



SUMARIO

Secretaría General de la Comunidad Andina

Pág.

Dictamen 01-2011.-	Sobre el reclamo de la empresa Fumakilla Limited por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" por parte de la República del Perú (a través de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI), al no requerirle la división de su solicitud de patente de invención, y al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que ciertas reivindicaciones de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención	2
Dictamen 02-2011.-	Sobre el reclamo de la empresa The Gillette Company por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" por parte de la República del Ecuador (a través del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil), al haber suspendido la medida de frontera confirmada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que dispuso denegar la importación definitiva de ciertas pilas eléctricas al territorio ecuatoriano bajo el signo no registrado DUVVACELL, altamente similar a DURACELL, de propiedad de la actora	10
Dictamen 03-2011.-	Sobre el reclamo de la empresa Plexikon Inc. por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" por parte de la República del Perú , al no haber cumplido la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI con realizar el examen de patentabilidad al cual se encontraba obligada, y al no permitir la Sala de Propiedad Intelectual del citado organismo, la modificación de su solicitud de patente de invención en etapa de apelación	23

**DICTAMEN Nº 01-2011****Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Sobre el reclamo de la empresa Fumakilla Limited por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” por parte de la República del Perú (a través de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI), al no requerirle la división de su solicitud de]patente de invención, y al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que ciertas reivindicaciones de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención.

Lima, 17 de octubre de 2011

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 14 de junio de 2010, la empresa Fumakilla Limited, de la República de Japón (en adelante “La Reclamante”), presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por el posible incumplimiento de los artículos 36 (segundo párrafo) y 45 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración de que la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) habría incumplido con su obligación de requerirle la división de su solicitud de patente de invención (lo cual le habría impedido iniciar una solicitud fraccionaria por las reivindicaciones rechazadas por la autoridad administrativa nacional), y de notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que ciertas reivindicaciones de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención.
2. Mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/728/2010 y SG-X/E.1.1/492/2010, de fecha 30 de junio de 2010 –dirigidas al Gobierno del Perú y a los demás Países Miembros, respectivamente– la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General), informó la admisión del reclamo pre-

sentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación correspondiente, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, respectivamente. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/728/2010, también de la misma fecha.

3. Con fecha 7 de julio de 2010, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú (en adelante MINCETUR) solicitó, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 de la Decisión 623 y 29 de la Decisión 425, se le conceda prórroga máxima del plazo concedido para dar contestación al reclamo, con el objeto de remitir a la Secretaría General mayor información y elementos de juicio, los mismos que habían sido solicitados al INDECOPI.
4. El día 20 de julio de 2010, la Secretaría General puso en conocimiento de las partes intervinientes en el procedimiento: (i) el otorgamiento de la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (30 días calendario) para la contestación del reclamo presentado; y, (ii) la convocatoria a una reunión facilitadora programada para el día 26 de julio de 2010, a horas 15:30 p.m., ello en atención al pedido formulado por la empresa Fumakilla Limited en su escrito de reclamo. Esta información fue remitida a la República del Perú y a los demás Países Miembros a través de comunicaciones SG-F/E.1.1/805/2010 y SG-X/E.1.1/556/2010 respectivamente.



te, así como a La Reclamante mediante comunicación SG-F/E.1.1/806/2010.

5. Mediante comunicación de fecha 26 de julio de 2010, La Reclamante puso en conocimiento de esta Secretaría General, su imposibilidad de asistir a la reunión facilitadora convocada para esa misma fecha, 26 de julio de 2010. De manera similar, mediante facsímil N° 164-2010-MINCETUR/VMCE/DNINCI, también de fecha 26 de julio de 2010, el Gobierno de Perú informó a esta Secretaría General su imposibilidad de atender la citada reunión facilitadora.
6. Mediante facsímil N° 170-2010-MINCETUR/VMCE, de fecha 23 de agosto de 2010, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y solicitando que el reclamo sea declarado “no a lugar” en todos sus extremos. Dicha contestación fue puesta en conocimiento de los Países Miembros y La Reclamante a través de comunicaciones SG-X/E.1.1/644/2010 y SG-F/E.1.1/937/2010, de fecha 27 de agosto de 2010.
7. Con fecha 2 de setiembre de 2010, La Reclamante remitió un escrito por el cual da réplica a los argumentos formulados por el Gobierno de Perú en su escrito de contestación. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de los Países Miembros a través de comunicación SG-X/E.1.1/667/2010, de fecha 7 de setiembre de 2010.
8. Mediante fax N° 145, de fecha 6 de setiembre de 2010, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración del Estado Plurinacional de Bolivia remitió el Informe INF/DPI/PAT/2010-0016 2010-12657 del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), con algunos comentarios y consideraciones respecto al caso en cuestión. Dicho escrito fue puesto en conocimiento de La Reclamante y los demás Países Miembros a través de comunicaciones SG-F/E.1.1/990/2010 y SG-X/E.1.1/684/2010, de fecha 7 y 10 de setiembre de 2010, respectivamente.
9. Mediante comunicación de fecha 20 de setiembre de 2010, La Reclamante presentó un escrito adicional, adjuntando copia de la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del Proceso 63-IP-2010.

10. Mediante facsímil N° 204-2010-MINCETUR/VMCE, remitido el día 12 de octubre de 2010, el Gobierno de Perú formuló algunas precisiones al escrito presentado por La Reclamante el día 2 de setiembre de 2010.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, no habría cumplido con:

- (i) requerirle la división de su solicitud de patente de invención, lo cual le habría imposibilitado iniciar una solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30 rechazadas en el Informe Técnico AVB 002-2008/B (supuesto que implicaría un incumplimiento del segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486); y,
- (ii) notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que las reivindicaciones 11 a 30 de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención (lo cual habría generado un incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486).

III. ARGUMENTOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y OTRAS PARTES INTERESADAS

A. Argumentos de la Parte reclamante, FUMAKILLA LIMITED

Señala La Reclamante que, con fecha 3 de enero de 2005, presentó ante la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, una solicitud para la concesión de patente de invención, bajo el título “aparato difusor de químico tipo soplador y cartucho de químico y cuerpo impregnado con químico usado para el mismo campo técnico”, el cual fue tramitado bajo número de expediente N° 000027-2005/OIN.

Posteriormente, con fecha 15 de agosto de 2008, la DIN del INDECOPI le notificó el Informe Técnico N° AVB 002-2008, mediante el cual se le informó, entre otras conclusiones, que las reivindicaciones 11 a 35 de su solicitud no cum-



plían con el requisito de unidad de invención (artículo 25 de la Decisión 486), razón por la cual le requirió presentar los argumentos y aclaraciones pertinentes dentro del plazo de sesenta días hábiles.

Mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2008, La Reclamante cumplió con responder el citado informe técnico, ofreciendo argumentos destinados a demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, así como un nuevo pliego de reivindicaciones.

Con fecha 17 de julio de 2009, la DIN del INDECOPI notificó a La Reclamante el Informe Técnico AVB N° 002-2008/A, mediante el cual se le informó que las reivindicaciones 6 a 20 no cumplían con el requisito de unidad de invención antes citado. Asimismo, y de manera similar a lo sucedido en el informe anterior, dicha autoridad administrativa le requirió presentar los argumentos y aclaraciones pertinentes dentro del plazo de sesenta días hábiles, a efectos de poder resolver el otorgamiento o no de la patente solicitada.

Mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2009, La Reclamante cumplió con absolver el citado requerimiento, ofreciendo argumentos destinados a demostrar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad, así como un nuevo pliego de 30 reivindicaciones.

Finalmente, el 11 de enero de 2010, La Reclamante fue notificada con la Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, así como con el Informe Técnico AVB 002-2008/B. En dicha resolución, la DIN dispuso otorgar patente de invención para “un aparato difusor de químico tipo soplador”, por un plazo de veinte (20) años, contados desde el 3 de enero de 2005 (fecha de presentación de la solicitud), “*aprobándose las reivindicaciones 1 a 10 que corren a fojas 530 a 535 del expediente*”.¹

Cabe señalar que en el acápite 2.3 de la citada Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, la DIN señaló:

“Atendiendo al análisis efectuado y a lo dispuesto por el artículo 48 de la Decisión 486

de la Comisión de la Comunidad Andina, en el presente caso, corresponde conceder parcialmente la patente solicitada para las reivindicaciones 1 a 10 que cumplen con los requisitos de patentabilidad, según las conclusiones del Informe Técnico AVB 002-2008/B; debiendo denegarse las reivindicaciones 11 a 30 que no cumplen con el requisito de unidad de invención establecido en el artículo 25 del texto legal acotado”.

De lo anterior, se desprende –según La Reclamante– que la DIN del INDECOPI habría incumplido los artículos 36, segundo párrafo, y 45 de la Decisión 486 debido a que: (i) no le requirió dividir la solicitud materia del expediente N° 000027-2005/OIN, y menos aún, iniciar la solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30; y, (ii) no cumplió con notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B. Como consecuencia de ello –señalan– en la Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, se habría variado el nombre de la patente solicitada, de un “aparato difusor de químico tipo soplador y cartucho de químico y cuerpo impregnado con químico usado para el mismo campo técnico” a “un aparato difusor de químico tipo soplador”, lo cual no había sido materia de su solicitud.

B. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Perú

La República del Perú, en su contestación de fecha 23 de agosto de 2010, solicita a la Secretaría General “*se sirva tener por contestado, dentro del plazo establecido, el reclamo presentado por la empresa Fumakilla Limited, declarándolo NO A LUGAR en todos sus extremos al momento de expedir su pronunciamiento*”;² ello a tenor de los siguientes argumentos:

En primer lugar, señala que el segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486 contiene una facultad discrecional de la DIN –más no una obligación legal– de requerir al solicitante que presente una división de su solicitud de patente en caso existan objeciones relativas a la unidad de invención. Afirma, además, que de acuerdo al primer párrafo de la norma en cuestión, es el solicitante quien tiene la facultad de dividir la solicitud de considerarlo conveniente, lo cual no

¹ Página 7 de la Resolución N° 001826-2009/DIN-INDECOPI, de fecha 30 de diciembre de 2009.

