



SUMARIO

Secretaría General de la Comunidad Andina

Pág.

Dictamen 07-2007.- República del Perú – Reclamo de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA por presunto incumplimiento a través de la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías y de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, de normas del Régimen Común de Propiedad Industrial, en tanto resoluciones administrativas dictadas por dicha entidad establecerían la exigencia de cumplir con requisitos no señalados en la Decisión 486 para el procedimiento de concesión de patentes de invención	1
--	---

DICTAMEN Nº 07-2007

República del Perú – Reclamo de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA por presunto incumplimiento a través de la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías y de la Sala de Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, de normas del Régimen Común de Propiedad Industrial, en tanto resoluciones administrativas dictadas por dicha entidad establecerían la exigencia de cumplir con requisitos no señalados en la Decisión 486 para el procedimiento de concesión de patentes de invención.

Lima, 29 de agosto de 2007.

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

Con fecha 21 de febrero de 2007, a través de su apoderado, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, formuló reclamo por posible incumplimiento de la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en los artículos 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 14 de la Decisión 623.

En su escrito de reclamo, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA manifestó haber sido afectada en sus derechos *“como consecuencia de la exigencia por la Oficina de Invencciones y Nuevas Tecnologías de re-*

quisitos distintos a los exigidos por el artículo 26 de la Decisión 486, en la tramitación de la solicitud de patente bajo expediente No. 260.06 y que trajo como consecuencia la declaración de abandono de tal solicitud de patente”, actuación que fuera confirmada por la Sala de Propiedad Intelectual (en adelante “la Sala”) del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), mediante Resolución No. 241-2007/TPI-INDECOPI.

Luego de verificado el cumplimiento de los requisitos formales a los que se refiere el artículo 14 de la Decisión 623 y conforme al artículo 16 de la misma norma, mediante comunicaciones SG-F/5.11/175/2007 y SG-F/5.11/241/2007 del 9 de marzo de 2007, la Secretaría General remitió copia del reclamo a la Re-



pública de Perú y al resto de Países Miembros para que en el plazo de veinte (20) días hábiles presentaran, respectivamente, la contestación e información pertinente. Dicha actuación fue informada en la misma fecha a la parte reclamante mediante comunicación SG-X/5.11/173/2007.

Dentro del plazo concedido, el 16 de abril de 2007, la República de Perú remitió el Facsímil N° 109-2007-MINCETUR/VCME, mediante la cual contestó el reclamo, rechazando todos los extremos del mismo.

Mediante comunicaciones SG-X/5.11/410/2007 y SG-F/5.11/348/2007 del 19 de abril de 2007 se remitió a los Países Miembros y a la reclamante copia de la contestación del reclamo.

Con fecha 25 de abril de 2007, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA remitió sus observaciones a la contestación de la República de Perú, reiterando su posición respecto al incumplimiento de dicho País Miembro de disposiciones contenidas en la Decisión 486.

El 25 de mayo de 2007, mediante comunicaciones SG-X/5.11/437/2007 y SG-F/5.11/436/2007, la Secretaría General informó a las partes su voluntad de recibir las el viernes 1 de junio de 2007, a fin de realizar una reunión informativa, con el propósito de acercar a las partes con miras a realizar gestiones conducentes a subsanar el incumplimiento alegado.

Mediante Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007, el Gobierno del Perú informó que no asistiría a la reunión citada, por considerar que la misma fue convocada de manera extemporánea y, asimismo, solicitó que no sean tomados en consideración, para el pronunciamiento final de esta Secretaría General, los argumentos vertidos en la misma.

Con fecha 1 de junio de 2007, en presencia del apoderado de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, se dio lectura al Facsímil No. 238-2007-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de fecha 31 de mayo de 2007. Es así que, al no haberse presentado una de las partes convocadas, y siendo el objetivo de

las reuniones en el marco de la Decisión 623, acercar a las mismas con miras a superar el incumplimiento alegado, no se realizó la reunión informativa.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS Y CONDUCTAS

THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA presentó, con fecha 7 de marzo de 2006, a la Oficina de Invenções y Nuevas Tecnologías (OINT) del INDECOPI, una solicitud de concesión de patente de invención con el título "Sistema de Generación Eléctrico por Plasma", a la cual se le asignó el número de expediente N° 000260-2006.

