



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

		Pág.
PROCESO 567-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2017-00237 Referencia: Cancelación del Certificado de Obtentor de una variedad vegetal.....	2
PROCESO 61-IP-2020	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: 11001032400020170019600 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos OMEGA INGENIEROS (mixto) / INGEOMEGA (mixto).....	10
PROCESO 68-IP-2020	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: 11001032400020100036000 Referencia: Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de la invención «SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV».....	26



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 07 de diciembre de 2021

Proceso: 68-IP-2020

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: PCT/05-129153

Expediente interno del consultante: 11001032400020100036000

Referencia: Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de la invención «**SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV**»

Normas a ser interpretadas: Artículos 14 y 16 de la Decisión 486

Temas objeto de interpretación:

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad
2. La Novedad
3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTOS:

El Oficio N° 0714 del 4 de marzo de 2020, recibido vía correo electrónico el mismo día, 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 **TJCA**)





la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020100036000.

El Auto del 7 de septiembre de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Merck & Co., Inc.

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

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Autoridad consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son los siguientes:

1. Si la solicitud de patente de invención «**SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV**», solicitada por Merck & Co., Inc., cumpliría o no con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el requisito de novedad.
2. La autonomía de la SIC para tomar sus decisiones.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486¹, procede la interpretación por ser

¹ 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





pertinente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. La Novedad.
3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

- 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada por Merck & Co., Inc. no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece lo siguiente:

«**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».

- 1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.
- 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial².

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.»

- ² **La novedad de la invención.** - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. 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 (Ver Interpretación Prejudicial N° 580-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2864 del 10 de noviembre de 2016).

Nivel inventivo. - 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.

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





- 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales 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.

2. La Novedad

- 2.1 En el proceso interno, la SIC denegó el privilegio de la patente «**SAL DE ÁCIDO FOSFÓRICO DE UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV**» por carecer de novedad. En atención a ello, se desarrollará el presente tema.

- 2.2 El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**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.»

- 2.3 Sobre este requisito la doctrina ha señalado que «Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica».
- 2.4 Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta: «Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.»³
- 2.5 Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la

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 (Ver Interpretación Prejudicial N° 580-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2864 del 10 de noviembre de 2016).

Aplicación industrial. - Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. 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 (Ver Interpretación Prejudicial N° 583-IP-2015 de fecha 9 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2865 del 10 de noviembre de 2016).

³ Daniel R Zuccherino, *Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal*, Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.





doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

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.»⁴

(Énfasis agregado).

- 2.6 Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida⁵.
- 2.7 Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento⁶.
- 2.8 En este sentido, el «estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo»⁷. Todo ello, en concordancia con

⁴ Guillermo Cabanellas, *Derecho de las Patentes de Invención*, Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Interpretación Prejudicial N° 7-IP-2004 de fecha 17 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1057 del 21 de abril 2004.

⁵ Ver la Interpretación Prejudicial N° 9-IP-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de septiembre 2014.

Ibidem.

⁷ Jovani Carmen Salvador, *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.





lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486.

2.9 En otras palabras, 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, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención⁸.

2.10 Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un campo preciso, el relacionado con la materia objeto de la información.

3. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones

3.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno Merck & Co., Inc. alegó que la patente solicitada habría sido otorgada en otros países, el Tribunal considera pertinente desarrollar este tema.

3.2. Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad⁹.

3.3. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

3.4. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado¹⁰ que si bien las oficinas nacionales competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

⁸ Ver la Interpretación Prejudicial N° 9-IP-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2391 del 15 de septiembre 2014.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 362-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2814 del 28 de septiembre de 2016.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 71-IP-2007 de fecha 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553 del 15 de octubre de 2007.





- 3.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro.
- 3.6. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria de la patente de invención¹¹.
- 3.7. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.
- 3.8. Con ello no se está afirmando que la oficina nacional competente de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite¹².

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Autoridad consultante al resolver el proceso interno N° 11001032400020100036000, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Magistrado Gustavo García Brito, así como por los Magistrados Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 07 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.

¹¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 362-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2814 del 28 de septiembre de 2016.

¹² Ibidem.





Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la Autoridad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