² Página 6 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú.



ha ocurrido en el presente caso (ello a pesar que los informes técnicos AVB 002-2008 y AVB 002-2008/A emitidos durante el procedimiento contenían objeciones por falta de unidad de invención, situación que era conocida por La Reclamante). Citan, para sustentar dichas afirmaciones, jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia.³

Respecto al supuesto incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, señala que dicha norma establece como obligación de la autoridad administrativa notificar al solicitante una única vez, en casos en los que luego del análisis de fondo surja alguna objeción o impedimento para otorgar la patente. Afirma, además, que el notificar dos o más veces es una facultad discrecional de dicha autoridad, la cual dependerá de cada caso en concreto, cuando ello sea necesario para el examen de patentabilidad.⁴

Señala, además, que dado que La Reclamante no cumplió con subsanar satisfactoriamente las objeciones de unidad de invención formuladas sobre algunas reivindicaciones, la DIN dispuso que se emita la Resolución N° 1826-2009/DIN-INDECOPI, concediendo parcialmente la patente sobre la base del Informe Técnico N° AVB 002-2008/B. Concluye por tanto, que la tramitación del procedimiento se ha enmarcado dentro de lo establecido en la Decisión 486 para el registro de solicitudes de patentes de invención.

Finalmente, señala que La Reclamante estaría intentando desnaturalizar la acción de incumpli-

miento, ya que a través del presente reclamo estaría buscando que se *“reemplace los mecanismos administrativos y jurisdiccionales internos destinados a dirimir controversias que involucren intereses particulares”*.⁵ En ese sentido, hace hincapié en lo señalado por el Tribunal Andino de Justicia, respecto a la naturaleza de la referida acción: *“... si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales”*.⁶

C. Argumentos del Estado Plurinacional de Bolivia⁷

De acuerdo a lo señalado por el Estado Plurinacional de Bolivia en el Informe INF/DPI/PAT/2010-0016 2010-12657 elaborado por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el artículo 36 de la Decisión 486 es claro al afirmar que la Oficina Nacional de cada país “podrá” requerir al solicitante de una patente de invención, que divida su solicitud. Esto –señala– puede tomarse como una facultad potestativa de cada Oficina Nacional, mas no como una obligación; por ello, la DIN del INDECOPI no habría incurrido en incumplimiento de este artículo.

Respecto al posible incumplimiento del artículo 45 de la norma bajo análisis, dicho País Miembro señala:

“El artículo precedente [artículo 45], señala claramente que la Oficina Nacional notificará al solicitante cuando encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486 para la concesión de la patente, para que el solicitante responda a este en el

³ Por ejemplo, el Proceso 156-IP-2006 (G.O.A.C. N° 1468 del 22 de febrero de 2007) en el cual el Tribunal Andino señaló: *“... el solicitante podrá en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la divulgación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumple con el requisito de unidad de invención, ya referido”*.

⁴ A fin de ahondar en ello, hacen referencia a la interpretación prejudicial llevada a cabo en el Proceso 197-IP-2007 (G.O.A.C. N° 1612 del 24 de abril de 2008), en el cual el Tribunal Andino señaló: *“La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incursa en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará”*.

⁵ Página 5 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú.

⁶ Proceso 127-AI-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1294 del 8 de febrero de 2006.

⁷ Nótese que el reclamo presentado por Fumakilla Limited fue notificado al Estado Plurinacional de Bolivia el 5 de julio de 2010, otorgándosele a dicho País Miembro un plazo de treinta (30) días calendario para presentar los elementos de información que pudiese considerar pertinentes. Dado que sus comentarios fueron remitidos el 6 de setiembre de 2010, éstos, al tener el carácter de extemporáneos, no serán tomados en cuenta al momento de resolver la presente controversia.



plazo de sesenta días prorrogable a otros 30 días a solicitud de parte, ya sea aclarando, argumentando o complementando su solicitud. En el caso presente la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI notificó legalmente dos veces a la compañía Fumakilla Limited con los informes técnicos AVB 002-2008 y N° AVB 002-2008/A aplicando correctamente lo dispuesto en el párrafo primero del art. 45 de la Decisión 486 de la CAN, para que finalmente notifique a la compañía Fumakilla Limited con el Informe Técnico N° AVB 002-2008/B (respaldo de la resolución emitida) y la Resolución N° 001826-2009/OIN-INDECOPI, aplicando lo estipulado en el párrafo tercero del art. 45 de la Decisión 486 que indica "... si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión la oficina nacional competente denegará la patente". Por lo que se considera que tampoco hubo infracción a este artículo por parte de la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI".⁸

IV. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

A. Sobre el posible incumplimiento de los artículos 36 (segundo párrafo) y 45 de la Decisión 486

Tal como fuera mencionado por el Tribunal Andino de Justicia,⁹ la obligatoriedad del orden jurídico de la Comunidad Andina, tanto de rango fundamental como de rango derivado, entraña la prohibición para los Países Miembros de adoptar unilateralmente medidas contrarias o incompatibles que pongan en riesgo la consecución de los objetivos del proceso de integración.

Las obligaciones y compromisos de los Estados Miembros pueden estar incluidos en normas del orden fundamental o del orden derivado, emanar de los principios generales del derecho de la integración o constituirse por la inejecución o la ejecución incorrecta o insuficiente de las sentencias del Tribunal Andino de Justicia.

Cada País Miembro tiene el deber de cumplir con tales obligaciones y compromisos, inde-

pendientemente de que los otros Estados u órganos de la Comunidad cumplan o no con los suyos.

En este contexto, un País Miembro puede estar incurso en un supuesto de incumplimiento, en caso lleve a cabo conductas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, bien a través de la sanción de normas internas contrarias al orden; por virtud de la falta de sanción de normas internas destinadas a la observancia del orden, o incluso a causa de cualquier acción u omisión, deliberada o no, que se oponga al orden o que dificulte u obstaculice su aplicación. También cabe considerar omisión la tolerancia de una norma interna incompatible con las obligaciones y compromisos comunitarios.

En el presente caso, señala La Reclamante que el Gobierno del Perú, a través de la Oficina de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, habría incumplido su deber de requerirle el dividir la solicitud de patente de invención para "aparato difusor de químico soplador y cartucho de químico y cuerpo impregnado con químico usado para el mismo campo técnico" materia del expediente N° 000027-2005/OIN, lo cual le habría impedido iniciar una solicitud fraccionaria por las reivindicaciones 11 a 30. Dicha conducta habría generado un incumplimiento del segundo párrafo del artículo 36 de la Decisión 486, el cual señala:

Artículo 36.- El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

*La oficina nacional competente **podrá**, en cualquier momento del trámite, **requerir al solicitante que divida la solicitud** si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención (...)* (énfasis añadido).

Sobre la base de ello, esta Secretaría General procederá a analizar si es que la DIN del INDECOPI estaba en *obligación* de requerir a La Reclamante el dividir su solicitud de patente de invención (tal como lo señala Fumakilla Limited), o si es que más bien estaba sólo *facultada* a solicitarle efectuar dicha división (tal como lo señala el Gobierno de Perú, de acuerdo a la interpretación que efectúan del término "*podrá*", contenido en el segundo párrafo del artículo 36). Para dilucidar ello, se analizará el texto del ar-

⁸ Páginas 3 y 4 del Informe INF/DPI/PAT/2010-0016 2010-12657.

⁹ Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195 del 11 de mayo de 2005.



título 36 materia del supuesto incumplimiento, a la luz de las reglas generales de interpretación contenidas en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,¹⁰ norma que señala:

*“... un tratado deberá interpretarse de buena fe **conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado** en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin”¹¹ (énfasis añadido).*

Tomando en cuenta dicho criterio de interpretación, esta Secretaría General observa que, de acuerdo a lo señalado en el Diccionario de la Lengua Española¹² el verbo “poder” (del cual se deriva el término “podrá”) es definido como “tener expedita la *facultad* o potencia de hacer algo”; mientras que de acuerdo al Diccionario Ideológico de la Lengua Española (Julio Casares), dicho término es definido como la “*facultad* de hacer alguna cosa, material o inmaterial”.¹³ Es decir, en su acepción corriente, el término “podrá” es utilizado para reflejar una *facultad*; una *potestad* para realizar determinada actividad y no como una obligación. Ello, incluso, se desprende del análisis de reiterada jurisprudencia andina, en la cual el Tribunal, al analizar los alcances de la citada norma, no mencionó en momento alguno que ésta refleje algún tipo de obligación:

“A propósito de la división de la patente, contemplada en el artículo 36 de la Decisión 486,

¹⁰ Convención de fecha 23 de mayo de 1969, 1155 U.N.T.S. 331; 8 I.L.M. 679.

¹¹ Cabe señalar que dicho método de interpretación ha sido acogido en diversa jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia. Así por ejemplo, en el Proceso 04-AN-97 se señaló: “(...) *trasunta de esa jurisprudencia que, tal como acontece con las normas que conforman los ordenamientos jurídicos nacionales, también debe atribuírsele a las comunitarias el sentido que aparezca evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador (...)*”. De manera similar, en los Procesos 02-IP-96, 39-IP-98, 50-IP-99 (entre otros) se señaló: “*Desde el punto de vista teleológico cobra también validez la interpretación literal de la expresión anotada, como quiera que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo Subregional Andino se funda -como lo establece su preámbulo- en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos (...) y en la unificación de la legislación de interés comunitario.*”

¹² Versión electrónica disponible en: <http://www.rae.es> (página visitada el 1 de abril de 2011).

¹³ *Diccionario Ideológico de la Lengua Española* (Editorial Gustavo Gili S.A.: Barcelona, 1977), p. 663.

*el solicitante **podrá** en cualquier momento del trámite dividir su solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá ampliar la reivindicación contenida en la solicitud inicial. Asimismo, la oficina nacional competente **podrá** en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención, ya referido”¹⁴ (énfasis añadido).*

En consecuencia, del análisis de la frase “*la oficina nacional competente podrá (...) requerir al solicitante que divida la solicitud*” contenida en el segundo párrafo del artículo 36, queda claro que ella refleja una *facultad* (en este caso, de la autoridad administrativa), de requerir al solicitante que divida su solicitud, en caso ésta no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Dicha provisión guarda congruencia con el primer párrafo de la norma en cuestión, la cual reconoce la potestad del solicitante de dividir su solicitud, en caso lo considere conveniente (*facultad* que, como bien menciona el Gobierno de Perú en su escrito de contestación, no fue ejercida por La Reclamante pese a haber sido notificada hasta en dos ocasiones del rechazo de determinadas reivindicaciones de su solicitud de patente). Por dicho motivo, contrariamente a lo señalado por La Reclamante, esta Secretaría General no encuentra que la DIN del INDECOPI haya incurrido en incumplimiento alguno del artículo 36 de la Decisión 486, “*al no requerir*” a Fumakilla Limited que divida su solicitud de patente de invención.

