



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 36-IP-2019 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: 11001032400020160010900 Referencia: Patente "MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO".....	2
PROCESO 172-IP-2019 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 04/2018-CA Referencia: Nulidad del registro de la marca LIX2 (mixta).....	12
PROCESO 251-IP-2019 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 32/2017-CA Referencia: Patente de invención "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO".....	25



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso:** 36-IP-2019  
**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:** 13-098843  
**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020160010900  
**Referencia:** Patente "MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO"  
**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

**VISTOS**

El Oficio N° 0626 del 21 de febrero de 2019, recibido vía correo electrónico el 25 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020160010900, y;

El Auto de 8 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

**A. ANTECEDENTES****Partes en el Proceso Interno**

**Demandante:** ABBVIE 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 Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son los siguientes:

1. Si la patente "**MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO**" solicitada por ABBVIE INC, cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con el requisito del nivel inventivo respecto de los documentos probatorios D1 y D2.
2. Si la SIC cumplió o no con lo regulado en el Artículo 45 de la Comisión de Comunidad Andina al presuntamente no haber realizado un segundo examen de patentabilidad sobre los documentos probatorios D1 y D2, reivindicaciones presentado por ABBVIE INC.
3. Si en el examen realizado sobre la solicitud de patente "**MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO**" la SIC estudio el papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto"

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, los cuales proceden por ser pertinentes.

## D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. El nivel inventivo y el estado de la técnica.
3. Notificación de informes técnicos.

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

*"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 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 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."*





4. El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto".

## 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 "MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO" solicitada a registro por ABBVIE INC no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento respecto a los documentos probatorios D1 y D2; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

*"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 industrial<sup>2</sup>.
- 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

<sup>2</sup> *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 (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto 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, ofroco 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 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 (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto 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 (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).*





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. El nivel inventivo y el estado de la técnica

2.1. En el presente caso, la patente de invención "**MONOHIDRATO DE DERIVADOS DE AZA-ADAMANTANO**" solicitada a registro por ABBCIE INC. fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

2.2. En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

*"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."*

2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, 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.

2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite 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.<sup>3</sup>

2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala los siguientes criterios<sup>4</sup>:

- a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico

<sup>3</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

<sup>4</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. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>. (Consulta: 18 de agosto de 2016).



con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.

- b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
- c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
- d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
- e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

2.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:

- (i) Identificación del estado de la técnica más cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: *¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?*

- (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

- (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.





- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

“(…)

*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 (...).<sup>5</sup>*

- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser *a posteriori*, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada 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...*”.<sup>6</sup>
- “... *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...*”.<sup>7</sup>
- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

<sup>7</sup> Ibidem





- ¿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.

2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

### 3. Notificación de informes técnicos

3.1. Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso por el demandante sobre la no realización de un segundo examen de patentabilidad luego de haber presentado un nuevo capítulo reivindicatorio, resulta pertinente desarrollar el presente tema.

3.2. 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:

3.3. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46<sup>8</sup>. Con la notificación inicial prevista en el 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 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).

3.4. 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.

<sup>8</sup> El Artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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.





- 3.5. 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.
  - 3.6. 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.
  - 3.7. 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.
  - 3.8. 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.
  - 3.9. 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.
  - 3.10. 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. **El papel del técnico medio en la materia. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto"**
    - 4.1. En el proceso interno ABBVIE INC. sustenta que en el estudio de patentabilidad realizado por la autoridad nacional competente analizó el requisito de actividad inventiva evaluando la invención en base a la retrospectividad. En tal sentido, es pertinente analizar el tema señalado.





- 4.2. El Tribunal considera que es 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.
- 4.3. 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 "obiedad", y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
- 4.4. 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.
- 4.5. En tal sentido, el análisis de tipo *hindsight* o *ex post facto* es uno de los inconvenientes que existen durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo<sup>9</sup>, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sean determinados al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.
- 4.6 En relación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos. Es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte *a posteriori*; esto es, *hindsight* o *ex post facto*

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 11001032400020160010900, 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.

<sup>9</sup> QUINLAN, Zacary. *Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO*. Fordham International Law Journal (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3. New York, pp. 1794-1795. Disponible en <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj>. (Consulta: 18 de agosto de 2016).