La OINT, mediante proveído del 24 de marzo de 2006, requirió a THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA la presentación del documento de cesión de la invención, debidamente legalizado, concediendo un plazo de 2 meses para presentar el referido documento bajo apercibimiento de declararse la solicitud en abandono.

Luego de haber solicitado una prórroga para la presentación del referido documento, la cual le fuera concedida, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA presentó, con fecha 1 de agosto de 2006, copia del documento de cesión de los seis inventores.

Mediante cédula de notificación de fecha 21 de agosto de 2006 la OINT informó que el documento de cesión adjuntado por el solicitante no cumplía con la secuencia de legalizaciones respectiva, debido a que la Sra. Angela Wendel, quien certificaba el documento, en opinión de la OINT, no estaba facultada para hacerlo. Asimismo declaró que, *"habiendo vencido el plazo para presentar la cesión del inventor, el expediente queda en abandono"*.

El 5 de setiembre de 2006, THE REGENTS OF THE UNIVERSITY DE CALIFORNIA apeló la mencionada resolución, haciendo especial énfasis en que el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 regula la presentación del documento de cesión, exigiendo sólo *"la copia del documento en el que conste la cesión del derecho de la patente del inventor al solicitante o su causante"*. En ese mismo sentido, se señaló en el escrito de apelación que el



artículo 32 de la citada Decisión andina no permite a los Países Miembros exigir, respecto a la solicitud de patente, requisitos de forma **adicionales o distintos** a los previstos en la Decisión.

El 3 de octubre de 2006, se presentó en calidad de prueba una Declaración Jurada presentada ante la Notaría Pública del Condado de Orange, California, Estados Unidos de América, que contiene la certificación del doctor en derecho Kenneth S. Roberts, en el sentido que de conformidad con la ley del Estado de California, un Notario no puede certificar como válidas, copias de otros documentos.

La Sala, mediante resolución 241-2007/TPI-INDECOPI concluyó que en adición a los requisitos establecidos en el artículo 26, literal k) de la Decisión 486 es necesario cumplir con los requisitos formales de legalización que establece el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del INDECOPI, contenido en el Decreto Supremo 088-2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, que exigen como condición para la aceptación de un documento extendido en el extranjero, que el documento se encuentre legalizado por funcionario consular peruano.

En ese contexto, el procedimiento adelantado por la Secretaría General debe determinar si la República del Perú, a través de la actuación del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, al haber emitido la OINT la Resolución de fecha 21 de agosto de 2006 (Declaratoria de abandono de la solicitud de patente) confirmada por la Sala mediante Resolución No. 241-2007/TPI-INDECOPI, habría contravenido los artículos 26, literal k) y 32 de la Decisión 486 (Régimen Común sobre Propiedad Industrial), mediante la modificación de los requisitos y exigencias que establece la norma comunitaria andina, en aplicación del Decreto Legislativo 823 y el TUPA de INDECOPI.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES:

3.1 Argumentos de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1. El artículo 26 literal k), de la Decisión 486, referido a los documentos que debe-

rán exigirse para la tramitación de una solicitud de patente, requiere la presentación de *“la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante”*. No exige requisito ni condición adicional para la admisión del referido documento. Tampoco se exige que en el documento conste la certificación notarial de la firma del inventor, ni la legalización consular.

2. El artículo 32 de la Decisión 486 establece que ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la misma. En ese entendido, el reclamante considera que los documentos detallados en el citado artículo 26 constituyen requisitos de forma, como también lo es la información que debe ser contenida en el petitorio de la solicitud y los mencionados en el artículo 27.
3. El artículo 38 de la Decisión 486 establece que los requisitos previstos en el artículo 26 son requisitos de forma, cuando la norma señala que la oficina nacional competente examinará, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27.
4. Al exigir el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486 sólo la presentación de la copia del documento de cesión del derecho de patente, no le queda permitido a ningún País Miembro exigir que esta copia contenga requisito adicional o distinto, como lo prevé el mencionado artículo 32.

3.2 Argumentos del Gobierno de Perú

1. Si bien el artículo 32 de la Decisión 486 establece que los Países Miembros no podrán exigir requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en dicha norma para las solicitudes de patente, el propio artículo en su segundo párrafo establece que *“... cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, po-*



drá exigir que se presenten las pruebas necesarias.”