Con respecto al posible incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, señala La Reclamante que el Estado peruano habría incumplido con notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que las reivindicaciones 11 a 30 no cumplían con el requisito de unidad de invención. Dicha conducta habría generado a su vez un incumplimiento de la norma en cuestión, la cual señala:

Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los re-

¹⁴ Ver, sobre el particular, Procesos 174-IP-2007, 156-IP-2006 y 13-IP-2010 (entre otros) publicados en las G.O.A.C. N° 1601 (26 de marzo de 2008); 1468 (22 de febrero de 2007) y 1833 (13 de mayo de 2010), respectivamente.



quisitos 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 (énfasis añadido).

Como puede apreciarse, del análisis de dicha norma se desprenden las siguientes obligaciones:

a) Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante (primera obligación), **el cual deberá absolver dicho requerimiento** (segunda obligación): en el presente caso esta Secretaría General ha podido verificar el cumplimiento de ambas obligaciones, en el sentido que: (i) la DIN del INDECOPI cumplió con notificar a La Reclamante, con fecha 12 de agosto de 2008, el Informe Técnico AVB 002-2008, en el cual se le requiere que cumpla con subsanar ciertas reivindicaciones que no cumplían con el requisito de patentabilidad; y, (ii) La Reclamante cumplió con absolver dicho requerimiento, mediante escrito de fecha 19 de diciembre de 2008.¹⁵ De esta manera, se verifica que el

¹⁵ Cabe destacar que dicha obligación fue ya reconocida en los Procesos 138-IP-2006 (G.O.A.C. N° 1453 del 12 de enero de 2007) y 151-IP-2005 (G.O.A.C. N° 1284 del 13 de enero de 2006), en los cuales se señaló: "La oficina en referencia podrá juzgar que la invención no es patentable por no cumplir los requisitos sustanciales aplicables, o por encontrarse incurso en una prohibición de patentamiento, y así lo notificará al solicitante, quien deberá responder dentro del lapso de los sesenta días siguientes a la notificación, lapso prorrogable por treinta días más. De no haber respuesta oportuna, o de subsistir los impedimentos para la concesión de la patente, la oficina nacional la denegará (artículo 45)."

Estado peruano cumplió con lo señalado en el presente extremo de la norma.

b) Cuando la oficina nacional competente lo considere necesario para efectos del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces:

de acuerdo a lo señalado en párrafos anteriores, el término "podrá" únicamente recoge una facultad de la autoridad administrativa, mas no una obligación. Es decir, luego de la notificación del Informe Técnico AVB 002-2008, la DIN del INDECOPI no estaba en obligación de notificar algún otro informe adicional, habiendo podido incluso otorgar el título de patente de invención solo para las reivindicaciones aceptadas, tal como lo señala el artículo 48 de la Decisión 486.¹⁶ No obstante, en el presente caso (y pese a no estar obligada a hacerlo), la DIN notificó un nuevo Informe Técnico (AVB 002-2008/A, el día 14 de julio de 2009), en el cual puso en conocimiento de La Reclamante la existencia de nuevos reparos por parte del examinador externo, los cuales debían ser absueltos para efectos de la tramitación y eventual concesión de la patente. Dicha actuación, en definitiva, no refleja incumplimiento alguno de la norma bajo análisis por parte de la DIN, tal como lo señala la empresa reclamante, razón por la cual dicha alegación debe ser también desestimada.

c) 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:

en el presente caso, la DIN del INDECOPI resolvió no denegar la patente de invención, sino más bien otorgarla sobre la base de las reivindicaciones aceptadas (facultad contemplada en el artículo 48 de la Decisión 486 antes citado), con el nombre de "un aparato difusor de químico tipo soplador". Dicha conducta –al igual que las anteriores– guarda congruencia con la normativa comunitaria andina en materia de propiedad industrial, razón por la cual el Estado Peruano, a través de la DIN del INDECOPI, no habría incurrido en su-

¹⁶ Artículo 48.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.



puesto alguno de incumplimiento del presente extremo de la norma.

Para finalizar –y pese a no estar obligada a hacerlo¹⁷– esta Secretaría General emitirá opinión sobre los argumentos finales esgrimidos por La Reclamante en su escrito de fecha 1 de setiembre de 2010 (remitido el 2 de setiembre), ello a efectos de poder mejor resolver el presente extremo de la controversia.

En primer lugar, con relación al argumento formulado por La Reclamante, en el sentido que el Informe Técnico AVB 002-2008/B constituye el primer informe dictado sobre el “nuevo pliego” de 30 reivindicaciones remitidas (con lo cual la DIN habría estado “obligada” a notificarlo), esta Secretaría General observa que el mencionado documento técnico fue elaborado por el examinador externo del INDECOPI sobre la base de la información proporcionada por La Reclamante a través de escrito de fecha 25 de noviembre de 2009, el cual contiene un “nuevo pliego” de 30 reivindicaciones *modificadas* a efectos de absolver las objeciones formuladas en el Informe AVB 002-2008/A. Es decir, en este “nuevo pliego”, La Reclamante no incluye 30 reivindicaciones nuevas, sino más bien 30 reivindicaciones modificadas sobre la base de las conclusiones del examinador externo del INDECOPI en el informe antes citado. Ello queda claro del análisis del referido escrito remitido por La Reclamante en el cual señala:

*“Con el objeto de absolver la objeción de unidad de invención, estamos acompañando un nuevo pliego de 30 reivindicaciones **modificado** de la siguiente manera:*

*El contenido de las nuevas reivindicaciones 1 a 8 **es correspondiente con el contenido de las reivindicaciones 3 a 10 originalmente presentadas.***

*El contenido de las nuevas reivindicaciones 9 y 10 **es correspondiente con el contenido de las reivindicaciones 1 y 2 originalmente presentadas** e incluyen la característica de nuestra reivindicación 1.*

*El contenido de las nuevas reivindicaciones 11 a 30 **es correspondiente con el contenido***

***do de las reivindicaciones 16 a 35 originalmente presentadas** con algunas enmiendas e incluyen la característica de la nueva reivindicación 1 (...)”¹⁸ (énfasis añadido).*

En virtud a ello, es posible concluir que el Informe Técnico AVB 002-2008/B no constituye el “primer informe” elaborado sobre la base del “nuevo pliego” de reivindicaciones remitidas, sino más bien el tercer informe elaborado sobre la base de las reivindicaciones modificadas por La Reclamante, luego de los Informes AVB 002-2008 y AVB 002-2008/A.

En segundo lugar, esta Secretaría General debe precisar que, contrariamente a lo señalado por La Reclamante en el mismo escrito de fecha 1 de setiembre de 2010, la notificación de los proveídos del 12 de agosto de 2008 y 14 de julio de 2009 (a partir del cual la DIN del INDECOPI pone en conocimiento de Fumakilla Limited los Informes Técnicos AVB 002-2008 y AVB 002-2008A, mediante los cuales se le requiere que cumpla con subsanar ciertas reivindicaciones que no cumplían con el requisito de patentabilidad), fue efectuada al amparo del artículo 45 de la Decisión 486, al no prohibir dicha norma el efectuar dicho requerimiento sobre la base de los hallazgos efectuados por algún examinador externo, experto u organismo científico o tecnológico considerado idóneo.¹⁹ Es decir, esta Secretaría General no comparte el criterio de La Reclamante, en el sentido que el artículo 45 “*obliga a la oficina nacional competente a hacer ella misma un examen sustantivo*”,²⁰ dejando de lado el informe técnico elaborado por algún examinador externo o experto ajeno a la institución; ello debido a que dicha obligación no se desprende del texto de la norma.

¹⁷ Ello debido a que la Decisión 623 “Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento”, no obliga a la Secretaría General a pronunciarse sobre aquellas “réplicas” formuladas luego de la remisión del escrito de contestación al reclamo.

¹⁸ Página 2 del escrito presentado por Fumakilla Limited el día 25 de noviembre de 2009. Nótese que en la absolución del Informe Técnico AVB 002-2008, efectuada por La Reclamante el día 19 de diciembre de 2008, se observa situación similar (página 2).

¹⁹ Más aún, el mismo texto de los citados proveídos señala: “*Comuníquese el Informe Técnico (...) a fin que el solicitante envíe la información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; trámite que deberá cumplir dentro del plazo de SESENTA DÍAS HÁBILES, luego del cual se procederá a resolver (...)*” (énfasis añadido).

²⁰ Página 2 del escrito presentado por Fumakilla Limited el 2 de setiembre de 2010.



Tomando dichos argumentos en consideración, esta Secretaría General no ha podido verificar que la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI haya incurrido en incumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486, al no notificarle en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que las reivindicaciones 11 a 30 no cumplían con el requisito de unidad de invención.

V. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, esta Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los argumentos expuestos en el presente Dic-

tamen, considera que no ha quedado demostrado que la República del Perú haya incurrido en incumplimiento de los artículos 36, segundo párrafo, y 45 de la Decisión 486 "Régimen Común de Propiedad Industrial", al no haber requerido al solicitante de una patente de invención el dividir su solicitud (lo cual le habría imposibilitado iniciar una solicitud fraccionaria por ciertas reivindicaciones rechazadas), y al no haberle notificado en forma oportuna el Informe Técnico AVB 002-2008/B, a partir del cual el examinador externo del INDECOPI concluyó que ciertas reivindicaciones de su solicitud no cumplían con el requisito de unidad de invención.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.

DICTAMEN N° 02-2011

Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Sobre el reclamo de la empresa The Gillette Company por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" por parte de la República del Ecuador (a través del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil), al haber suspendido la medida de frontera confirmada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que dispuso denegar la importación definitiva de ciertas pilas eléctricas al territorio ecuatoriano bajo el signo no registrado DUVVACELL, altamente similar a DURACELL, de propiedad de la actora.

Lima, 17 de octubre de 2011

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 24 de junio de 2010, la empresa The Gillette Company (en adelante "La Reclamante"), presentó un reclamo contra la República del Ecuador, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por el posible incumplimiento de los artículos 154, 155, 250 y siguientes de las Decisiones 486 "Régimen Común sobre Propiedad Industrial" y 574 "Régimen Andino so-

bre Control Aduanero", bajo la consideración que el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil habría incumplido dichos dispositivos andinos, al suspender la medida de frontera confirmada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que dispuso denegar la importación definitiva de ciertas pilas eléctricas (baterías) al territorio ecuatoriano bajo el signo no registrado DUVVACELL, altamente similar a DURACELL de propiedad de la actora.