La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente (e) y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (e)**

Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala 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.

| PROCESO 36-IP-2019 |



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso** : 172-IP-2019

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente de origen** : 168687-C

**Expediente interno del consultante** : 04/2018-CA

**Referencia** : Nulidad del registro de la marca LIX2 (mixta)

**Magistrado Ponente** : Hugo R. Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° 93/2019 del 11 de abril de 2019, recibido vía courier el 22 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136, y Artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 04/2018-CA; y,

El Auto del 26 de junio de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.





## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

- Demandante** : Embotelladora América S.R.L.
- Demandado** : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual —SENAPI— del Estado Plurinacional de Bolivia
- Tercero interesado** : Gianfranco Pallaoro Nacif

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si el señor Gianfranco Pallaoro Nacif al solicitar y obtener el registro de la marca **LIX2** (mixta), tendría la intención de realizar actos de competencia desleal por confusión con los productos **LIX2** presuntamente comercializados por Embotelladora América S.R.L. desde el año 2013.
2. Si procede declarar la nulidad de la marca **LIX2** (mixta) por haber sido presuntamente obtenida de mala fe.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136, y Artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.<sup>1</sup> Procede la interpretación solicitada con excepción del

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

*\*Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

- a) *sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*  
(...)\*

*\*Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.\**

*\*Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.*

*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en*





Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto no es materia controvertida la irregistrabilidad de un signo por confusión con una solicitud o registro marcario previo.

2. De oficio, se interpretarán el Artículo 258 y el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,<sup>2</sup> a fin de desarrollar el tema sobre competencia desleal por actos de confusión, por ser objeto controvertido dentro del proceso interno, y, además, para dar respuesta a las preguntas realizadas por la Sala consultante.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal.
2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

#### E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Solicitud de registro de un signo para perpetrar un acto de competencia desleal**
  - 1.1. Embotelladora América S.R.L. señaló en su demanda que el señor Gianfranco Pallaoro Nacif habría obtenido el registro de la marca LIX2 (mixta) con la intención de perpetrar un acto de competencia desleal en su contra, debido a que la marca obtenida sería confundible con los productos presuntamente comercializados desde el año 2013, por lo que resulta

*el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.*

*Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.*

*No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.*

*Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca."*

2. **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –**

*"Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos."*

*"Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes:*

- a) *cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, (...)"*



pertinente analizar el presente tema.

- 1.2. El Artículo 137 de la Decisión 486 dispone que:

*"Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro."*

#### **Definición de competencia desleal**

- 1.3. Se entiende por competencia desleal todo acto contrario a la buena fe empresarial, contrario al normal desenvolvimiento de las actividades económicas basado en el esfuerzo empresarial legítimo. Sobre el particular, el Tribunal ha considerado que son actos contrarios a los usos y prácticas honestos aquellos que se producen con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor<sup>3</sup>.
- 1.4. Un empresario puede captar más clientes si ofrece en el mercado productos o servicios a menores precios, de mejor calidad, en mayor variedad y/o de más fácil acceso, todos estos beneficios que pueden resumirse en un solo concepto: eficiencia económica. Esta eficiencia se logra mejorando la administración de la empresa; investigando e innovando; reduciendo los costos de producción; optimizando los canales de comercialización; contratando a los mejores trabajadores, proveedores y distribuidores; ofreciendo servicios de postventa idóneos y oportunos, etc.
- 1.5. El esfuerzo empresarial legítimo, expresado como eficiencia económica, da como fruto la atracción de clientes y el incremento de las ventas. El daño concurrencial lícito ocurre precisamente cuando un empresario atrae una mayor clientela —lo que supone la pérdida de clientes de otro u otros empresarios— debido a su capacidad de ofrecer en el mercado algo más atractivo de que lo que ofrecen sus competidores. Y esta es la virtud del proceso competitivo: la presión existente en el mercado por ofrecer las mejores condiciones (precio, calidad, variedad y/o acceso) en beneficio de los consumidores.
- 1.6. Lo ilícito, y que constituye un acto desleal o de competencia desleal, es atraer clientes o dañar al competidor, no sobre la base del esfuerzo empresarial legítimo (eficiencia económica), sino debido a actos contrarios a la buena fe comercial, actos que atentan contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas que pueden perjudicar igualmente a los consumidores y al interés general, tales como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), la denigración al competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la violación de secretos comerciales, entre otros similares.