2. El Manual Andino de Patentes (2004) señala que en los casos en que el inventor sea distinto al solicitante, el examinador de forma deberá verificar que se haya presentado el documento que acredita la cesión del derecho a la patente por parte del inventor al solicitante.
3. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del Proceso 35-IP-2004 señaló que: *“La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en el artículo 14 de la Decisión 344 o en el artículo 26 y en el literal h) del artículo 27 de la Decisión 486, según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas...”*
4. Al ser el INDECOPI la autoridad nacional competente de conceder derechos de patente, la OINT tiene la obligación de verificar si el derecho de patente será validamente concedido a la persona que lo solicita; es decir que ésta sea realmente el inventor o la persona a la que éste cedió los derechos correspondientes, con el fin de garantizar el derecho exclusivo de ciertas personas a fabricar, utilizar o vender un nuevo producto o procedimiento en territorio peruano. Lo anterior, debido a que la autoridad administrativa peruana considera que la copia de un contrato de cesión de derechos podría ser fácilmente adulterada, situación en la cual se genera una duda razonable respecto a la veracidad del documento, que haría necesaria la exigencia de la legalización de la firma del cedente y cesionario ante autoridades calificadas para tal efecto.
5. La OINT, al amparo del segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486, en el transcurso de la tramitación del procedimiento de solicitud de patente, requirió la presentación del contrato privado donde conste la cesión de los derechos con las firmas debidamente certificadas por notario público o autoridad autorizada para tal efecto, y tratándose de instrumentos emi-

tidos en el exterior es necesaria la legalización por funcionario consular peruano.

6. Al no encontrarse regulada por la normativa andina la formalidad que debe cumplir el documento de cesión del derecho de patente, y en aras de resguardar la seguridad jurídica y el interés público y privado del régimen de propiedad industrial de la subregión, se aplica como complemento indispensable lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Legislativo 823.
7. El instrumento en el que conste el documento de cesión del derecho de patente deberá ser un documento privado en el que las firmas hayan sido certificadas por Notario, en el caso que éste haya sido expedido en el exterior, éste deberá ser legalizado por funcionario consular peruano. La referida formalidad se exige tanto a los solicitantes nacionales como extranjeros, con la finalidad de tener certeza respecto a la transferencia de derechos realizada, a fin de que no se vulneren los derechos de los legítimos inventores.
8. El Perú no es el único País Miembro de la Comunidad Andina que requiere de las formalidades antes señaladas, tanto Colombia, como Ecuador, exigen que los documentos otorgados en el exterior sean certificados por sus funcionarios consulares.
9. Asimismo, el gobierno del Perú manifestó su extrañeza respecto a que el representante de la reclamante formule el presente reclamo en los mismos términos y pretensiones de un reclamo anterior ante la Secretaría General de la Comunidad Andina en representación de Abbott GMBH & Co. KG, el mismo que fue rechazado al no encontrarse elementos como para considerar procedente la solicitud.

Sobre el particular, mediante comunicación SG-F/0.5/1923/2003, notificada al Gobierno del Perú mediante comunicación SG-F/0.5/1502/2003, la Secretaría General señaló lo siguiente:

“.....que el término “documento” contenido en el citado literal k) del artículo 26, debe entenderse como “documento válido” para producir los efectos a los cuales



está destinado. Esto es, un documento que en fondo y forma cumpla, en este caso concreto, con las condiciones del país de emisión, necesarias para ser considerado una cesión de derechos de patente. Teniendo ello presente, a tenor del acápite del mismo artículo, las oficinas nacionales competentes no deben exigir requisitos distintos a los previstos en la Decisión 486, salvo que dicha oficina tuviera dudas razonables que ameriten, a su juicio, solicitar pruebas necesarias, en cuyo caso podrá disponer la presentación de información adicional, según también le faculta el citado artículo 32.”

IV. CONSIDERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL

El artículo 26 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial, establece una lista taxativa de documentos que deben acompañar la solicitud de patente. Dicho artículo, en su literal k), señala de manera específica qué documento debe ser presentado en los supuestos en el que el solicitante de la patente es persona distinta al inventor, con el fin de acreditar la cesión del derecho:

“La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(.....)

*k) de ser el caso, la **copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente** del inventor al solicitante o a su causante.”*

Es importante mencionar que la inclusión del referido literal fue una innovación respecto a la Decisión 344, norma que remitía a las legislaciones nacionales la determinación de los documentos que debían adjuntarse a la solicitud de patente. La citada norma señalaba que:

“Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

- a) Los poderes que fueren necesarios;*
- b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y,*

c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros.”