2. El día 16 de julio de 2010, a través de comunicación SG-F/5.1.1/797/2010, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelan-



te la Secretaría General), requirió a La Reclamante a fin que cumpla con precisar, dentro del plazo de quince (15) días hábiles, las normas andinas que habrían sido materia del supuesto incumplimiento, así como la Resolución del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil que estaría impugnando a través del presente reclamo (ello en virtud a que habría incluido en su escrito de reclamo, dos resoluciones expedidas por dicho Tribunal).¹ Asimismo, en virtud a la mencionada comunicación, le requirió también se sirva presentar los poderes que acrediten la facultad del representante legal de La Reclamante, así como la documentación necesaria para certificar la calidad de persona jurídica legalmente constituida de la empresa The Gillette Company.

3. Mediante comunicación de fecha 6 de agosto de 2010 (remitida vía correo electrónico en esa fecha, y posteriormente, en físico el día 13 de dicho mes), La Reclamante cumplió con subsanar el requerimiento formulado por la Secretaría General, adjuntando los poderes respectivos y documentos necesarios para acreditar la existencia legal de la empresa The Gillette Company. Asimismo, en virtud a la mencionada comunicación, La Reclamante cumplió con precisar las normas andinas materia del supuesto incumplimiento, así como la Resolución del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil que estaría objetando a través de la presente acción.
4. Mediante comunicación de fecha 10 de agosto de 2010 (remitida vía correo electrónico en esa misma fecha, y en físico el 13 de dicho mes), La Reclamante cumplió con suministrar a esta Secretaría General copia de los poderes debidamente apostillados, otorgados por dicha empresa a favor de sus representantes legales.
5. Mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/897/2010, SG-F/E.1.1/899/2010 y SG-X/E.1.1/615/2010, de fecha 16 de agosto de 2010 (dirigi-

¹ Sobre el particular, en su escrito de reclamo, The Gillette Company hace referencia a dos resoluciones del Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo del Ecuador (de fechas 11 de noviembre de 2008 y 11 de noviembre de 2009), las cuales habrían originado el supuesto incumplimiento.

das a los Gobiernos de Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia), la Secretaría General informó la admisión del reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación correspondiente, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, respectivamente. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/898/2010, también de la misma fecha.

6. Con fecha 20 de setiembre de 2010, la República de Ecuador remitió la Nota N° 23013/GVMCEI/DGINC/2010, a través de la cual solicitan prórroga de treinta (30) días calendario para remitir la contestación al reclamo. Dicha prórroga fue concedida mediante comunicación SG-F/E.1.1/1033/2010, de fecha 21 de setiembre de 2010, y notificada a los demás Países Miembros y a La Reclamante a través de comunicaciones SG-X/E.1.1/716/2010 y SG-F/E.1.1/1034/2010, también de la misma fecha.
7. Mediante comunicación de fecha 6 de agosto de 2010, La Reclamante dio a conocer a esta Secretaría General, el haber tomado conocimiento de la prórroga de treinta (30) días otorgada al Gobierno de Ecuador.
8. Mediante Nota 26129/GVMCEIE/STCE/DIRNCB/2010, de fecha 20 de octubre de 2010 (recibida el día 22 de octubre), el Gobierno de Ecuador formuló contestación al reclamo interpuesto por la empresa The Gillette Company. Dicha comunicación fue puesta en conocimiento de los demás Países Miembros y La Reclamante el día 4 de noviembre de 2010, a través de comunicaciones SG-X/E.1.1/839/2010 y SG-F/E.1.1/1194/2010, respectivamente.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Ecuador consistiría en que el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, en su Resolución de fecha 11 de noviembre de 2008 (confirmada mediante Resolución del 11 de noviembre de



2009), habría suspendido la medida de frontera confirmada por el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, que dispuso denegar la importación definitiva de ciertas pilas eléctricas al territorio ecuatoriano bajo el signo no registrado DUVVACELL (altamente similar a DURACELL, de propiedad de la actora), lo cual habría originado el incumplimiento de los artículos 155, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 238, 241 y 255 de la Decisión 486.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES INTERVIENIENTES EN EL PROCEDIMIENTO

A. Argumentos de la Parte reclamante, THE GILLETTE COMPANY

Con fecha 8 de mayo de 2008, el Gerente de Fiscalización (e) de la Corporación Aduanera Ecuatoriana comunicó a los representantes de los Almacenes Estuardo Sánchez S.A. – Alessa (en adelante, Almacenes Alessa), la suspensión del trámite de nacionalización de la carga amparada bajo refrendo 028-08-10-034051, debido a la presunción que las mercancías involucradas –pilas cilíndricas con la marca DUVVACELL– podrían vulnerar derechos de propiedad intelectual de la marca DURACELL, de titularidad de La Reclamante. Asimismo, en virtud a la mencionada comunicación, informó que había procedido a notificar al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) con el fin que su Subdirector Regional confirme o revoque dicha medida.

Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2008, Almacenes Alessa solicitó al Subdirector Regional del IEPI revocar la medida de frontera dispuesta por la Corporación Aduanera Ecuatoriana *“por ser ilegal [e] indebidamente motivada”*.²

Con fecha 16 de mayo de 2008, La Reclamante presentó en la Subdirección Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Guayaquil, un escrito en el cual manifestó ser titular en el Ecuador de las marcas DURACELL y diseño, registradas bajo certificados N° 473 y 1172, de fecha 27 de setiembre de 1966 y de 13 de marzo de 2000 respectivamente, para prote-

ger productos de las clases internacionales 9³ y 11.⁴ Señaló además que con la importación de pilas DUVVACELL no registradas, se estarían vulnerando los artículos 51 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC); 155 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina; y 217, 322 literales a) y c) y 224 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual. Asimismo, manifestó también que Almacenes Alessa habría incurrido en un supuesto de competencia desleal, prevista en el artículo 258 de la citada Decisión 486.

Con fecha 17 de mayo de 2008, La Reclamante presentó ante la Oficina de la Subdirección Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Guayaquil, un escrito adicional ampliando las razones por las que consideraba que la medida de frontera debía ser ratificada, entre ellas, la manifiesta semejanza entre los signos DUVVACELL y DURACELL.

El 20 de mayo de 2008, Almacenes Alessa presentó en la citada Subdirección Regional un escrito en el que amplía las supuestas razones por las cuales consideraba que la medida de frontera debía ser revocada.

Mediante Oficio No. 144-2008-G-MF-IEPI, de fecha 20 de mayo de 2008, el Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Guayaquil, confirmó la medida adoptada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, fundamentando su decisión en los siguientes argumentos:

- a. Que The Gillette Company tiene registrada la marca DURACELL en las clases 9 y 11 de la Clasificación Oficial.

³ El certificado N° 473, en su texto original, señala que los productos a ser distinguidos con la marca otorgada son *“aparatos e instrumentos eléctricos y sus partes”*. La Clasificación Internacional de Niza, en su texto actual, señala que dentro de la Clase 9 se encuentran, entre otros, los *“aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad”*. Esto quiere decir que dentro de dicha clase se encontrarían las pilas y/o baterías.

⁴ El certificado N° 1172 señala que los productos a ser distinguidos con la marca registrada son: *“aparatos de alumbrado, calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias y especialmente linternas y todos los demás productos de la Clase Internacional N° 11”*.

² Página 6 del escrito de fecha 15 de mayo de 2008 presentado por Almacenes Alessa al Subdirector Regional del IEPI.



- b. Que en virtud del principio de territorialidad, poco importa aducir que la marca DUVVACELL se encuentra registrada en el extranjero, tal como lo señala Almacenes Alessa.
- c. Que para que exista infracción de un derecho marcario es suficiente el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, razón por la cual el titular del signo registrado tiene la facultad de impedir el uso de marcas idénticas o similares por parte de terceros.
- d. Que sin considerar la posible notoriedad del signo DURACELL, se aprecia claramente la existencia de un claro riesgo de confusión entre estos dos signos, debido a las similitudes presentes entre ambos, así como entre los colores de empaques y la presentación del producto.
- e. Que en conclusión, hay elementos de juicio suficientes que permiten advertir que la importación de productos bajo el signo DUVVACELL ha transgredido los derechos de propiedad intelectual de La Reclamante, titular de la marca registrada DURACELL.

El 11 de junio de 2008, Almacenes Alessa presentó un recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil, con el fin que se declare la nulidad de la resolución del Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de Guayaquil. Los principales argumentos de dicho recurso fueron los siguientes:

- a. Que se ha producido una coexistencia de hecho entre los signos DURACELL y DUVVACELL.
- b. Que en su resolución el IEPI no ha analizado si existe o no conexión competitiva entre ambas marcas.
- c. Que los productos DUVVACELL, por ser de bajo costo, benefician a personas con escasos recursos y por ende, están dirigidos a un grupo social distinto al que adquiere DURACELL, que es de calidad superior.

Termina Almacenes Alessa solicitando "que se declare no conforme a derecho la Resolución emitida por el Subdirector Regional del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual de la

ciudad de Guayaquil y por ende se declare la anulación de dicho acto administrativo que conculca nuestro derecho de prioridad material sobre la mercadería importada legalmente (...)".⁵

Con fecha 8 de octubre de 2008, La Reclamante compareció como parte coadyuvante del Subdirector Regional del IEPI, al ser de su interés que se mantenga el acto administrativo impugnado por Almacenes Alessa. En tal sentido, en el escrito presentado, La Reclamante señaló:

- a. En primer lugar, negó que la pila DUVVACELL se haya importado y comercializado en el Ecuador por más de diez años, tal como lo señala Almacenes Alessa. Expresó además que ese hecho es reciente y esporádico y fue inmediatamente advertido por The Gillette Company.
- b. Negó que se encuentre en discusión el hecho que las pilas que se venden ilegalmente bajo la marca DUVVACELL, puedan ser comercializadas por ser de bajo costo y por beneficiar a personas de escasos recursos. Afirmó en ese sentido que cualquier fabricante está en posibilidad de elaborar productos como éstos y de comercializarlos en el Ecuador, pero solo a través de signos que no induzcan a confusión, ni engañen al consumidor.
- c. Señaló que existe riesgo de confusión entre los signos DURACELL y DUVVACELL y los diseños de ambas, puesto que es indudable la identidad, incluso a la primera vista, no sólo denominativa, sino en formas, colores, etc. Dicha similitud tendría por objeto el aprovechamiento de manera "parasitaria" e "ilegal" del inmenso prestigio de los productos de La Reclamante.
- d. Negó que los signos DURACELL y DUVVACELL hayan coexistido en el mercado y menos aún, que se considere que pueda existir coexistencia entre una marca registrada y una que no lo ha estado. Destacó en ese sentido que tanto la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, en su artículo 216, como la Decisión 486, en su artículo 154, disponen que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere con su registro.