Al respecto, ver Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 419, de 17 de marzo de 1999.





- 1.7. De conformidad con lo establecido en el Artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el Literal a) del Artículo 259 de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros;

*"cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor."*

- 1.8. De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales. Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos<sup>4</sup>.
- 1.9. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor<sup>5</sup>.
- 1.10. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad<sup>6</sup>.
- 1.11. La doctrina jurídica señala que para que un acto pueda ser constitutivo de competencia desleal, el mismo debe reunir dos elementos fundamentales: un acto de competencia (la finalidad concurrencial del acto), y que este acto de competencia sea calificable como desleal (el medio empleado para competir y atraer la clientela es desleal)<sup>7</sup>. Veamos en detalle ambos elementos:
- a) Es un acto de competencia porque la realiza un competidor en el mercado con la finalidad de atraer clientes.
  - b) Es desleal porque en lugar de atraer clientes sobre la base de la eficiencia económica (esfuerzo empresarial), lo hace a través de

<sup>4</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

<sup>5</sup> Ibidem.

<sup>6</sup> Jorge Jaeckel Kovaks, *Apuntes sobre Competencia Desleal*, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Bogotá, 1996, p. 45.

<sup>7</sup> Jorge Jaeckel Kovaks y Claudia Montoya Naranjo, *La deslealtad en la competencia desleal. Qué es, cómo se establece en las normas, qué se debe probar y quién la debe probar*. En: Rev. Derecho Competencia, Bogotá, vol. 9, N° 9, enero-diciembre 2013, p. 143.





métodos deshonestos, contrario a la buena fe empresarial, como la inducción a error (actos de engaño y de confusión), el descrédito o denigración del competidor (con información falsa), la explotación indebida de la reputación ajena, la comparación indebida, la imitación sistemática, la violación de secretos comerciales, entre otros.

El acto de competencia desleal atenta contra el normal desenvolvimiento de las actividades económicas en el mercado, por lo que afecta (daño efectivo o daño potencial) al competidor o competidores, a los consumidores y al interés general. La competencia desleal afecta el normal desenvolvimiento del mercado, afecta el principio de buena fe.

1.12. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo<sup>6</sup>.

1.13. En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa los siguientes:

*\* a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;*

*b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,*

*c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos."*

1.14. Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características<sup>9</sup>:

- (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>9</sup> Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.





determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

- (ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos es considerada como una práctica desleal.
- (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado:

*"En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)" (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)<sup>10</sup>."*

1.15. El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: *"En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...)"<sup>11</sup>*

<sup>10</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de fecha 13 de enero de 2005.

Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010.



- 1.16. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores.
- 1.17. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.
- 1.18. Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.
- 1.19. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del Artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.

## 2. La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe

- 2.1. Embotelladora América S.R.L. solicitó que se declare la nulidad de la marca LIX2 (mixta) por mala fe en la solicitud del registro. Por consiguiente, resulta pertinente analizar el presente tema.
- 2.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, establece lo siguiente:

**"Artículo 172.- (...)**

*La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.*

Énfasis agregado.

- 2.3. La nulidad relativa, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, puede ser iniciada de oficio o por cualquier persona





interesada, y ante cualquiera de los siguiente dos supuestos:

- (i) El primero está referido al registro otorgado que contraviene alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486.
  - (ii) El segundo está referido al registro otorgado que ha sido formulado de mala fe.
- 2.4. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio.<sup>12</sup>
- 2.5. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.<sup>13</sup>
- 2.6. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal.<sup>14</sup>
- 2.7. Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo.<sup>15</sup>

<sup>12</sup> Véase, de modo referencial, Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015, p. 18.

<sup>13</sup> Ibidem.

<sup>14</sup> Ibidem.

<sup>15</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015.





- 2.8. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de Propiedad Industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.<sup>16</sup>
- 2.9. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.<sup>17</sup>
- 2.10. La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que la autoridad nacional competente, al analizar el caso bajo estudio, debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y, en consecuencia, establecer la nulidad del registro de marca.<sup>18</sup>
- 2.11. De otro lado, el aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de mala fe, el envidiable posicionamiento de un signo ajeno con el pretexto de que no es notorio en cualquiera de los países miembros.<sup>19</sup>
- 2.12. El análisis que se realice debe partir de "indicios razonables" que permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro actuó de mala fe, es decir, con la clara intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento o de la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado o de recordación del correspondiente signo distintivo.<sup>20</sup>
- 2.13. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva una marca, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación al público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. Por tal razón, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios

<sup>16</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

<sup>17</sup> Ibidem.

