



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 257-IP-2022

Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020190053200 Norma objeto de la consulta prejudicial: Artículos 14,16 (incisos 1 y 2), 18,30 (inciso 1) y 45 (incisos 2 y 3) de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Temas objeto de la consulta prejudicial: 1. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión 2. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad 3. Notificación de informes técnicos 4. La potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos 5. Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente..... 2

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 23 de octubre de 2023**

Proceso: 257-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: NC2016/0004354

Expediente interno del consultante: 11001032400020190053200

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 14, 16 (incisos 1 y 2), 18, 30 (inciso 1) y 45 (incisos 2 y 3) de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Temas objeto de la consulta prejudicial:

1. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión
2. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad
3. Notificación de informes técnicos
4. La potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos
5. Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente

Magistrado ponente:Íñigo Salvador Crespo 



Proceso número 257-IP-2022

VISTO:

El oficio 1693 del 22 de julio de 2022, recibido vía correo electrónico en esa misma fecha, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 (incisos 1 y 2), 18, 30 (inciso 1) y 45 (incisos 2 y 3) de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020190053200.

CONSIDERANDO:**A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno**

Demandantes: Hampton Roads Sanitation District
D.C. Water & Sewer Authority

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el TJCA reconoció que «la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 600 del 19 de septiembre del 2000.

² Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

³ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf> *isc*





Proceso número 257-IP-2022

establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última

VSC



Proceso número 257-IP-2022

instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional.

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la





Proceso número 257-IP-2022

posibilidad de que, tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares, ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...)»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 14, 16 (incisos 1 y 2), 18, 30 (inciso 1) y 45 (incisos 2 y 3) de la Decisión 486⁴.

⁴ 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.»

isa



[Handwritten signature]



Proceso número 257-IP-2022

2. Con relación a los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, corresponde señalar que dichas normas constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 475-IP-2022⁵, de fecha 11 de abril de 2023, motivo por el cual en el presente proveído no será objeto de pronunciamiento adicional.
3. En cuanto a los artículos 30 y 45 de la Decisión 486 que también son objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso y que regula aspectos relacionados con las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad, materias que se pretende proteger con la patente y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión.
 - El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad.
 - Notificación de informes técnicos.
 - La potestad de la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos.

«**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 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 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.»

Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5155 del 12 de abril de 2023.

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>





Proceso número 257-IP-2022

- Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente.

Al respecto, resulta pertinente señalar que las normas previstas en los artículos 30 y 45 de la Decisión 486, así como los temas identificados anteriormente, ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal existiendo, a la fecha, un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance en los siguientes términos:

[1.] Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión

[1.1] *Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. 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 parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.⁶*

[1.2] *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.*

[1.3] *De esta manera, las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida. Al respecto, Alicia Álvarez señala que estas «(...) 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».⁷*

[1.4] *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). Según Carmen Salvador Jovani la diferencia se encuentra en lo siguiente:*

⁶ Ver interpretaciones prejudiciales números 284-IP-2015 del 26 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2835 del 26 de octubre de 2016; y 187-IP-2016 del 24 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 3050 del 26 de junio de 2017.

⁷ Alicia Álvarez, *Derecho De Patentes*, Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. p. 99. *ISC*



Proceso número 257-IP-2022

«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 (...)', 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».⁸

[1.5] La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación.

«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.»⁹

[1.6] 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.

[1.7] En caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales, al extremo que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos), no estarían cumpliendo con el requisito de claridad.

[1.8] Con relación al tema, el Manual Andino para el Examen de Patentes establece lo siguiente:

«Del Artículo 30 de la Decisión 486 se derivan tres requisitos fundamentales de las reivindicaciones: que sean claras, concisas y que tengan sustento en la descripción, de tal forma que:

- se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

⁸ Carmen Salvador Jovani, *El ámbito de protección de la patente*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 133 y 134.

⁹ Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., *Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología*, Spainfo, S.A., 2004, p. 48.
 Disponible en:
https://www.eenasque.net/guia_transferencia_resultados/files/Genoma-Espana-Guia-de-procedimientos-y-estrategias-para-la-solicitud-de-patentes-en-biotecnologia.pdf
 (Consulta: 21 de septiembre de 2022).