De lo anterior se puede inferir que la Comisión de la Comunidad Andina, al incluir el literal k) en el artículo 26 de la Decisión 486, buscaba limitar la facultad de los Países Miembros de establecer distintos requerimientos formales a los particulares que pudieran dilatar el procedimiento de solicitud de patente. En ese sentido, se estableció el listado taxativo de la documentación que deberá ser presentada ante las oficinas de Propiedad Industrial de manera uniforme en todos los Países Miembros.

Adicionalmente, el artículo 32 del mismo cuerpo normativo contiene una prohibición expresa dirigida a los Países Miembros de exigir requisitos de forma adicionales.

“Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. (...)”

Respecto a la naturaleza del Régimen Común de Propiedad Industrial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha plasmado en reiterada jurisprudencia que:

*“El sistema de integración andino estableció el Régimen Común de Propiedad Industrial, que es de especial significación e importancia dentro del derecho comunitario, cuyas características principales, son las de contar con una **normativa autónoma, coercitiva, y de aplicación directa, constituyendo un derecho único para toda la Subregión Andina, el que debe ser aplicado de manera homogénea, prevaleciendo sobre el derecho interno. Por ello toda norma nacional que resulte contraria o incompatible con el Régimen Común, que lo transgrede, desvirtúe o simplemente obstaculice su cabal cumplimiento es inaplicable.**”¹*

¹ TRIBUNAL ANDINO DE JUSTICIA. “LA INTEGRACIÓN, EL DERECHO COMUNITARIO Y EL PACTO ANDINO”. Artículo de Gil Carlos RODRÍGUEZ Iglesias. Editado por la Universidad Andina Simón Bolívar. Sucre. Bolivia. 1997. Pág. 13.



En ese orden de ideas, procede determinar si el Decreto Supremo 088-2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, son normas que resultan contrarias o incompatibles con la Decisión 486.

De una parte, el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, Ley de Propiedad Industrial establece que “[p]ara el registro de cualquier acto referido a la propiedad industrial y salvo que la ley exija una formalidad mayor, basta que conste en instrumento privado **y las firmas hayan sido certificadas por Notario. Si el documento se extendiera en el extranjero, deberá ser legalizado por funcionario consular peruano.**”.

De otro lado, el artículo 41, enmarcado en el Capítulo III, Solicitudes de Patente, del mismo Decreto Legislativo señala que:

“A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación:

- a) *Copia de los poderes que fueren necesarios;*
- b) *Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente;*
- c) *Documento de cesión de invento, de ser el caso; y,*
- d) **Los demás documentos que señale el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.**

Es así que, el Decreto Legislativo 807 (Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI), en su acápite relacionado al registro de patentes de invención, lista los documentos que deben ser adjuntados a la solicitud de patente:

“Solicitud en Formato impreso identificado con el código F-OIN-1 que deberá consignar o adjuntar, según corresponda:

(...)

7. De ser necesario:

- a. *Figuras o dibujos técnicos formato A4 en dos ejemplares*
- b. *Certificado de Exhibición*
- c. **Copia del Documento de Cesión de Inventores con firmas debidamente legalizadas**

- d. *Indicación del Número de Registro de Contrato de Acceso y copia del mismo*
- e. *Copia del documento que acredita la Licencia de Autorización de Uso de Conocimientos Tradicionales*
- f. *Certificado de Depósito de Material Biológico”*

Del análisis de las normas citadas, se observa que la República del Perú impone, a los solicitantes de patentes de invención, requisitos formales adicionales, distintos a los establecidos en la Decisión 486, específicamente, el requerimiento de legalización de las firmas de los inventores, y en el caso de documentos expedidos en el extranjero, legalización por funcionario consular peruano.

