enero de 2010, se emitió el Informe Técnico PCG 89-2009, mediante el cual se señaló que: "i) Las reivindicaciones 1 a 15 no cumplen con los requisitos de claridad, concisión y sustento del artículo 30 de la Decisión 486".
14. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 0252-2010/TPI-INDECOPI de 25 de enero de 2010, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.
15. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.**, presentaron demanda contencioso administrativa pretendiendo la nulidad del anterior acto administrativo, la Resolución No. 46-2009/DIN-INDECOPI, la Resolución No. 1262-2008/DIN-INDECOPI, y de todo lo actuado hasta el momento, argumentando que se conculcó el derecho de defensa con relación al Informe Técnico AB 23-2008. Subsidiariamente, solicitaron: i) Que se conceda en todos sus extremos el recurso de reconsideración interpuesto en el cual se incorporó un nuevo pliego; ii) Que se les permita ejercer su derecho de defensa con relación al Informe Técnico PCG 889-2009.
16. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 11 de 24 de abril de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos.

17. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. Y MERCK & CO. INC.**, presentaron Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

18. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

## **B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.**

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

19. Manifiesta, que los Informes Técnicos AB 23-2008 y PCG 889-2009, no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso.

20. Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima.

21. Indica, que la normativa andina permite que el solicitante pueda variar su solicitud de patente, hasta antes de que la autoridad nacional competente dicte resolución que agote la vía administrativa. El **INDECOPI** conculcó dicha posibilidad al no considerar el nuevo pliego que se acompañó en el recurso de reconsideración; agrega que se desconoce así la supremacía de las normas comunitarias.

## **C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.**

El **INDECOPI** contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

22. Indica, que la demandada nunca alegó en la vía gubernativa que la falta de notificación del Informe Técnico AB-23-2008/A, haya vulnerado su derecho de defensa. Por lo tanto, resulta atentatorio contra el principio de la congruencia que se pretenda alegar en sede judicial.

23. Manifiesta, que la notificación del Informe Técnico PCG 89-2009 resultaba innecesaria, ya que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que el **INDECOPI** no tenía la obligación de notificarlo.

24. Sostiene, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la Entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera.

25. Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia.

26. Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable.

27. Arguye, que en el presente caso a la demandante se le notificó de un (1) Informe Técnico. De tal forma que la demandada tomó su decisión de primera y segunda instancia conforme a los Informes Técnicos AB-23-2008/A

(segundo informe) y PCG 89-2009 (tercer informe), sin haberlos notificado al solicitante, pues ya no era obligatorio.

28. Manifiesta, que el solicitante parece olvidar que la posibilidad de presentar nuevos pliegos reivindicatorios tan sólo está permitido en primera instancia administrativa. El recurso de reconsideración se ha establecido para que la autoridad cuente con nuevos elementos probatorios que le permitan reexaminar su decisión. Por lo tanto, el nuevo pliego presentado con el recurso de reconsideración constituye una nueva pretensión que de ninguna manera puede revisarse en segunda instancia.
29. Arguye, que si en gracia de discusión se admiten las nulidades pretendidas, el resultado del proceso de solicitud de patente habría sido el mismo: “(...) denegada por falta de claridad”.

#### D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

30. El Noveno Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 11 de 24 de abril de 2013, declaró infundada la demanda en todos sus extremos, argumentando que:
  31. De conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el primer Informe Técnico. La decisión de notificar o no por segunda y sucesivas veces los posteriores Informes Técnicos que se emitan, es potestativo de la administración, en tanto se encuadra dentro de la segunda parte del referido artículo 45.
  32. El nuevo pliego reivindicatorio presentado por la demandante en calidad de nueva prueba del recurso de reconsideración, constituye en realidad una nueva solicitud de patente.
  33. La solicitud de patente fue denegada por la falta de claridad y concisión.

#### E. RECURSO DE APELACIÓN.

34. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. y MERCK & CO. INC**, en el escrito de Recurso de Apelación reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, y agregaron que la sentencia de primera instancia realiza una lectura equivocada de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, ya que:
35. Dichas disposiciones (de menor rango), no pueden contravenir los preceptos que consagra la constitución (principio al debido proceso y principio del derecho de defensa). El **INDECOPI** no puede exonerarse de cumplir con lo dispuesto por la Constitución y debió notificar todos los Informes Técnicos.
36. Dichas disposiciones normativas regulan dos (2) supuestos diferentes: El artículo 45, se refiere al examen previo de patentabilidad; mientras que el artículo 46, alude a la facultad de solicitar a terceros expertos en la materia su opinión frente a la patentabilidad de la invención. Así las cosas, se evidencia que en el caso concreto, el **INDECOPI** solamente cumple con el supuesto contemplado en el artículo 46, y omite realizar el examen previo de patentabilidad.
37. El **INDECOPI** está obligado a realizar observaciones a los Informes Técnicos, y no limitarse a transcribirlos.

