



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito 26 de julio de 2019

**Proceso:** 203-IP-2019

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Comisión de Inventos y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante:** 11-2013/DIN

**Referencia:** Divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

### VISTOS

El Oficio N° 0111-2019/DIN-Cin INDECOPI del 12 de abril de 2019, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes y año, mediante el cual la Comisión de Inventos y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 17 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11-2013/DIN, y;

El Auto de 19 de junio de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

#### Partes en el proceso interno

**Solicitante:** Cultivos Hidrobiológicos y Biotecnología Agumarina S.A



**Autoridad:**

Comisión de Inventos y Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República del Perú

**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por el Consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la patente "**MÉTODO PARA DISMINUIR EL MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN EN AIRE O AGUA QUE COMPRENDE AGLOMERAR EL MATERIAL PARTICULADO Y SUSPENDIDO CON EXOPOLISACARIDOS DE CARGA NEGATIVA**" fue divulgada de forma inocua por el inventor, por su causahabiente, por la oficina nacional competente o por un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o causahabiente.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

El Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 17 Literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual procede por ser pertinente

Para efectos de contestar a la pregunta del consultante, de oficio se llevará acabo la Interpretación Prejudicial de los Literales a) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>1</sup>.

**D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente.
2. Respuesta a la pregunta del Consultante.

<sup>1</sup> 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."



## E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

### 1. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente

- 1.1. Dado que en el presente caso se discute si la publicación de la solicitud extranjera —que no pudo reivindicar la solicitante— 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.
- 1.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486<sup>2</sup>, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones<sup>3</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.
- 1.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486<sup>4</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.
- 1.4. 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>5</sup>*

<sup>2</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>3</sup> Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

<sup>4</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>5</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina,



- 1.5. 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 técnica a nivel mundial<sup>6</sup>.
- 1.6. 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>7</sup>.
- 1.7. 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.
- 1.8. 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).
- 1.9. 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>8</sup>.

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).

<sup>6</sup> Ver, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

<sup>7</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 hubiere enterado efectivamente del contenido.”*

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

<sup>8</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



La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación inocua únicamente si se efectuó "en contravención de la norma que rige la materia"<sup>9</sup>.

- 1.10. 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.
- 1.11. 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>10</sup>.
- 1.12. El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales<sup>11</sup>, incluyendo la

---

efectuada por parte de una oficina nacional competente en contravención de la norma que rige la materia.

<sup>9</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>10</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>11</sup> Como aquellas realizadas en un evento (científico, académico u oficial) o en el marco de la negociación de la invención.



publicación de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya realizado en contravención de la norma que rige la materia<sup>12</sup>.

- 1.13. 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>13</sup>.
- 1.14. 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”—.
- 1.15. 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, la autoridad competente deberá determinar la aplicación de uno de los Literales del Artículo 17 de la Decisión 486, de conformidad con los criterios indicados en la presente Interpretación Prejudicial.

## 2. Respuesta a la pregunta del Consultante

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada por el Consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en 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.

- 2.1. ***“Conforme a su tenor, ¿el supuesto de divulgación inocua previsto por el Artículo 17 Literal b) de la Decisión 486 es aplicable únicamente cuando la publicación de la solicitud de patente contraria a la norma que rige la materia es efectuada por una oficina nacional competente o si, de modo extensivo, también es aplicable a aquellos casos en***

<sup>12</sup> 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.

<sup>13</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.



***donde dicha solicitud es publicada por el propio solicitante a través de un tercero (e.g. el Diario Oficial) como parte del procedimiento?"***

Como se mencionó en la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2018, 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.

Es así que 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 causahabiente (supuesto del Literal c).

En la nota a pie 21 de la página 9 de la Interpretación Prejudicial N° 35-IP-2018 se señala con meridiana claridad que 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.

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.

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.

Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos:



- 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.

Por tanto, si la publicación se efectúa en marco del trámite de una solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua.

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 **11-2013/DIN**, 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.

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 y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac  
**PRESIDENTE**



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.

| **PROCESO 203-IP-2019** |