Sobre la posibilidad de hacer modificaciones o agregados a la norma comunitaria a través de normativa nacional, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado de manera clara, en la sentencia del Proceso 7-AI-1999, en la cual se declaró el incumplimiento de la República del Perú, por la expedición del Decreto Supremo N° 010-97-ITINCI, del 5 de junio de 1997, mediante el cual se modificó sustancialmente el artículo 38 de la Decisión 344, haciendo menos exigente el cumplimiento del requisito de explotación de la patente previsto en la citada norma comunitaria, señalando que:

“No se puede admitir en consecuencia que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos...” regulados por la legislación comunitaria “o que se insista en mantener la vigencia de leyes nacionales anteriores a la norma comunitaria incompatibles con ella...”, debiendo únicamente legislar sobre lo no comprendido en la Decisión supranacional. (Sentencia de fecha 25 de mayo de 1988, publicada en la G.O.A.C. No. 33 del 26 de julio de 1988 y en la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, BID/INTAL, Buenos Aires-Argentina, pág. 139).”²

“Así las cosas, no le era dable al Gobierno peruano bajo ningún respecto dictar

² Sentencia del Proceso 30-IP-1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena (en adelante “GOAC”) 475 del 1 de setiembre de 1999.



una norma de derecho interno para “precisar”, “aclarar” o “interpretar” disposiciones contenidas en una Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina. Al hacerlo se vulneraron principios y normas del ordenamiento jurídico comunitario y se asumieron irregularmente competencias de naturaleza legislativa propias de Organismos Superiores de la Comunidad, lo cual configura una conducta de incumplimiento que es incompatible con las obligaciones adquiridas por el País Miembro demandado al ingresar y hacer parte de dicha Comunidad”³

En aplicación de este principio se considera que **una norma interna no puede, en relación con las normas comunitarias, so pretexto de que son oscuras o confusas o con cualesquiera otros motivos o finalidades, introducirle modificaciones o alteraciones de ningún orden. Al País Miembro le está vedado, de manera general, operar sobre la estructura de la norma comunitaria y hacerlo equivalente a vulnerarla.**⁴

Adicionalmente, en reciente jurisprudencia el Tribunal de Justicia ha dado mayor precisión respecto a al principio del **complemento indispensable**⁵, señalando que no puede ser ejercido de modo tal que restrinja el ejercicio de derechos consagrados en la norma comunitaria:

“.....excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legis-

*laciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. En consecuencia, **la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria**”⁶.*

Es así que a la luz de la citada jurisprudencia, a fin de no crear restricciones adicionales que creen mayores obstáculos a los solicitantes de patentes de invención, se debe entender que el literal k) del artículo 26 de la Decisión 486, al señalar que se deberá presentar *copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente*, sólo requiere copia simple del mismo.

Si bien el artículo 32, segundo párrafo, de la Decisión 486 habilita a las autoridades nacionales competentes a que durante la tramitación de la solicitud de patente puedan exigir la presentación de las pruebas necesarias, **si tuviesen dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud**⁷, dicha facultad no puede ser ejercida de manera indiscriminada y **sin la debida motivación** respecto a la causa u origen de la duda. En efecto, el criterio utilizado por distintos tribunales en relación a la valoración de las pruebas que se ponen a su consideración es el de la duda razonada:

³ Sentencia del Proceso 7-AI-1999, publicada en la GOAC 520 del 25 de octubre de 1999.

⁴ Sentencia del Proceso 89-AI-2000 publicada en la GOAC 722 del 12 de octubre de 2001.

⁵ El principio del complemento indispensable, consagrado por la normativa comunitaria andina, otorga a los Países Miembros la potestad de fortalecer o perfeccionar, por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, entre otros, los derechos de Propiedad Industrial conferidos por el ordenamiento comunitario andino. Para ello se debe informar a la Comisión acerca de las medidas que adopten. Sin embargo, tal potestad no los autoriza para establecer **nuevos** derechos y obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en la normativa vigente. A la legislación nacional no le compete legislar sobre asuntos ya regulados por la normativa comunitaria. Sentencia del Proceso 27-IP-2005, publicada en la GOAC 1207 del 16 de junio de 2005.

⁶ Sentencia del Proceso 189-IP-2006, publicada en la GOAC 1500 del 21 de mayo de 2007.