Proceso número 257-IP-2022

- se pueda determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.

Estos requisitos se aplican a cada reivindicación individualmente, así como al conjunto de todas.»¹⁰

[1.9] Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes 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.

[2.] El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad

El examen de forma

[2.1] De conformidad con el artículo 38 de la Decisión 486, para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite, la oficina nacional competente la examinará dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de presentación para determinar si cumple o no con los requisitos formales.

[2.2] La solicitud y el petitorio de una patente deben estar acompañadas de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486¹¹, según corresponda. Además, deberán

¹⁰ Secretaría General de la Comunidad Andina, *Manual Andino para el Examen de Patentes*, patrocinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera edición, Lima, 2022, p. 49. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf (Consulta: 21 de septiembre de 2022).

¹¹ Decisión 486.-

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

- el petitorio;
- la descripción;
- una o más reivindicaciones;
- uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;
- el resumen;
- los poderes que fuesen necesarios;
- el comprobante de pago de las tasas establecidas;
- de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
- de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los

Proceso número 257-IP-2022

consignarse aquellos requisitos que de acuerdo con el caso concreto sean necesarios y que establezca la legislación interna del respectivo país miembro¹².

[2.3] *El artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente:*

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

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

(Énfasis agregado)

[2.4] *En esta etapa, la oficina nacional competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486, para que proceda a subsanarlos o completarlos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de la notificación. Dicho plazo puede ser prorrogado por un periodo igual, a petición del solicitante. Es así como, la solicitud de prórroga debe ser*

Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;

- j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.»

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

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

¹² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 55-IP-2011 del 9 de septiembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 1993 del 3 de noviembre de 2011; y 232-IP-2013 del 26 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2322 del 7 de abril de 2014. *isu*





Proceso número 257-IP-2022

comunicada —debidamente— a la oficina nacional competente, a fin de que surta efectos.

[2.5] Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa o subsana los requisitos indicados, **la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación**¹³.

[2.6] Una vez concluido el examen de forma, la oficina nacional competente podrá ordenar la publicación de la solicitud de la patente. Es importante destacar que la etapa del examen de forma una vez concluida no se vuelve a abrir, la misma fenece dentro del trámite para la obtención de la patente.

Examen de Patentabilidad

[2.7] La norma andina prevé que dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente (se hubieren presentado oposiciones o no) el solicitante deberá pedir a la oficina nacional competente que se realice el examen de patentabilidad so pena de caer en abandono la solicitud (artículo 44 de la Decisión 486).

[2.8] El artículo 45 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de patentabilidad y si encontrare que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la citada Decisión andina para la concesión de la patente, lo deberá notificar al solicitante.

[2.9] Una vez realizada la notificación, el solicitante deberá responder dentro los siguientes sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, pudiendo este plazo ser prorrogable por un periodo igual y por una sola vez a solicitud del interesado.

[2.10] A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los artículos 45 y 46 eiusdem plantean dos supuestos que se explican a continuación:

[2.11] El supuesto que se prevé en el artículo 45 de la norma comunitaria es muy diferente del previsto en el artículo 46¹⁴. Con la notificación inicial prevista en el mencionado artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo

13

Ver Interpretación Prejudicial número 77-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2533 del 8 de julio de 2015.

El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 eiusdem se debe dar traslado al solicitante. *isc*





Proceso número 257-IP-2022

notificar al solicitante dos o más veces «Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad» (segunda parte del artículo 45 de la Decisión 486).

- [2.12] El supuesto del artículo 46 de la Decisión 486 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente 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.
- [2.13] No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que 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. A contrario sensu, 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.
- [2.14] Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la 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 reitera 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.
- [2.15] 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.
- [2.16] Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.

Vsc





Proceso número 257-IP-2022

[2.17] *En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.*

[3.] **Notificación de informes técnicos**

[3.1] *A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación:*

[3.2] *El supuesto que se prevé en el artículo 45 es muy diferente del previsto en el artículo 46¹⁵. Con la notificación inicial prevista en el artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante sobre la base de su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces «Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad» (segundo párrafo del artículo 45).*

[3.3] *El supuesto del artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente 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.*

[3.4] *No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que 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. A contrario sensu, 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.*

¹⁵ El artículo 46 de la Decisión 486 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitante.