⁵ Página 6 del escrito de reclamo presentado por The Gillette Company.



- e. Hace referencia a que la importación de productos bajo el signo DUVVACELL implica competencia desleal de suma gravedad, en los términos previstos en los artículos 258 y siguientes de la Decisión 486, y 284 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual, por tratarse de la imitación de una marca mundialmente conocida.
- f. Finalmente, manifestó que es falso que la notoriedad rompa de manera total y absoluta el criterio de especialidad marcaria, puesto que el artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro de marcas que constituyan “una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.”

Con fecha 11 de noviembre de 2008, el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, dictó un auto mediante el cual suspendió la medida de frontera confirmada por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, fundamentando su decisión en un supuesto peligro inminente de daños patrimoniales y extra patrimoniales que podría sufrir Almacenes Alessa por la detención indefinida de la mercadería en el puerto (ya que éstas podrían deteriorarse). En virtud a ello, fijó en su lugar una caución de US\$ 36.308,20, más diez por ciento de ese valor.

Respecto a dicho pronunciamiento, señala La Reclamante que en este no se consideró la violación de todos los preceptos comunitarios vinculados con la identidad o alta semejanza entre los signos DUVVACELL y DURACELL y sus diseños, productos, canales de comercialización, etc. Tampoco se consideró que el *Fumus Boni Juris* y el *Periculum in Mora* (citados por el Juez para justificar su decisión) no pueden ser invocados a favor de un infractor de derechos de propiedad intelectual, cuyo acto constituye incluso delito penal, tipificado en el artículo 319, literal g) de la Ley de Propiedad Intelectual.

Mediante escritos de 24 de noviembre de 2008 y 20 de febrero de 2009, La Reclamante solicitó al Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, revocar su auto del 11 de noviembre de 2008.

Con fecha 11 de noviembre de 2009, el citado Tribunal confirmó lo dispuesto en el auto expedido exactamente un año atrás (11 de noviembre de 2008), confirmando la suspensión de la medida con fundamento en que “*la ejecución de dicha medida cautelar le causa al actor de manera directa daños patrimoniales por cuánto éste ha demostrado que la mercadería importada (pilas eléctricas) es perecible y por ende debe ser conservada libre de calor y la humedad pues de lo contrario ésta dejaría de tener valor comercial (...)*”.⁶ Señala además que “*el actor ha ofrecido a éste Tribunal garantía de caución suficiente como contra cautela para la realización práctica del derecho a resarcir los daños que encontrarían su título en la providencia principal*”. En virtud a ello, el Tribunal en cuestión dispuso “*ratifica[r] su Resolución de 11 de noviembre de 2009,*⁷ *suspendiendo los efectos de la medida cautelar administrativa impuesta por la Resolución No. 144-2008-G-MF-IEP*”, y ordenando a la Corporación Aduanera Ecuatoriana “*continuar con el trámite de nacionalización de la mercadería signada con el referendo No. 028-08-10-034051 que se encuentra dentro del contenedor IPXU 3346240*”.

Sobre la base de dichos argumentos, La Reclamante solicita a la Secretaría General formule al Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Guayaquil, “*las observaciones correspondientes para que cumpla con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y dar a esta demanda el trámite previsto en el*

⁶ Nótese que en su Resolución del 11 de noviembre de 2008, el Tribunal hace alusión a que la medida estaría también justificada en un posible daño ambiental, derivado de la exposición al aire libre de diversos componentes químicos pertenecientes a las baterías en cuestión. No obstante, esto no fue ratificado en el pronunciamiento del 11 de noviembre de 2009 efectuado por el citado órgano colegiado.

⁷ Debió decir 11 de noviembre de 2008, ya que es materialmente imposible que una resolución del 11 de noviembre de 2009 confirme otra resolución expedida en la misma fecha. Ello fue aclarado por La Reclamante en su comunicación de fecha 6 de agosto de 2010, en la cual informa a esta Secretaría General que ambos pronunciamientos corresponden al 11 de noviembre de 2008 y 11 de noviembre de 2009, respectivamente.



Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento".⁸

B. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Ecuador

Señala el Gobierno de Ecuador que el auto emitido por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, no constituye una decisión de fondo sobre las supuestas infracciones de los derechos de propiedad intelectual de titularidad de La Reclamante, sino más bien resuelve únicamente la medida de frontera dictada sobre una supuesta infracción. En virtud a ello, señala que la decisión del Tribunal Distrital N° 2 se encuentra enmarcada dentro de las facultades legales de dicho organismo, ya que luego de considerar los alegatos presentados por las partes, dictó una medida cautelar ordenando la liberación de la mercancía, *pero exigiendo al posible infractor el pago de una garantía*.⁹

Por otro lado, señala también que el fallo emitido por el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo es susceptible de recursos. Como sustento de ello, hace mención al párrafo 4 del artículo 41 del ADPIC (el cual dispone que las partes en una controversia tienen derecho a una revisión de las decisiones administrativas por una autoridad judicial), así como al artículo 47 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Ecuador (el cual establece además que es posible presentar, ante una decisión del Tribunal, recursos de ampliación o aclaración). Finalmente, señala Ecuador que estos recursos no son los únicos: The Gillette Company puede incluso presentar una acción extraordinaria de protección, a ser conocida por los jueces constitucionales ecuatorianos.

Para finalizar; señala que la adopción de medidas de frontera no es la única opción que tienen las autoridades nacionales competentes para poder apartar de los circuitos comerciales productos infractores, ya que el ADPIC regula también la destrucción o eliminación de las mercancías en función de la gravedad de la infracción. En ese sentido, señala que el Tribunal Distrital

N° 2 simplemente aplicó la medida que consideraba más adecuada, bajo las circunstancias del caso, y tomando en cuenta que ello no constituía pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto.

IV. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

En el análisis sobre el fondo del reclamo presentado por The Gillette Company, corresponde a esta Secretaría General evaluar el contenido de las normas del ordenamiento jurídico andino que se invocan como vulneradas (artículos 155, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 238, 241 y 255 de la Decisión 486), a efectos de confrontar su contenido con la conducta atribuida a la República del Ecuador.

a) Artículo 155, literales a) y e)

Sobre el particular, La Reclamante alega el incumplimiento, por parte de la República del Ecuador, de lo dispuesto en el artículo 155 de la Decisión 486, el cual a la letra señala:

Artículo 155. - *El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
(...)

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; (énfasis añadido).

Dicho supuesto incumplimiento, en palabras de La Reclamante, se habría configurado a través de las resoluciones de fecha 11 de noviembre de 2008 y 2009 expedidas por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, las cuales habrían dispuesto el levantamiento

⁸ Página 14 del escrito de reclamo presentado por The Gillette Company.

⁹ Nótese que el Gobierno de Ecuador no precisa en su escrito de contestación cuál de los dos autos emitidos por dicho tribunal estaría contradiciendo.



de la medida de frontera resuelta por el IEPI, permitiendo el ingreso de los productos distinguidos con el signo DUVVACCELL, manifiestamente similares a aquellos revestidos con la marca DURACELL, de propiedad de The Gillette Company. En otras palabras; la solicitante estaría cuestionando las actuaciones antes citadas del Tribunal nacional, ya que éstas, preliminarmente, habrían infringido lo dispuesto en el artículo 155, literales a) y e) de la Decisión 486 en comentario.

Sobre el particular, y a manera de preámbulo, cabe tener presente que, de conformidad con la jurisprudencia comunitaria, la conducta de un País Miembro bajo evaluación en una Acción de Incumplimiento puede tener su origen en la adopción de cualquier medida, “sea legislativa, **judicial**, ejecutiva o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, llámense leyes, reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, decretos, resoluciones, acuerdos, dictámenes, **sentencias o providencias** que puedan obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino”¹⁰.

En este mismo sentido, el Tribunal de Justicia ha señalado que:

“(…) el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario (...); y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

Por la primera obligación, de hacer, los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena se vinculan jurídicamente al compromiso de adoptar toda clase de medidas -sean legislativas, **judiciales**, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden- que contengan manifestaciones de voluntad del Estado expresadas en leyes, decretos, resoluciones, decisiones, **sentencias** o en general actos de

la administración, destinados a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario. Por la segunda obligación, de no hacer, las mismas autoridades deben abstenerse de adoptar toda medida de la misma índole que pueda contrariar u obstaculizar dicho ordenamiento.

Las obligaciones previstas en el artículo 5 [actual artículo 4] del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1 del mismo, trátase de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo.”¹¹

En consecuencia, conforme se desprende de la jurisprudencia comunitaria, resulta claro que una decisión de un órgano judicial nacional puede dar lugar a un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino imputable a un País Miembro. No obstante, el sistema jurídico andino se ha estructurado y basado en principios que aseguran la independencia de las autoridades judiciales y la estrecha colaboración entre éstas y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina como garantes de la aplicación del derecho comunitario.

En ese sentido, el mencionado Tribunal de Justicia se ha pronunciado reiteradas veces sobre la cooperación y colaboración que debe haber en la interpretación y en la aplicación de normas comunitarias, así como sobre la tarea exclusiva que le corresponde al juez nacional en procesos tramitados bajo su autoridad, cuando menciona que:

“Se ha establecido así un sistema de división del trabajo y de colaboración armónica entre los jueces nacionales, encargados de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración, competencia que les atribuye el derecho co-

¹⁰ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-AI-97. Sentencia del 8 de diciembre de 1998 publicada en la GOAC No. 422 del 30 de marzo de 1999. (Énfasis añadido).