⁷ “Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

*Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese **dudas razonables** sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.” (el énfasis es añadido)*



“El juzgador en su quehacer jurídico viene obligado al uso de la sana razón buscando el principio o cimiento adecuado y correcto para fundamentar su juicio. No debemos emitir fallos contradictorios a la prueba descansando en el malabarismo artificioso de la “DUDA”. Siempre debemos tener presente en nuestro ánimo estimativo que **la duda tiene que ser una duda con fundamento de razón y nunca hija del capricho o la arbitrariedad**. Nuestros juicios, fallos, decisiones, criterios o resoluciones, deben ser, por imperativo lógico, firmes y armonizables con la prueba pericial objeto de un sosegado, ponderado y sensato análisis.”⁸

“La duda razonable se define en los tribunales como “una duda que pudiera disuadir a un hombre o a una mujer razonablemente prudentes de actuar o tomar una decisión en los asuntos más importantes que lo involucren a él o a ella. **Las dudas que no están basadas en una consideración cuidadosa y razonable de todas las pruebas, que son meramente imaginarias o resultado de la simpatía, no deben tomarse en cuenta**.”⁹

En ese orden de ideas, resulta claro que el segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486 faculta a las oficinas nacionales competentes a exigir requisitos de forma adicionales a los establecidos en el artículo 26, sólo en los supuestos en que surja algún cuestionamiento o incertidumbre, debidamente razonado y fundamentado respecto a la veracidad de los documentos previamente presentados con la solicitud de patente.

De no existir duda o cuestionamiento alguno, o si éste no es oportunamente notificado al solicitante, acompañado de la debida justificación y motivación; es decir, de no existir duda razonable, la autoridad nacional competente no podrá invocar el segundo párrafo del artículo 32 y tendrá que ceñirse estrictamente al requerimiento de los documentos listados en el artículo 26. Menos aún podrá, en

este supuesto, alegando la no presentación de un documento adicional, declarar el abandono de la solicitud de patente.

Lo anterior se sustenta, adicionalmente, en la aplicación del principio de la buena fe, el cual es un principio general del derecho, consistente en la convicción en cuanto a la verdad o exactitud de un asunto, hecho u opinión, o la rectitud de una conducta.

Como presunción a favor de los particulares, la buena fe apunta a garantizar los derechos de las personas en todas aquellas circunstancias en las que su ejercicio esté supeditado a la actuación de las autoridades.

La presunción de buena fe hace que las diligencias de los particulares ante la autoridad sean tenidas de antemano como ajenas a toda intención reprochable jurídicamente. Desde luego, “los funcionarios pueden revisar razonablemente su contenido y la ley puede crear procedimientos para verificar lo manifestado por los particulares, lo que puede conducir a que los hechos y su prueba desvirtúen esta presunción”¹⁰, cuestión que se encuentra pre-vista en el segundo párrafo del artículo 32 de la Decisión 486.

Acogiendo el mencionado principio, el artículo IV, numeral 1.8, de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General del Perú, establece que ninguna norma de procedimiento administrativo puede interpretarse de manera contraria a la presunción de buena fe:

*“Principio de conducta procedimental.- La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento, realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. **Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procesal.**”* (el énfasis es añadido)

En ese mismo sentido, la Corte Constitucional de Colombia se ha pronunciado señalando

⁸ Resolución Núm. 94-580-62-9288-2, Comisión Industrial de Puerto Rico.

⁹ CANO, Miguel Antonio, y LUGO, Danilo. La Auditoría Forense en la Investigación Criminal. Ecoe Ediciones, Santa Fe de Bogotá, Colombia. 2004.

¹⁰ BARRETO, Manuel, y SARMIENTO Libardo, De los Derechos, las Garantías y los Deberes, 1998, En: Constitución Política de Colombia comentada por la Comisión Colombiana de Juristas, Bogotá.



do que la presunción establecida a favor de los particulares implica que las autoridades deberán, entre otras obligaciones, tener por legítimos los documentos que acompañe una persona a sus solicitudes. En sentido estricto, la buena fe no requiere consagración normativa, pero se hace explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio.¹¹

Es en virtud a lo antes mencionado que la Decisión 486 contempla la figura de la duda razonable con un carácter excepcional, sólo aplicable cuando del análisis de la documentación presentada por el solicitante surgen cuestionamientos suficientes sobre su veracidad.

En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente, el Gobierno peruano, a través de la OINT, no motivó debidamente la causa de su duda respecto a la veracidad del documento de cesión de derechos a favor de THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, puesto que requirió la copia legalizada del mismo mediante un formato modelo de notificación que no contenía argumentación alguna que respaldara la duda de la OINT.

Asimismo, la República del Perú, a través de la referida Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, ha incurrido en incumplimiento de la normativa andina al establecer con carácter general y obligatorio, mediante el Decreto Legislativo 823 y el Decreto Legislativo 807, la exigencia de requisitos formales adicionales a los señalados en la Decisión 486, específicamente la exigencia de presentar el documento de cesión de los Inventores con firmas debidamente legalizadas por Notario Público y el de legalización por funcionario consular peruano, en el caso que el documento se extendiera en el extranjero.