38. Una lectura correcta de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 arroja el siguiente resultado: las observaciones como la opinión del experto deben notificarse al solicitante para salvaguardar el derecho de defensa.

#### **IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.**

39. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

#### **V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.**

40. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 30, 34, 45 y 46 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

*"(...) 1. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión respecto a los requisitos de claridad y concisión, como características esenciales que permiten referirse a la descripción del objeto cuya patente se solicita, para interpretar una reivindicación. 2. Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión en relación a la procedencia o improcedencia de la modificación de la solicitud de patente cuando al haber sido rechazado un primer pliego de reivindicaciones se subsana dichas observaciones al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente. 3. Cómo debe analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten".*

41. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, el Tribunal interpretará los siguientes artículos 14, 16, 18, 19 de la misma normativa.

42. A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar:

#### **DECISIÓN 486**

(...)

#### **Artículo 14**

*"Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".*

(...)

#### **Artículo 16**

*"Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.*

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o*

*cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.*

(...)

### **Artículo 18**

*“Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

### **Artículo 19**

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

(...)

### **Artículo 30**

*“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

*Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”*

(...)

### **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 45**

*“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.*

*Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.*

*Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.*

#### **Artículo 46**

*“La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial”.*

(...)”.

### **VI. CONSIDERACIONES:**

43. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. Preeminencia del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.
- B. Los requisitos de patentabilidad.
- C. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión.
- D. La modificación de la solicitud de patente. Su oportunidad.
- E. La notificación de los informes técnicos.

#### **A. PREEMINENCIA DEL ORDENAMIENTO COMUNITARIO ANDINO.**

44. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD.** y **MERCK & CO.**, refiriéndose a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el recurso de apelación sostuvieron que dichas disposiciones, de menor rango, no pueden contravenir preceptos constitucionales.

45. Por lo tanto, es necesario referirse a la preminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Para esto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el proceso 87-IP-2013:

46. “El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
47. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.
48. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
49. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
50. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

*“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u*

*organizaciones internacionales*". (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

51. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*"(...) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).*

*Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.*

*Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).*

52. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

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

53. Lo anterior no quiere decir que el Derecho Comunitario Andino no tenga ninguna clase de límites; tampoco quiere decir que los órganos comunitarios no tengan fronteras de actuación, y que específicamente el Tribunal no tenga ningún freno en su actividad, ya que están circunscritos al respeto de los derechos humanos dentro del sistema universal e interamericano de protección. Con esto se genera un punto de encuentro y armonía con las cartas de protección de derechos humanos a nivel nacional, que si bien no prevalecen sobre el derecho comunitario que es preeminente<sup>2</sup>, sí cumplen los mismos estándares de protección que los mencionados esquemas interamericano y universal.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Sobre la preeminencia del ordenamiento comunitario andino y su relación con el Bloque de Constitucionalidad, se puede ver: Perdomo Perdomo Leonor, El Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino y el Bloque de Constitucionalidad. Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador.

<sup>3</sup> Sobre la labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los derechos humanos se puede ver: Vargas Mendoza, Marcelo, El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la Defensa de los Derechos Humanos. Revista Tinta Jurídica III, Universidad Internacional SEK, mayo de 2014, Quito, Ecuador.

## B. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD.

54. El Informe Técnico AB 23-2008, argumentó la falta de novedad y el nivel inventivo de algunas de las reivindicaciones de la solicitud de patente. Las sociedades **MERCK FROSST CANADA LTD. y MERCK & CO. INC.**, dieron respuesta a dicho informe, adjuntando un nuevo pliego de reivindicaciones y realizando una serie de precisiones en torno al carácter novedoso e inventivo de la patente solicitada.
55. De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera pertinente referirse a los requisitos de patentabilidad. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial expedida el 20 de julio de 2012, en el marco del proceso 46-IP-2012:
56. “Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran fijados por el artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los artículos 15 a 19 de la misma normativa.
57. Según lo dispuesto por el artículo 14 de esa Decisión, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.