¹¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 6-IP-1993. Interpretación Prejudicial del 25 de febrero de 1994 publicada en la GOAC No. 150 del 25 de marzo de 1994. (Énfasis añadido).



munitario y, por supuesto, las del derecho interno, en su caso, a los hechos demostrados en los correspondientes procesos, y el órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las normas comunitarias, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho nacional o interno (...), para no interferir con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez nacional. En otros términos, la jurisdicción comunitaria andina está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho.”¹²

Asimismo, refiriéndose propiamente a la Acción de Incumplimiento el Tribunal, más recientemente, ha remarcado que los órganos comunitarios no constituyen una instancia revisora de los actos jurisdiccionales internos:

*“[E]s pertinente poner de relieve que la finalidad del derecho comunitario es la cooperación entre el Tribunal Comunitario con los tribunales nacionales respetando la cesión y distribución de competencias que opera dentro del proceso de integración, aceptada y acatada por los Países Miembros.
(...)*

Por lo expuesto, a través de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede convertirse en una instancia que revise los actos administrativos y jurisdiccionales internos de los Países Miembros.”¹³

En consecuencia, se debe considerar que la vía de la Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión de un órgano judicial nacional, no es una revisión jerárquica y menos aún una instancia de apelación ni de casación comunitaria. En este sentido, las instituciones comunitarias no han recibido mandato alguno para pronunciarse acerca de la solu-

ción de una controversia que se conoce en sede nacional en determinado caso concreto.¹⁴

Las consideraciones precedentes se ven reforzadas ante la evidencia de que, en el marco de una Acción de Incumplimiento, tanto en la fase prejudicial como judicial, los órganos comunitarios:

- i) no tienen a su disposición todos los actuados del proceso judicial en sede nacional en el que se ha emitido una decisión o sentencia, por lo que una revisión de ésta en cuanto a la solución que ha proporcionado a determinada controversia podría afectar la observancia del *principio de verdad procesal* que exige que la verdad en un proceso surja de los medios probatorios y de lo actuado íntegramente en el mismo;¹⁵
- ii) no se encuentran habilitados para confrontar a las partes del proceso judicial en sede nacional, por lo que una revisión de la decisión o sentencia del juez nacional en cuanto a la solución que éste ha proporcionado a determinada controversia podría afectar la observancia del *principio de contradicción o audiencia bilateral* que exige que todos los actos de un proceso deban realizarse con conocimiento de las partes;¹⁶ y,
- iii) no disponen de competencia para calificar los hechos materia del proceso judicial en sede nacional, calificación que tampoco corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la tramitación de una solicitud de Interpretación Prejudicial aun cuando en este caso sí se dispone de

¹² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 1-IP-87. Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987 publicada en la GOAC No. 28 del 15 de febrero de 1988.

¹³ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 02-AI-2008. Sentencia del 3 de diciembre de 2008 publicada en la GOAC No. 1687 del 14 de enero de 2009.

¹⁴ Suponer que la intervención de los órganos comunitarios, en el marco de una Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión jurisdiccional o sentencia, es similar a la que corresponde a una instancia revisora nacional sería suponer un ejercicio no habilitado por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, eventualmente, una distorsión de los equilibrios entre el *principio dispositivo* y/o el *principio inquisitivo* afincados en las instituciones procesales de cada País Miembro y que se encuentran privilegiados, en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo y del diseño del proceso jurisdiccional nacional de que se trate.

¹⁵ Cfr. ECHANDÍA, Devis. Teoría General del Proceso. 3ra ed. Editorial Universidad. Buenos Aires, 2002, p. 59.

¹⁶ Cfr. MONROY GÁLVEZ, Juan. Introducción al Proceso Civil. Tomo I. Temis. Bogotá, 1996, p. 82.



un informe de los hechos que el juez nacional considera relevantes para la interpretación, lo que no ocurre en el contexto de una Acción de Incumplimiento.

En suma, la evaluación de los actos jurisdiccionales de un País Miembro frente a un reclamado incumplimiento del ordenamiento jurídico andino es un asunto que requiere de una especial prudencia y una particular observancia del *principio de proporcionalidad* comunitario, conforme al cual la acción comunitaria en todos sus niveles debe tener presente que ésta no se encuentra llamada a sustituir o superponerse a la acción de los Países Miembros.

En el presente caso, este órgano comunitario observa que el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, en su resolución de fecha 11 de noviembre de 2008, habría dispuesto el levantamiento de la medida de frontera impuesta por el Subdirector Regional del IEPI, aceptándose la garantía de caución suficiente ofrecida por la actora *“como contra cautela para la realización práctica del derecho a resarcir los daños que encontrarían su título en la providencia principal”*. Cabe destacar que, de acuerdo a lo señalado por el citado Tribunal, dicha decisión: i) no constituye *“una resolución sobre el fondo del asunto”*; y además, ii) que la resolución en cuestión estaría basada en un principio de proporcionalidad, tendiente a impedir el deterioro de las mercancías supuestamente infractoras, las cuales podrían dañarse *“con gran facilidad en condiciones no aptas para su conservación, como es el caso de los patios del puerto y al aire libre, que podría causar además un daño ambiental por los componentes químicos de las baterías como a la salud pública”*. Debe precisarse que dichos argumentos –formulados en la resolución de fecha 11 de noviembre de 2008– no fueron cuestionados por el citado Tribunal en su posterior pronunciamiento emitido exactamente un año después.

Sobre la base de lo anteriormente mencionado, esta Secretaría General considera que, a través de las resoluciones materia de impugnación, el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, no habría procedido a calificar la existencia de una potencial confundibilidad entre los signos DURACELL y DUVVACELL, al no contar con atribuciones para ello en dicho momento procesal. Más bien el citado Tribunal calificó *bajo un criterio de proporcionalidad*, si la

medida de frontera originalmente impuesta por el IEPI tenía por finalidad alcanzar el objetivo legítimo de proteger la mercancía de la actora de un posible deterioro derivado de su exposición al aire libre, así como de evitar un potencial daño ambiental y afectación a la salud pública a consecuencia de la liberación de sus componentes químicos –sin menoscabar al mismo tiempo los derechos de propiedad industrial de titularidad de la empresa The Gillette Company, que eventualmente pudiesen resultar afectados en la sentencia de fondo.¹⁷ Ello, a criterio de este órgano comunitario, no presupone el incumplimiento del artículo 155, literal a) de la Decisión 486, sino más bien representa el ejercicio mismo de las atribuciones jurisdiccionales con las cuales cuenta dicho órgano colegiado, el cual –nuevamente– se encontraba imposibilitado de calificar la confundibilidad entre ambos signos, al momento de emitir las resoluciones materia de impugnación.

Por otro lado; con respecto al supuesto incumplimiento del literal e) de dicha norma (invocado también por La Reclamante), esta Secretaría General debe precisar que el carácter de “notorio” de un signo distintivo sólo puede ser sancionado por la autoridad nacional competente, y no por la Secretaría General, sobre la base de las pruebas proporcionadas por quien invoca dicho reconocimiento. Nótese que en este sentido, el Tribunal Andino señaló:

La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada, por quien alega ese estatus. Al respecto el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER).

¹⁷ En ese sentido, bajo el criterio que dichos objetivos no podían alcanzarse a través de dicha medida, el citado Tribunal nacional dispuso su levantamiento, autorizando la nacionalización de las mercancías supuestamente infractoras, previo pago de la caución respectiva.



Es importante señalar que, si bien existen indicios que harían presumir el alto grado de comercialización de dicho producto en el mercado internacional,¹⁸ así como la eventual asociación –por parte de consumidores razonables– de la denominación DURACELL con pilas y/o baterías, lo cierto es que de la revisión de los actuarios no se desprende que alguna autoridad nacional del Ecuador haya reconocido el carácter de “notorio” del signo en cuestión, razón por la cual esta Secretaría General se encuentra imposibilitada de poder pronunciarse sobre dicho extremo del reclamo.

En conclusión; esta Secretaría General es de la opinión que el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, en sus resoluciones de fecha 11 de noviembre de 2008 y 2009, no incumplió los literales a) y e) del artículo 155 de la Decisión 486, al haber suspendido la medida de frontera dictada por el IEPI.

b) Artículo 250

Con respecto al supuesto incumplimiento de dicha norma, el texto de la misma señala:

*Artículo 250.- El titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o la exportación de productos que infringen ese registro, **podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.** Son aplicables a esa solicitud y a la orden que dicte esa autoridad las condiciones y garantías que establezcan las normas internas del País Miembro.*

Quien pida que se tomen medidas en la frontera deberá suministrar a la autoridad nacional competente la información necesaria y una descripción suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infracción para que puedan ser reconocidos.

*Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente **podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas en frontera.*** (énfasis añadido).

¹⁸ Sobre el particular, véase a manera de ejemplo, la siguiente dirección electrónica: <http://www.duracell.es/es-ES/empresa/historia.jsp> en la cual se detalla la historia de la empresa, señalándose además, que el “conejo” de Duracell (introducido en 1973), “es uno de los íconos de marca más reconocidos en el planeta”.

En el presente caso, esta Secretaría General observa que la medida adoptada por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, de fecha 11 de noviembre de 2008 (ratificada mediante resolución del 11 de noviembre de 2009), a través de la cual se revoca la medida de frontera dispuesta por el IEPI, no incumplió el artículo 250 bajo análisis, ya que esta norma únicamente regula **la facultad** de todo administrado de poder solicitar a la autoridad nacional competente la suspensión de operaciones aduaneras de importación o exportación de productos que pudiesen infringir un registro marcario. Dicha facultad fue ejercida por La Reclamante, al concurrir como parte coadyuvante del Subdirector Regional del IEPI el día 8 de octubre de 2008, y al solicitar al Tribunal Contencioso Administrativo Distrito N° 2, mediante escritos de 24 de noviembre de 2008 y 20 de febrero de 2009, la revocatoria del auto del 11 de noviembre de 2008, expedido por dicho órgano colegiado.

De manera similar, el último párrafo del dispositivo bajo análisis regula únicamente **la facultad** de la autoridad nacional competente de ordenar la aplicación de medidas en frontera, en caso existan motivos fundados que hagan presumir la inminente importación o exportación de productos que infrinjan un registro de marca válido. Nótese que el análisis de los “motivos fundados” que habrían generado dichas decisiones escapa de las atribuciones con las que cuenta esta Secretaría General, ya que ésta se encuentra únicamente facultada a determinar si el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejerció o no la facultad prevista en este tercer párrafo del artículo 250. En ese sentido, este órgano comunitario observa que la facultad en cuestión fue en efecto ejercida por el citado Tribunal, al emitir la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2008, luego confirmada mediante Resolución del 11 de noviembre de 2009.

c) Artículo 251

En el reclamo bajo análisis se alegó el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del artículo 251 de la Decisión 486 que establece:

*Artículo 251.- A efectos de fundamentar sus reclamaciones, **la autoridad nacional competente permitirá al titular de la marca participar en la inspección de las mercan-***



cías retenidas. Igual derecho corresponderá al importador o exportador de las mercancías.

Al realizar la inspección, la autoridad nacional competente dispondrá lo necesario para proteger la información confidencial, en lo que fuese pertinente. (énfasis añadido).