En este punto debe señalarse que en un pronunciamiento anterior sobre una solicitud

de incumplimiento similar a la presente, esta Secretaría General no encontró elementos que hicieran procedente la solicitud de inicio de investigación absteniéndose en consecuencia de emitir Nota de Observaciones¹². Sin embargo, a la luz de fundamentos previamente vertidos, la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia y de la documentación probatoria acompañada en el presente caso, dicho pronunciamiento debe ser revisado por las siguientes consideraciones:

1. En el citado precedente no se realizó un análisis a fondo sobre la compatibilidad de la norma comunitaria con el Decreto Supremo 088-2005-PCM y el artículo 13 del Decreto Legislativo 823, puesto que la Secretaría General, del análisis de la información presentada por el reclamante, no encontró elementos de juicio suficientes que le permitan deducir la existencia de un incumplimiento que motive la emisión de una Nota de Observaciones y un posterior Dictamen.

En el presente caso, en cambio, se ha hecho un análisis detallado de la consistencia entre las normas peruanas antes citadas y la norma comunitaria, el cual ha permitido que se constate la contravención del Régimen Común de Propiedad Industrial, a través de la incorporación de requisitos de forma adicionales a los previstos en él a través de normativa interna.

2. Respecto a la Sentencia del Proceso 189-IP-2006, mediante la cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a diferencia de anterior jurisprudencia, precisa los alcances del Principio del Complemento Indispensable, señalando que la potestad legislativa de los Países Miembros no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria.

Siendo que, en el presente caso, el establecimiento de requisitos distintos a los

¹¹ Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-011 de 1993.

¹² Fax SG-F/0.5/1923/2003 del 19 de noviembre de 2003, mediante el cual se desestima la denuncia de incumplimiento presentada por Abbott GMBH & Co. KG, contra el Gobierno de Perú.



establecidos en la Decisión 486, los cuales no pudieron ser satisfechos por THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA, debido a que de acuerdo a la legislación del Estado de California un Notario no se encuentra facultado para certificar como válidas copias de documentos distintos a copias de cartas poderes o copia de su diario de Notarios Públicos, originó la declaratoria en abandono de la solicitud de patente, y por tanto, no sólo una mayor restricción, sino la anulación del legítimo derecho del reclamante de obtener la patente de invención con el título "Sistema de Generación Eléctrico por Plasma", signada con el número de expediente 000260-2006.

3. En relación a documentación probatoria acompañada, cabe señalar en el presente caso, a diferencia del reclamo presentado por Abbott GMBH & Co. KG, el reclamante presentó el formato modelo de notificación de la OINT mediante el cual se le requirió la copia legalizada del documento de cesión sin expresar argumentación alguna que respaldara su duda respecto a la autenticidad de los documentos.

Asimismo, en el misma comunicación citada por el Gobierno del Perú, mediante la cual la Secretaría General declaró improcedente el Inicio de Investigación, se señaló lo siguiente:

"En este orden de ideas, la Secretaría General no encuentra elementos de juicio suficientes, a tenor de la información presentada por el recurrente que le permitan deducir la existencia de un incumplimiento que motive la emisión de una Nota de Observaciones. Sin perjuicio de ello, considera asimismo que las autoridades nacionales competentes sólo debieran solicitar pruebas adicionales en casos extraordinarios y como excepción y siempre que en efecto existiera una duda razonable previa sobre algún elemento de la solicitud."

Por otro lado, como ha sido mencionado en repetidas ocasiones por el Tribunal de Justicia, la naturaleza de los pronunciamientos de la Secretaría General en materia de incumpli-

mientos de la normativa andina, es la de opinión técnica calificada, y como tal, de acuerdo a la evolución jurisprudencial y a la aplicación de diferentes criterios jurídicos y doctrinales, puede variar en el transcurso del tiempo. No obstante ello, dicha variación en todo caso debe estar debidamente motivada.