### De la novedad de la invención:

58. El artículo 16 de la Decisión 486 dice: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.
59. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

“(….) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).
60. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
61. Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido:

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) *Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.*
- b) *Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.*
- c) *Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.*
- (...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.*
- d) *Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente.<sup>4</sup> (Proceso N° 07-IP-2004. Interpretación prejudicial de 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057, de 21 de abril de 2004).*
62. Concretando aún más el concepto de novedad, el Tribunal ha precisado el concepto de novedad absoluta como requisito esencial para la concesión de una patente. Si bien el análisis se realiza bajo el amparo de la Decisión 344, el concepto es aplicable en el marco de la Decisión 486:
- “El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad a que se refiere el artículo 12 de la Decisión 344. La novedad absoluta, como criterio para determinar la patentabilidad de una invención, se ha venido abriendo camino en el ámbito internacional. Así en el Reino Unido a partir de 1977 (Patents Act inglesa). En la República Federal Alemana se empezó a exigir la novedad absoluta a partir de la Ley de 16 de diciembre de 1980. En la actualidad, en los Estados Miembros de las Comunidades Europeas se ha impuesto la exigencia de la novedad absoluta como una de las consecuencias de las patentes europeas, según Tratado de Munich de 5 de Octubre de 1963. (Bercovitz, Alberto, ‘PROTECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA’, en Revista del Derecho Industrial N° 35, Depalma 1990, pág. 321).” (Proceso 1-AI-1996. Sentencia de 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234, de 21 de abril de 1997).*
63. El Tribunal ha tomado como referencia criterios de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), mediante los cuales “la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente

<sup>4</sup> CABANELAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704.

del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla. En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: '(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica'. En cuanto al principio relativo a las 'combinaciones en un documento anterior', las Cámaras han precisado que 'cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, encyclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida' (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD interactivo "Special Edition - Espace Legal", DG 3 (Recours), 4<sup>a</sup> edición, 2001). (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT- BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO)<sup>5</sup>.

64. Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del invento:

- "a) *Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.*
- b) *Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.*
- c) *Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.*
- d) *Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica". (Proceso 12-IP-1998. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999).*

65. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir:

*"Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.*

<sup>5</sup> Esto ha sido considerado en la Interpretación Prejudicial de 2 de diciembre de 2009, expedida en el proceso 85-IP-2009.

*Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero.*

*Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione.*

*Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC):*

*Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.*

*Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.*

*El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.*

*Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo.*

*Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas.*

*Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.*

*En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad<sup>6</sup>.*

*(...)".*

---

<sup>6</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>.

66. La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 11 y 14 cumplen el requisito de novedad, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito.

67. Retomando la misma Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012:

“(…)

**Del nivel inventivo:**

68. De conformidad con el artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.

69. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado lo siguiente:

*“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso N° 12-IP-98. Interpretación prejudicial de 20 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de 1999).*

70. Ahora bien, para los efectos del artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por “obvio” y por “evidente” y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

71. Lo obvio es “que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”<sup>7</sup>. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.

<sup>7</sup>

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid – España. 2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Págs. 686 y 1089.

72. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.
73. El Manual para el Examen de Solicituds de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

*"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.*

*La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué "cantidad" de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.*

*El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.*

*Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.*

*Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.*

*Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención.*

## *10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo*

### *10.2.1 Análisis problema-solución*

*Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.*

*Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:*

- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

*La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?*

*Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.*

*Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.*

*El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.*

*Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano Y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.*

*La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).*

*Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos.*

*Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención.*

*La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.*

*Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.*

*En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:*

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;*
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y*
- ¿de prever el resultado?*

*Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.*

*(...)"<sup>8</sup>.*

74. La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 21 y 24 cumplen el requisito de nivel inventivo, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito.
75. Ahora bien, como complemento al tema del nivel inventivo, resulta oportuno reiterar lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2004, magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo, expedida en el marco del proceso 238-IP-2013:
76. “El Tribunal considera importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
  - El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
  - El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre, es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.

---

<sup>8</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>.

77. En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina de registro marcario debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo.”

#### **De la susceptibilidad de aplicación industrial.**

*“Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta.*

*Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (...).”* (Interpretación Prejudicial 46-IP-2012, expedida el 20 de julio de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 2108, de 22 de octubre de 2012).