Respecto al supuesto incumplimiento de la citada norma, esta Secretaría General observa que la frase “*permitirá al titular de la marca participar en la inspección*” presupone la existencia de algún tipo de interés (actual o potencial, por parte del titular de la marca), de participar en la citada inspección, situación que no ha podido acreditarse del análisis de los actuados.¹⁹ De la revisión del expediente, únicamente ha podido verificarse que la inspección (aforo físico) realizada por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, fue efectuada de oficio y en virtud a las atribuciones con las cuales cuenta dicho organismo, siendo que dicha actuación no requería la notificación al potencial interesado (en este caso, La Reclamante). En virtud a ello, esta Secretaría General no ha podido verificar la existencia de incumplimiento alguno de la provisión bajo análisis.

d) Artículo 252

De la revisión del texto de dicha norma, se observa que ésta señala:

*Artículo 252.- Cumplidas las condiciones y garantías aplicables, la autoridad nacional competente **ordenará o denegará la suspensión de la operación aduanera** y la notificará al solicitante. (énfasis añadido)*

En el presente caso, se observa que el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, en sus resoluciones de fecha 11 de noviembre de 2008 y 2009, no habría incumplido con la citada disposición, ya que la norma bajo análisis únicamente establece la obligación de la autoridad nacional competente, de “ordenar” o “denegar” la suspensión de la operación adua-

¹⁹ Ello se desprende del significado de la palabra “permitir”, la cual es definida por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (<http://www.rae.es>), de la siguiente manera: “*dar su consentimiento para que otros hagan o dejen de hacer algo*”; “*no impedir lo que se pudiera y debiera evitar*” y “*hacer posible algo*”.

nera, previo cumplimiento de las condiciones y garantías aplicables. Ello, en efecto, habría ocurrido a través de la revocatoria de la medida de frontera dispuesta por el IEPI, y plasmada en las resoluciones de fecha 11 de noviembre de 2008 y 2009 expedidas por el citado Tribunal, la cual fue otorgada sobre la base de la garantía (caución) ofrecida por Almacenes Alessa, por un monto total de USD 39,939.62.

e) Artículo 254

Sobre el particular, dicha norma establece:

*Artículo 254.- Iniciada la acción por infracción, la parte contra quien obró la medida **podrá recurrir a la autoridad nacional competente. La autoridad nacional competente podrá modificar, revocar o confirmar la suspensión.** (énfasis añadido).*

Al respecto, esta Secretaría General no encuentra que la medida adoptada por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo N° 2 en sus resoluciones del 11 de noviembre de 2008 y 2009 haya configurado incumplimiento alguno del citado artículo, ya que éste únicamente regula **la facultad** de la parte supuestamente infractora, de recurrir la decisión de iniciar una acción por infracción, así como las distintas opciones con las cuales cuenta dicha autoridad para pronunciarse al respecto. En ese sentido, se observa que Almacenes Alessa ejerció dicho derecho, al recurrir la decisión del Subdirector Regional del IEPI que dispuso detener la importación de mercadería supuestamente ilegítima adquirida con la denominación DUVVACELL, a través del recurso subjetivo o de plena jurisdicción presentado ante el Tribunal Distrital N° 2 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Guayaquil.

f) Artículo 258

Con relación al supuesto incumplimiento de la presente provisión, se observa que ésta señala:

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.

En el presente caso, esta Secretaría General no encuentra la concurrencia de supuesto alguno de incumplimiento, ya que la norma en cuestión únicamente contiene una definición, mas no



una obligación de hacer o de no hacer, por parte de la autoridad nacional competente.

g) Artículo 259

En el reclamo bajo análisis se alegó el incumplimiento por parte de la República del Ecuador del artículo 259 de la Decisión 486 que establece:

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;*
- 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.*

De manera similar al supuesto anterior, esta Secretaría General no encuentra la concurrencia de supuesto alguno de incumplimiento, ya que la norma en cuestión únicamente contiene definiciones de qué constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, mas no obligaciones de hacer o de no hacer, por parte de la autoridad nacional competente.

h) Artículo 238

El artículo en cuestión señala:

*Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión **podrá** entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.*

*Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente **podrá** iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.*

*En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares **podrá** entablar la acción contra una infracción sin, que sea ne-*

cesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares. (énfasis añadido).

En el presente caso, el primer párrafo de la norma bajo análisis regula **una facultad** del titular de un derecho protegido, de entablar acción contra quien infrinja su derecho (o contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción); mientras que el segundo, de manera similar, hace referencia también a **otra facultad**, esta vez de la autoridad nacional competente, de iniciar de oficio las acciones por infracción previstas en la legislación de dicho país. Tomando ello en consideración, esta Secretaría General observa que La Reclamante (titular de la marca protegida DURACELL), ejerció la primera de dichas facultades, al intervenir como parte coadyuvante del Subdirector Regional del IEPI en el recurso planteado por Almacenes Alessa ante el Tribunal Distrital en lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil. Asimismo, se observa también que la autoridad nacional competente (en este caso, el citado Tribunal en lo Contencioso Administrativo) habría ejercido la facultad prevista en el segundo párrafo de la norma bajo análisis, al iniciar un proceso por infracción de derecho el cual a la fecha "no cuenta con sentencia de fondo". En virtud a ello, no ha podido acreditarse la existencia de supuesto alguno de incumplimiento de la presente norma.

i) Artículo 241

Sobre el particular, dicha norma establece:

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;*
- b) la indemnización de daños y perjuicios;*
- c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción;*
- d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior;*
- e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el*



literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o,

g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

En el presente caso, esta Secretaría General considera que el Tribunal en lo Contencioso Administrativo no habría incurrido en incumplimiento alguno, ya que la norma en cuestión únicamente regula **la facultad** del demandante o denunciante, de poder solicitar obtener, “a través de la sentencia de mérito”, diversas formas de tutela²⁰ (aquellas señaladas en los literales a) a g)). Es importante notar que en el presente caso no existe aún una sentencia de fondo (recuérdese que en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2008, el citado órgano colegiado señaló que su pronunciamiento “no constituye una resolución sobre el fondo del asunto”). En ese sentido, dado que no existe una “sentencia de mérito”, el presente artículo no resultaría de aplicación en el marco de la presente controversia.

j) Artículo 255

Con respecto al supuesto incumplimiento de dicha norma, el texto de la misma señala:

Artículo 255.- Una vez determinada la infracción, los productos con marcas falsifica-

das, que hubiera incautado la autoridad nacional competente, no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

Sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial, la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras. (énfasis añadido).

Respecto a dicha norma, esta Secretaría General considera que la misma no habría sido incumplida a través de las medidas adoptadas por el Tribunal en lo Contencioso Administrativo del Ecuador, ya que la citada provisión presupone la existencia de un pronunciamiento de fondo sobre la infracción (ello se desprende de la frase “una vez determinada la infracción”), lo cual no se habría configurado en el presente caso (recuérdese que, tal como se señaló en la Sección IV.i) del presente Dictamen, en la Resolución de fecha 11 de noviembre de 2008, el citado órgano colegiado señaló que su pronunciamiento “no constituye una resolución sobre el fondo del asunto”). En tal sentido, esta Secretaría General está imposibilitada de poder corroborar la existencia de supuesto alguno de incumplimiento de la norma bajo análisis.

V. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, esta Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los argumentos expuestos en el presente Dictamen, considera que no ha quedado demostrado que la República del Ecuador, a través del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 2 de Guayaquil, haya incurrido en incumplimiento de los artículos 155, 250, 251, 252, 254, 258, 259, 238, 241 y 255 de la Decisión 486 “Régimen Común de Propiedad Industrial”, al haber revocado la medida de frontera dispuesta por el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, mediante resolución de fecha 11 de noviembre de 2008, confirmada por resolución de fecha 11 de noviembre de 2009.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.

²⁰ Proceso 154-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. del 17 de abril de 2008.

**DICTAMEN N° 03-2011****Conforme al artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina****Sobre el reclamo de la empresa Plexxikon Inc. por supuesto incumplimiento de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” por parte de la República del Perú, al no haber cumplido la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI con realizar el examen de patentabilidad al cual se encontraba obligada, y al no permitir la Sala de Propiedad Intelectual del citado organismo, la modificación de su solicitud de patente de invención en etapa de apelación.**

Lima, 17 de octubre de 2011

I. RELACIÓN DE LAS ACTUACIONES PROCESALES

1. Con fecha 2 de febrero de 2011, la empresa Plexxikon Inc., de los Estados Unidos de América (en adelante “La Reclamante”), presentó un reclamo contra la República del Perú, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCA), y los artículos 1, 13 y 14 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento (Decisión 623), por el supuesto incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486 “Régimen Común sobre Propiedad Industrial”, bajo la consideración que la Dirección de Inventiones y Nuevas Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), así como la Sala de Propiedad Intelectual de dicho organismo, habrían incumplido con las disposiciones antes citadas, al no realizar el examen de patentabilidad y delegar éste a un “experto” o perito, y al no posibilitarle el variar el pliego de reivindicaciones de su solicitud de patente de invención, en etapa de apelación.
2. Mediante comunicación SG-F/E.1.1/150/2011, de fecha 9 de febrero, la Secretaría General de la Comunidad Andina (en adelante, la Secretaría General), requirió a La Reclamante, a fin que cumpla con presentar, dentro del plazo de 15 días hábiles, diversos anexos no adjuntados a su escrito de reclamo, así como la documentación necesaria para acreditar su

calidad de persona legalmente constituida. Dicho requerimiento fue parcialmente absuelto mediante comunicación recibida por esta Secretaría General el día 1 de marzo.

3. Con fecha 4 de marzo, la Secretaría General requirió a La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/285/2011, a fin que cumpla con remitir, dentro del plazo de 5 días hábiles, el recurso de apelación de fecha 16 de enero de 2009 (Anexo “C” de su escrito), el cual fue proporcionado de manera incompleta en su comunicación anterior. Dicho requerimiento fue absuelto mediante comunicación de fecha 14 de marzo de 2011.
4. Mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/477/2011 y SG-X/E.1.1/254/2010 de fecha 7 de abril (dirigidas a los Gobiernos de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia), la Secretaría General informó la admisión del reclamo presentado, dio traslado del mismo y comunicó la concesión de un plazo de treinta (30) días calendario para la presentación de la contestación correspondiente, y para la remisión de los elementos de información pertinentes, respectivamente. Dicha actuación fue puesta en conocimiento de La Reclamante, a través de comunicación SG-F/E.1.1/478/2011, de fecha 8 de abril.
5. Con fecha 27 de abril, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la República del Perú (MINCETUR) solicitó, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 16 de la Decisión 623 y 29 de la Decisión 425, se le conceda prórroga máxima del plazo concedido para dar contestación al reclamo, con el objeto de remitir a la Secretaría General mayor



información y elementos de juicio, los mismos que habían sido solicitados al INDECOPI.