*"En esencia, desde el punto de vista sustancial, tales dictámenes, emitidos dentro del procedimiento establecido para adelantar la acción de incumplimiento, **no son otra cosa que opiniones autorizadas, conceptos técnicos, experticias, que se constituyen por mandato del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en presupuestos procesales para que la acción de incumplimiento pueda ser llevada ante la instancia judicial.**"¹³*

Asimismo, el hecho de que en un pronunciamiento anterior de esta Secretaría General no haya encontrado elementos suficientes como para determinar el incumplimiento por parte de la República del Perú de la normativa andina en materia de Propiedad Industrial, específicamente los artículos 26, literal k) y 32 de la Decisión 486, no absuelve de responsabilidad a dicho País Miembro, de modo que imposibilite una futura acción judicial sobre la materia. En ese sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado que:

*"La Secretaría General cuando emite el dictamen a que se refieren los artículos 23, 24 y 25 del Tratado de Creación del Tribunal, sea para decir que un País Miembro está incumpliendo determinadas obligaciones o para opinar que su conducta se ajusta a las previsiones del Ordenamiento Comunitario Andino, **no está condenando ni está absolviendo al País Miembro aludido, tan sólo está expresando su opinión, su concepto, acerca de la situación referida.** No implica por tanto, la expedición del dictamen, una manifestación de voluntad del Organismo Comunitario por medio de la cual se crea, se modifica o se extingue una situación jurídica particular y concreta del País Miembro llamado a rendir explicaciones.*

¹³ Sentencia del Proceso 24-AN-1999, publicada en la GOAC 542 del 8 de marzo de 2000.



El dictamen, insiste el Tribunal, ni constituye ni declara, con la autoridad de juez, el incumplimiento; tampoco representa una exoneración de quien es acusado del mismo, cuando se pronuncia en el sentido de opinar que la conducta atribuida al País Miembro objeto de la queja está acorde con la normativa comunitaria.

*En tal virtud, **independientemente de la forma que se haya utilizado para expedirlo, el dictamen no puede generarle al País Miembro, respecto del cual se pronuncia, nuevas ni consecuencias obligaciones** (incumplimiento de la Resolución que contiene el dictamen, por ejemplo), **ni tampoco absolverlo de la responsabilidad por la conducta asumida que haga imposible la vía judicial por razón de haberse logrado el amparo de unos hipotéticos derechos adquiridos.**"¹⁴*

V. LA CONCLUSIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL SOBRE EL ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES COMUNITARIAS

Por todo lo anterior, la Secretaría General considera que la República del Perú ha incurrido en incumplimiento de los artículos 26, literal k) y 32 de la Decisión 486, al establecer a través de normativa interna (el Decreto Legislativo 823 y el Decreto Legislativo 807) requisitos de forma adicionales a los previstos en la Decisión 486 para la presentación de la solicitud de patentes de invención.

Del mismo modo, la República del Perú también ha incumplido lo dispuesto por el artículo 4 del Tratado de Creación de Tribunal, por medio del cual los Países Miembros de la Comunidad Andina asumieron el compromiso de adoptar las medidas necesarias para ga-

rantizar el cumplimiento de las normas de la Comunidad Andina (obligaciones de hacer), así como el compromiso de no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria al ordenamiento andino o que de algún modo obstaculice su aplicación (obligaciones de no hacer). En efecto, *"el incumplimiento de cualquier norma jurídica, originaria o derivada, por parte de un País Miembro comporta inevitablemente la infracción del referido artículo 4º..."*¹⁵

VI. MEDIDAS SUGERIDAS

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa comunitaria, la República de Perú deberá abstenerse de solicitar requisitos de forma adicionales a los establecidos en el artículo 26 de la Decisión 486, quedando a salvo su posibilidad, en virtud a lo establecido en el artículo 32, segundo párrafo de la misma norma, de exigir pruebas adicionales respecto de la veracidad de los documentos presentados en la solicitud de patente, **siempre que dicho requerimiento se sustente en una duda razonable debidamente motivada**, y oportunamente notificada al solicitante.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 21, inciso g) de la Decisión 623, la República de Perú deberá informar, en un plazo no mayor a treinta (30) días contados a partir de la publicación del presente dictamen en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, sobre las medidas adoptadas para superar el incumplimiento indicado.

ALFREDO FUENTES HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL
ENCARGADO DE LA SECRETARIA
GENERAL

¹⁴ Sentencia del Proceso 89-AI-2000, publicada en la GOAC 722 del 12 de octubre de 2001.

¹⁵ Sentencia del Proceso 17-AI-2000, publicada en la GOAC 651 del 20 de marzo de 2001.