<sup>18</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 12-IP-2015 del 21 de agosto de 2015.

<sup>19</sup> Véase, de modo referencial, el Proceso 67-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

Ibidem.



web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.<sup>21</sup>

- 2.14. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que pretende registrar, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.
- 2.15. De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si la solicitud de registro de la marca **LIX2** (mixta), incurrió en la causal de nulidad relativa referida a la solicitud de registro presentada de mala fe, contemplada en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486.

### 3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

#### 3.1. *“¿Cuál es el alcance de los signos idénticos o semejantes para impedir un registro y considerarlo de mala fe?”*

Para responder a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

#### 3.2. *“¿De conformidad al art. 137 y 172 de la Decisión 486, es válido descartar documentación específica que demuestra las causales de irregistrabilidad, argumentando solo su origen administrativo?”*

Con relación a los medios probatorios se aplica el principio de la "libre valoración de la prueba", lo que significa que no hay pruebas tasadas (pruebas superiores) ni pruebas disminuidas (o pruebas de inferior categoría). La autoridad tiene que analizar y merituar en conjunto y de manera integral todos los medios probatorios aportados y actuados.



<sup>21</sup> Ibidem.



**3.3. "¿Qué documentos o elementos probatorios son considerados como indicios razonables?"**

Para dar respuesta a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Párrafos 2.12. a 2.13. del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

**3.4. "¿Qué se entiende por competencia desleal en el marco de la normativa Andina?"**

Para responder a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en los Párrafos 1.3. a 1.10. del Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

**3.5. "¿Para la procedencia de la competencia desleal, es necesario la contraposición de otro registro previo?"**

No.

**3.6. "¿Qué tipo de prueba o elementos de convicción, configuran la existencia de la mala fe prevista en el art. 172 de la Decisión 486, para la procedencia de la mala fe como causal de irregistrabilidad?"**

Para responder a esta pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

**3.7. "¿El hecho de registrar una marca como propia, de un producto que ya se encuentra posicionado en el mercado por otra firma comercial, es considerado conducta desleal?"**

Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto. No obstante, la Sala consultante deberá remitirse a lo explicado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

**3.8. "¿Es posible configurar como competencia desleal o mala fe los actos de una tercera persona que habiendo sido antes dependiente de una firma comercial, se encuentre trabajando con la firma competidora o con la que registró la marca como propia?"**

Al tratarse de una pregunta que resuelve directamente el caso, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto; no obstante, la Sala consultante deberá remitirse a lo explicado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

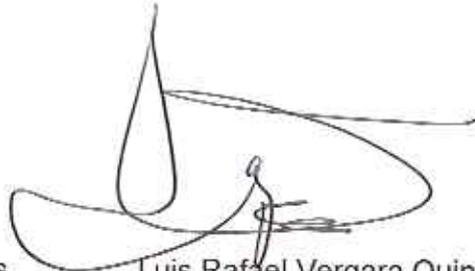


En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **04/2018-CA**, el que deberá adoptarlo al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto 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.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**



Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**



Hernán Rodrigo Romero-Zambrano  
**MAGISTRADO**



Hugo R. Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (E)**



Luis Felipe Aguilar Feijoó  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala 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.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso** : 251-IP-2019

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente de origen** : SP-S 200009-2013

**Expediente interno del consultante** : 32/2017-CA

**Referencia** : Patente de invención "USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO"

**Magistrado Ponente** : Hugo R. Gómez Apac

**VISTOS**

El Oficio N° 193/2019 del 4 de junio de 2019, recibido via courier el 25 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial sin mencionar la normativa comunitaria pertinente, a fin de resolver el proceso interno N° 32/2017-CA; y,

El Auto del 25 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.





## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandantes** : Adrián A. Sainz Gutiérrez  
Valeria Lucía Sainz Prestel

**Demandado** : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  
—SENAPI— del Estado Plurinacional de  
Bolivia

## B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si la solicitud de patente de invención "**USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO**" solicitada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, cumpliría con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el requisito de novedad.
2. Si la patente de invención "**USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO**" solicitada ante el SENAPI el 22 de agosto de 2013 por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, sería o no una divulgación inocua, al haberse publicado en España otra patente con el mismo objeto de invención y por los mismos solicitantes, cuya fecha de publicación es 12 de septiembre de 2012.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial sin mencionar la normativa comunitaria pertinente.
2. De los asuntos controvertidos se desprende que las normas involucradas son los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>, los cuales se interpretarán de oficio por cuanto la

<sup>1</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

<sup>2</sup> Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de





patente fue denegada por presuntamente no cumplir con los requisitos de patentabilidad, específicamente el requisito de novedad.

3. Asimismo, de oficio se realizará la interpretación del Artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,<sup>2</sup> a fin de desarrollar el tema sobre las divulgaciones inocuas, por ser objeto de controversia en el proceso interno.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad.
3. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente.

#### 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 Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del

*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."*

2. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

**"Artículo 17.-** Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;
- o,
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente."





Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

*"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 industrial<sup>3</sup>.
- 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: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad

- 2.1. Dado que en el presente caso se discute los alcances del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de patente que reivindica prioridad, corresponde desarrollar el tema

<sup>3</sup> *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 (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto 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 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 (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto 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 (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).*



propuesto.

- 2.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486<sup>4</sup>, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones<sup>5</sup> (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
- 2.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486<sup>6</sup> dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.
- 2.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:
 

*"...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio."*<sup>7</sup>
- 2.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la

<sup>4</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

*"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."*

<sup>5</sup> Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

<sup>6</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

*"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."*

<sup>7</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. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 54. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro\\_patentes.pdf](http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf). (Consulta: 25 de marzo de 2019).



técnica a nivel mundial<sup>8</sup>.

- 2.6. 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, entendiéndose 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 invención<sup>9</sup>.
  - 2.7. La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término *ad-quem*, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.
  - 2.8. Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Artículo 9 de la Decisión 486. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente.
  - 2.9. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes.
- 3. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente**
- 3.1. Dado que en el presente caso se discute si la publicación de la solicitud extranjera —realizada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel— es o no una divulgación inocua comprendida dentro de las excepciones contempladas en el Artículo 17 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el tema propuesto.

<sup>8</sup> Ver, de modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 9-IP-2014 del 13 de mayo de 2014.





- 3.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486<sup>10</sup>, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones<sup>11</sup> (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
- 3.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486<sup>12</sup> dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.
- 3.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:

*"...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio."<sup>13</sup>*

- 3.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la

<sup>10</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

*"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."*

<sup>11</sup> Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

<sup>12</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

*"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."*

<sup>13</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. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 54. Disponible en: [http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro\\_patentes.pdf](http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf).

(Consulta: 19 de febrero de 2018).





técnica a nivel mundial<sup>14</sup>.

- 3.6. En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente —en cualquier lugar o idioma—. En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen<sup>15</sup>.
- 3.7. Sin embargo, el Artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas “divulgaciones inocuas”:
- (i) Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente;
  - (ii) Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
  - (iii) Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
- 3.8. La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente).
- 3.9. Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia<sup>16</sup>.
- 3.10. La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación

<sup>14</sup> Ver, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

<sup>15</sup> Al respecto, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que:

*“Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiera enterado efectivamente del contenido.”*

Ver nota a pie de página 11 de la presente interpretación prejudicial.

<sup>16</sup> Una lectura integral del Artículo 17 de la Decisión 486 permite afirmar que no cabe interpretar que la publicación por parte de una oficina nacional competente se encuentre comprendida en los literales a) o c) del referido artículo, pues resulta claro que al incorporar el literal b), la intención del legislador ha sido dejar en claro que solo será considerada como divulgación inocua la publicación efectuada por parte de una oficina nacional competente en contravención de la norma que rige la materia.



inocua únicamente si se efectuó "en contravención de la norma que rige la materia"<sup>17</sup>.

- 3.11. *A contrario sensu*, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.
- 3.12. A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras<sup>18</sup>.
- 3.13. El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales<sup>19</sup>, incluyendo la publicación de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya

<sup>17</sup> Así por ejemplo, si la oficina nacional competente publica una solicitud de patente antes de que se cumpla el plazo establecido por la norma correspondiente, dicha publicación estaría enmarcada dentro del segundo supuesto de excepción del Artículo 17 de la Decisión 486, pues se habría realizado por la referida oficina en contravención de la norma (antes de que se cumpla el plazo para su publicación).