Proceso número 257-IP-2022

- [3.5] Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la 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 reitera 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.
- [3.6] 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.
- [3.7] Es importante resaltar que en que el marco del artículo 46, 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.
- [3.8] Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.
- [3.9] En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.
- [4.] La potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos**

[4.1] El artículo 46 de la Decisión 46 dispone lo siguiente:

«**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.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a

152





Proceso número 257-IP-2022

requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) *copia de la solicitud extranjera;*
- b) *copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*
- c) *copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;*
- d) *copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,*
- e) *copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.*

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.»

[4.2] *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.¹⁶*

[4.3] *La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y 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.¹⁷*

[4.4] *La posibilidad de contar con la experticia, que representan los dictámenes técnicos constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, permite abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, que es un estudio prolijo 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*

16

Ver Interpretación Prejudicial número 127-IP-2013 del 16 de octubre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2275 del 12 de diciembre de 2013.

Ibidem. *isu*





Proceso número 257-IP-2022

patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.¹⁸

- [4.5] 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.¹⁹
- [4.6] 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.²⁰
- [4.7] 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 también a través del proceso contencioso administrativo.²¹
- [4.8] 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.
- [4.9] De igual manera el segundo inciso del artículo 46 de la Decisión 486 enuncia que, si considera necesario a petición de la oficina nacional competente, el solicitante deberá entregar en un plazo que no superen los tres meses uno o más de los documentos relacionados con una o más de las solicitudes extranjeras que contienen parcial o totalmente la misma invención examinada, tales como:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial número 33-IP-2013 del 20 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2209 del 12 de junio de 2013.

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ *Ibidem.*

²¹ *Ibidem.*





Proceso número 257-IP-2022

- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

[4.10] Si el solicitante de la patente acredita que, respecto del mismo invento, una oficina extranjera ha verificado el requisito de novedad, esta información de carácter referencial podrá ser utilizada por la oficina nacional competente, de considerarlo pertinente.

[5.] Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente

[5.1] El Artículo 78 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**Artículo 78.-** La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.»

[5.2] De la norma citada, se aprecia que el titular de la patente tiene a su favor las siguientes garantías del debido proceso en el marco del procedimiento de trámite de una solicitud de nulidad de su patente:

- a) Ser notificado de la solicitud de nulidad de la patente para que presente los argumentos y medios probatorios que considere pertinentes;
- b) Tener un plazo de dos meses prorrogables por un tiempo igual para que presente sus alegatos y pruebas desde la notificación de la solicitud antes mencionada (siempre que la autoridad competente sea la oficina nacional de patentes)²²; y
- c) Ser notificado de la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad de la patente.

[5.3] Un primer elemento de juicio a tener en consideración es que, a

En este punto, cabe precisar que este plazo queda reducido a la mitad para el caso de las patentes de modelo de utilidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 de la Decisión 486. *ise*





Proceso número 257-IP-2022

efectos de garantizar el derecho al debido proceso, en los términos previstos en el Artículo 78 de la Decisión 486, lo relevante es que la autoridad nacional competente corra traslado al titular de la patente de la solicitud de nulidad su patente. De esta manera, el titular de la patente contestará dicha solicitud, ejerciendo su derecho de defensa.

- [5.4] *Lo segundo a tener en consideración es que los informes técnicos vinculados a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486²³ se enmarcan en el examen de patentabilidad propio de un procedimiento de solicitud de patente, procedimiento que tiene una naturaleza completamente distinta a la de un procedimiento de nulidad de patente.*
- [5.5] *Por último, y a efectos de orientar con mayor propiedad a la autoridad nacional competente, resulta pertinente diferenciar dos tipos de informes. Los informes técnicos que califican como medios probatorios de aquellos que no tienen tal condición y que simplemente coadyuvan a la autoridad en su proceso cognitivo de decisión.*
- [5.6] *Los informes técnicos que constituyen medio probatorio son externos a la autoridad nacional competente y son aportados al expediente en la etapa postulatoria o la etapa probatoria (fase de investigación o instrucción). Estos informes tienen que ser puestos en conocimiento de todas las partes para que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, de la misma forma como lo harían frente a cualquier otro medio probatorio presentado o aportado al expediente, como un peritaje, testimonio, inspección, etc. Si el informe técnico que constituye medio probatorio no es notificado a las partes involucradas en el procedimiento, se afecta el debido proceso y el derecho de defensa de ellas.*
- [5.7] *Distinto es el caso de los informes de carácter técnico emitidos por los subordinados (asistentes y/o especialistas) de la autoridad resolutoria²⁴, que coadyuvan a que esta adopte su decisión. Estos informes tienen por objeto motivar los aspectos más técnicos (especializados y sofisticados²⁵) del proceso de análisis y decisión (proceso cognitivo) de la autoridad que va a resolver. La autoridad hace suyo este tipo de informes como parte integrante del acto administrativo que emite. Como consecuencia de ello, dichos informes no son notificados previamente a las partes, pues forman parte integrante de la*