#### **C. LAS REIVINDICACIONES Y EL ANÁLISIS DE PATENTABILIDAD. EL REQUISITO DE CLARIDAD Y CONSIÓN.**

78. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 30 de la Decisión respecto a los requisitos de claridad y concisión, como características esenciales que permiten referirse a la descripción del objeto cuya patente se solicita, para interpretar una reivindicación?
79. Para contestar lo anterior, reitera lo plasmado en la interpretación de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 243-IP-2013, magistrada Ponente Leonor Perdomo Perdomo.
80. “Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.
81. Debemos entender las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
82. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013:

“(...)

*La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más*

*exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.*

*La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.*

*La doctrina sostiene al respecto que “(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.<sup>9</sup>*

*Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (...)", en cambio, “(...) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.<sup>10</sup>*

*Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.*

*La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.*

*En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas*

<sup>9</sup> **ÁLVAREZ**, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.  
<sup>10</sup> **SALVADOR**, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.

*características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.*

*De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.*

*Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (...) b) La descripción”. El artículo 28 eisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.*

*Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.*

*Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”<sup>11</sup>.*

*Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.”*

83. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

84. Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina:

---

<sup>11</sup> Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.

*“Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:*

1. *Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
2. *Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

*El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.”*

85. Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada:

*“El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas.”*

#### **D. LAS MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE. SU OPORTUNIDAD.**

86. La sociedad demandante argumentó que la normativa andina permite que el solicitante pueda variar su solicitud de patente, hasta antes de que la autoridad nacional competente dicte resolución que agote la vía administrativa. Por su parte, el **INDECOP** sostuvo que la posibilidad de presentar nuevos pliegos reivindicatorios sólo está permitido en primera instancia administrativa.

87. La corte consultante realizó la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

88. ¿Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 34 de la Decisión en relación a la procedencia o improcedencia de la modificación de la solicitud de patente cuando al haber sido rechazado un primer pliego de reivindicaciones se subsana dichas observaciones al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

89. Para resolver dicha cuestión, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2014, magistrada ponente Leonor Perdomo Perdomo, expedida en el marco del proceso 243-IP-2013:

90. “De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema de la oportunidad para presentar una modificación a la solicitud de patente.

91. Lo primero que advierte el Tribunal es que la normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras

cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente.

92. El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no previstos en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal como se plasmó en el literal A) de la presente providencia.

93. Ahora bien, para contestar la pregunta del juez consultante, es pertinente reiterar lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 127-Ip-2013:

94. "El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:

- Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.
- Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
- De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

95. El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección:

*"Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada.*

*Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos*

*específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible.*

*Ejemplo:*

*Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”*

96. Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?
97. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.
98. Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000 y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes:

*“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 21-IP-2000).”*

99. El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal C) de la presente providencia.

#### **E. LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS.**

100. La demandante argumentó que los informes técnicos AB 23-2008 y PCG 889-2009 no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. El **INDECOPI** sostuvo que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que la Entidad no tenía la obligación de notificarlos.
101. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo de analizarse e interpretarse los artículos 45 y 46 respecto a si la Oficina Nacional Competente se encuentra obligada a notificar los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos en cada oportunidad que se soliciten?
102. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, expedida en el marco del proceso 169-IP-2013:

103. "En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"(...)

*La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.*

*La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolífico y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.*

*El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.*

*En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.*

*Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa" Procesos 33-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES" y 104-IP-2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA".*

104. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces "si esto es necesario para el examen de patentabilidad" (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de

contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

105. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
106. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
107. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
108. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes:

*“Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).”*

109. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.”

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren previstos por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

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

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

La corte consultante deberá determinar si las reivindicaciones 11, 14, 21 y 24 cumplen el requisito de novedad, y de ser posible, de conformidad con lo expresado en el literal D de la presente providencia, analizar dicho requisito en relación con el nuevo pliego de reivindicaciones presentado, de conformidad con lo expresado en el presente escrito.

**TERCERO:** Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.

Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reinvindicaciones

individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de las éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

El requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

**CUARTO:** El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:

- Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite.
- Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.
- De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.

El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicitorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal C) de la presente providencia.

**QUINTO:** El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante. Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitere la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación

de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 02838-2010-0-1801-JR-CA-07, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo  
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo  
MAGISTRADO

Gustavo García Brito  
SECRETARIO