<sup>18</sup> Las legislaciones de México, Guatemala y Honduras se encuentran en la misma línea del Artículo 17 de la Decisión 486, tal y como se puede apreciar a continuación:

**Ley de la Propiedad Industrial, México (1991).-**

**"Artículo 18.- (...)**

*La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo."*

**Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000, Guatemala (2000).-**

**"94. (...)**

*Para determinar el estado de la técnica (...)*

*Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente; si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente; o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial."*

**Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras (1999).-**

**"Artículo 9.- (...)**

*La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial."*

<sup>19</sup> Como aquellas realizadas en un evento (científico, académico u oficial) o en el marco de la negociación de la invención.





realizado en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro —en el extranjero— de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable; es decir, que sean accidentales.

- 3.14. De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (Artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud prioritaria<sup>20</sup>.
- 3.15. En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de "divulgaciones accidentales" —incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en "contravención de la norma que rige la materia"—.
- 3.16. La redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de "divulgaciones accidentales", incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales.<sup>21</sup>
- 3.17. Es así como debe considerarse que los supuestos previstos en los Literales a), b) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 son "divulgaciones accidentales". El inventor o su causahabiente debe haber divulgado la patente por accidente (supuesto del Literal a); la publicación proviene del trámite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del Literal b); y una divulgación efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su

<sup>20</sup> La protección que logra el inventor por la vía del reconocimiento del derecho de prioridad es lo suficientemente amplia, ya que la prioridad blinda a la solicitud contra todo hecho ocurrido en el intervalo de tiempo, entre ellos, las publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras oficinas.

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 203-IP-2019 de fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3751 del 5 de setiembre de 2019.





causahabiente (supuesto del Literal c).<sup>22</sup>

- 3.18. Como se ha señalado anteriormente, las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el extranjero) de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable. Si no hay contravención alguna, no hay "divulgación accidental"; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.<sup>23</sup>
- 3.19. Por tanto, si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del trámite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorización de la oficina nacional competente, el que entrega la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una "divulgación accidental" y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Decisión 486.<sup>24</sup>
- 3.20. Toda publicación efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto no significa que se trate del supuesto a) del Artículo 17 de la Decisión 486, como tampoco del supuesto c) de dicho Artículo. No se puede argumentar que como el solicitante inició el trámite, la divulgación la hizo el inventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que como el diario o gaceta oficial efectuó la publicación, la divulgación la hizo un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.<sup>25</sup>
- 3.21. Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos:<sup>26</sup>
- a) Que la publicación se efectúe en el marco del procedimiento de solicitud de obtención de patente, e independientemente de si quien envía la publicación al diario o gaceta oficial es el solicitante o la oficina nacional competente.
  - b) Que haya una contravención a la norma que rige la materia.

3.22. En ese sentido, si la publicación se efectúa en marco del trámite de una

<sup>22</sup> Ibidem.

<sup>23</sup> Ibidem.

<sup>24</sup> Ibidem.

<sup>25</sup> Ibidem.

<sup>26</sup> Ibidem.



solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua.<sup>27</sup>

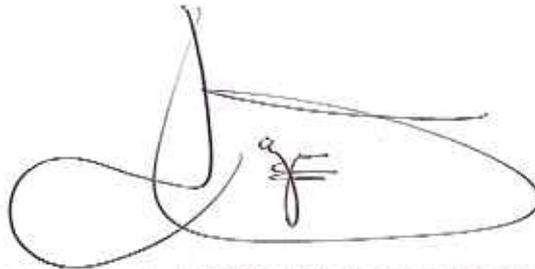
3.23. Por lo expuesto, en el proceso interno, la autoridad consultante deberá determinar si la publicación efectuada como parte del procedimiento de registro de la patente de invención (solicitud extranjera) se efectuó en contravención o no de la norma a efectos de determinar si constituye o no una divulgación inocua. Para ello, deberá aplicar el Literal b) del Artículo 17 de la Decisión 486, de conformidad con los criterios indicados en la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **32/2017-CA**, el que deberá adoptarlo 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.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**



Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**



Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**



Hugo R. Gómez Apac  
**MAGISTRADO**





De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE (E)**

Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala 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.