²³ Sobre el particular, la notificación de informes técnicos en el marco de un examen de patentabilidad es ampliamente explicada en las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial número 222-IP-2017 del 7 de setiembre de 2018, que constan en las páginas 17, 18 y 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 3393 del 4 de octubre de 2018.

²⁴ En la medida que la emisión de esta clase de informes es una facultad intrínseca de la autoridad nacional competente que resuelve el procedimiento en curso, pueden estar o no recogidos de manera expresa en la legislación nacional, lo que no afecta la existencia de dicha facultad intrínseca.

²⁵ Es el caso, por ejemplo, de fórmulas químicas, ecuaciones matemáticas, planos, etc. *jsl*





Proceso número 257-IP-2022

resolución que adopta la autoridad nacional competente (acto administrativo), por lo que recién son notificados con la resolución de la cual forman parte.

Lo mencionado en el párrafo precedente ocurre cuando la autoridad administrativa desea que la explicación técnica, especializada y/o profusa vaya en documento aparte: el informe elaborado por su subordinado, el cual es incorporado por dicha autoridad en su acto administrativo. Esta incorporación consiste en expresar que el referido informe forma parte integrante del acto administrativo que se expide, o que va en anexo de la resolución, pudiendo la autoridad, si lo estima pertinente, resumir parte del informe e incorporarlo en la motivación del acto administrativo. En todo caso, el mencionado informe forma parte integrante de los fundamentos (motivación) del acto administrativo que expide la autoridad resolutoria. Esta es la razón por la cual esta clase de informes, que constituyen insumo del proceso cognitivo (análisis y decisión) de la autoridad, se notifican con el acto administrativo (la resolución) de la cual forman parte.

4. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- **350-IP-2018** del 13 de diciembre de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203905.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.12. de las páginas 7 a 9 de la **Interpretación Prejudicial 350-IP-2018**, que constan en las páginas 15 a 17 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3905 del 20 de febrero de 2020).

- **677-IP-2018** del 18 de junio de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204012.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.10. de las páginas 9 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 677-IP-2018**, que constan en las páginas 10 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4012 del 2 de julio de 2020).

- **622-IP-2019** del 29 de julio de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204038.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.8. de las páginas 3 a 5 de la **Interpretación Prejudicial 622-IP-2019**, que constan en las páginas 4 a 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4038 del 30 de julio de 2020). *rsu*





Proceso número 257-IP-2022

- **163-IP-2021** del 15 de diciembre de 2022

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205113.pdf>

(Ver párrafos 4.3. a 4.10. y 5.2. a 5.18 de las páginas 14 a 20 de la **Interpretación Prejudicial 163-IP-2021**, que constan en las páginas 15 a 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5113 del 27 de enero de 2023).

5. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, la cual constituye un acto aclarado, de conformidad con los criterios jurídicos interpretativos citados en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020190053200, constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

SEGUNDO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

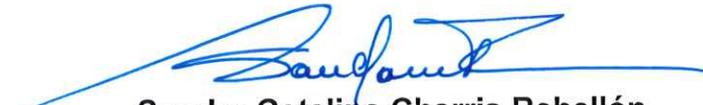
Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que

KS



Proceso número 257-IP-2022

participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada



Gustavo García Brito
Magistrado



Hugo R. Gómez Apac
Magistrado



Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.



Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada presidenta



Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