6. El día 28 de abril, la Secretaría General, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de la Fase Prejudicial de la Acción de Incumplimiento, concedió la prórroga máxima contemplada por ley al Gobierno del Perú (30 días calendario) para la contestación del reclamo presentado. Esta información fue suministrada a la Reclamante y a los Países Miembros mediante comunicaciones SG-F/E.1.1/316/2011 y SG-X/E.1.1/576/2011 respectivamente.
7. Mediante facsímil N° 179-2011-MINCETUR/VMCE, de fecha 20 de junio de 2011, la República del Perú remitió su contestación, presentando sus descargos y solicitando que el reclamo sea declarado “no ha lugar” en todos sus extremos.

II. IDENTIFICACIÓN DE LOS HECHOS Y DESCRIPCIÓN DE LA CONDUCTA

Según lo señalado por La Reclamante, la conducta que refiere como un incumplimiento por parte de la República del Perú consistiría en que:

- a) la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI no le habría posibilitado el variar el pliego de reivindicaciones de su solicitud de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR” en etapa de apelación, lo cual habría originado un incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486; y,
- b) la DIN del INDECOPI no habría cumplido con realizar el examen de patentabilidad a dicha solicitud de registro de patente de invención, sino más bien habría delegado la elaboración de éste a un “experto” o perito, siendo éste el informe que le habría sido notificado (situación que habría originado un incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486).

III. ARGUMENTOS DE LOS PAÍSES MIEMBROS Y OTRAS PARTES INTERESADAS

A. Argumentos de la Parte Reclamante, Plexikon Inc.

En atención a lo manifestado por La Reclamante, la República del Perú, a través del pronun-

ciamento de la DIN y de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, incurrió en incumplimiento de los artículos 34, 45 y 46 de la Decisión 486, conforme a los siguientes argumentos:

1. Antecedentes

Con fecha 17 de enero de 2005, La Reclamante presentó una solicitud para el registro de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR”, a la cual se le asignó como número de expediente administrativo el 000070-2005/OIN-INDECOPI.

Señala La Reclamante que luego de cumplir con todos los requisitos formales, con fecha 25 de febrero de 2008 les fue comunicado el documento denominado “Informe Técnico” N° SRM 60-2007 realizado y firmado por una examinadora externa “sin que la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI (ahora Dirección de Invenciones – DIN) se pronuncie respecto de su contenido, alcance o validez o haya intervenido en su elaboración”.¹ En el mencionado informe, la examinadora externa objetó distintas reivindicaciones presentadas en su solicitud.

Con fecha 18 de junio y dentro del plazo otorgado, La Reclamante cumplió con responder los argumentos del citado informe técnico, presentando junto con dicho escrito un nuevo pliego de reivindicaciones que subsanaban las observaciones de la examinadora externa de patentes.

Con fecha 22 de diciembre de 2008 La Reclamante fue notificada con la Resolución 001547-2008/DIN-INDECOPI y con el Informe Técnico N° SRM 60-2007/A. El informe técnico concluyó que las nuevas reivindicaciones presentadas no cumplían con el requisito de claridad, mientras que la Resolución en cuestión (la cual reprodujo textualmente el contenido del informe técnico), denegó la patente por falta de claridad en las reivindicaciones.

El 16 de enero de 2009 La Reclamante interpuso recurso de apelación a fin de que el caso sea evaluado por la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI. En dicho recurso, La Reclamante adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones.

¹ Página 5 de su escrito de reclamo.



ciones, a fin que el mismo sea analizado por la citada Sala.

Finalmente, con fecha 27 de mayo de 2010, La Reclamante fue notificada con la Resolución N° 1159-2010/TPI-INDECOPI a través de la cual la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI les informó que no admitía el nuevo pliego de reivindicaciones, por considerar que se trataba de una pretensión nueva. En consecuencia, confirmó la Resolución emitida por la DIN, denegando la patente solicitada por supuesta falta de claridad.

2. Respecto al supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486

Señala La Reclamante que la Sala de Propiedad Intelectual, en su Resolución N° 1159-2010/TPI-INDECOPI, no aceptó evaluar el nuevo pliego de reivindicaciones presentado junto con su recurso de apelación interpuesto el 16 de enero de 2009, ya que de acuerdo con el nuevo criterio establecido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI, las modificaciones a los pliegos de reivindicaciones sólo pueden ser presentados hasta que concluya el trámite en Primera Instancia Administrativa. Dicho argumento no tendría asidero legal alguno, según La Reclamante, ya que el artículo 34 de la Decisión 486 establece:

*“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud **en cualquier momento del trámite**.² La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo se podrá pedir corrección de cualquier error material.”*

De acuerdo a lo manifestado por Plexikon Inc., en el proceso 156-IP-2006, el TJCA habría señalado que las modificaciones que pueden hacer los solicitantes de patente en virtud al artículo 34 antes señalado solo proceden “dentro del trámite de la misma, es decir, hasta antes de que se notifique la decisión definitiva que ponga fin a ese trámite”, dejándose el momento de la decisión definitiva librada al derecho interno de cada país. En ese sentido, cita el criterio emiti-

do en el Proceso 21-IP-2000, en el que el TJCA señaló:

“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial”.³

A criterio de La Reclamante, en el Perú, el momento de la decisión definitiva que pone fin al trámite de una patente ocurre cuando queda consentida la Resolución de última instancia que resuelve sobre su otorgamiento, y no así cuando es expedida la resolución de primera instancia. Señala también que dicha interpretación ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia del Perú, la cual, mediante sentencia 3394-2006, indicó que la presentación de nuevos pliegos reivindicatorios en segunda instancia administrativa se encuentra amparada en el artículo 34 de la Decisión 486.⁴

Adicionalmente, señala La Reclamante que el INDECOPI no estaría aplicando, de manera uniforme, el criterio establecido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI antes citada, ya que para las solicitudes divisionales de patente, la Sala de Propiedad Intelectual estaría aceptando su presentación con posterioridad a la emisión de la Resolución de primera instancia,

² Énfasis en original, incluido por La Reclamante.

³ Páginas 14 y 15 de su escrito de reclamo. Dicha referencia apunta a corroborar la posibilidad que tiene el “Juez Consultante” de realizar modificaciones a la solicitud de patente luego de interpuesto un recurso administrativo.

⁴ A criterio de La Reclamante, “la única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una **ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada**”. Véase el Proceso 25-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 769, de 24 de mayo de 2002, citado por La Reclamante en la página 15 de su escrito de reclamo. Énfasis original.



pese a que el artículo 36 de la Decisión 486 (el cual contempla la posibilidad de presentación de esta clase de solicitudes), es "idéntico" al artículo 34 antes señalado.⁵ Así, la disposición en cuestión establece:

*"Artículo 36.- El solicitante podrá, **en cualquier momento del trámite**,⁶ dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial (...)"*

Finalmente, afirma La Reclamante que este "nuevo" criterio contenido en la Resolución N° 2432-2008/TPI-INDECOPI, no habría sido informado a los solicitantes de patentes, ya que ésta no fue publicada en el diario oficial El Peruano, situación que habría contravenido la Ley del Procedimiento Administrativo General del Perú (Ley 27444), la cual establece en su artículo VI que todo precedente administrativo debe ser publicado.

3. Respecto al supuesto incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486

Sobre el particular, señala La Reclamante que el incumplimiento en el que habría incurrido la República del Perú radica en que la DIN del INDECOPI no habría realizado el examen de patentabilidad al cual se encontraba obligada; más bien, lo que habría hecho es únicamente correr traslado del informe emitido por un perito, en aplicación del artículo 46 de la Decisión 486 que señala:

"Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial (...)"

Sobre dicho punto, afirma Plexxikon Inc. que los informes elaborados por peritos o expertos conforme al precitado artículo 46 no constituyen parte del procedimiento y por tanto no podrían sustituir o reemplazar al informe de patentabilidad a que se refiere el artículo 45 de la Decisión 486⁷ (de hecho, según La Reclamante, el informe elaborado por el "experto" en cuestión no lleva bajo su firma sello alguno de la autoridad competente, ni se encuentra en papel membreado). En virtud a ello, señala que la DIN incumplió lo establecido en este último dispositivo, ya que no habría realizado el examen de patentabilidad, y por lo tanto, no habría tampoco cumplido con notificar los resultados del mismo.

Respecto a este punto, señala La Reclamante que el artículo 46 en comento faculta a la autoridad administrativa a que pueda requerir a expertos "idóneos" en la materia a que emitan "opinión" (a través de un informe) sobre la patentabilidad de una invención, mas no se desprende de dicha norma que pueda designar expertos para que realicen propiamente el examen de patentabilidad o redacten la resolución.⁸ Señala además que el artículo 45 no es de aplicación

⁵ Respecto a dicho punto, señala además que de acuerdo a los artículos 134 y 137 del Decreto Legislativo 1075 "Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial", la Sala de Propiedad Intelectual puede admitir medios probatorios como documentos en el marco de un recurso de apelación. Tomando ello en cuenta, la citada Sala no estaría cumpliendo con el principio de equidad, ya que estaría interpretando normas o términos idénticos a favor de algunas figuras legales y en perjuicio de otras.

⁶ Énfasis en original, incluido por La Reclamante.

⁷ *"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 (...)"*

⁸ Respecto a este punto, nótese que si bien en la página 5 de su escrito de reclamo, Plexxikon Inc. señala que no están "analizando" ni "calificando" si el examinador externo es o no un experto idóneo en el presente caso, en la página 29 señalan que "si el INDECOPI impone a los solicitantes un determinado examinador externo, **debería acreditar su idoneidad con la finalidad de llevar un procedimiento transparente y donde los solicitantes tengan la certeza de que este profesional tiene la experiencia en el campo técnico y por ende es un experto en la materia y su opinión es objetiva...**", con lo cual, presumiblemente, si estarían cuestionando la idoneidad de los examinadores externos de la DIN.



cuando el experto, cuya opinión ha sido requerida conforme al artículo 46, considera que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos para la concesión de patentes; más bien, dicha disposición es aplicable cuando la oficina nacional competente (la DIN), en su calidad de autoridad, realiza el examen de patentabilidad y concluye que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decisión 486.

Finalmente, señala Plexxikon Inc. que de acuerdo al artículo 45 de la Decisión 486, la DIN puede notificar 2 o más veces al solicitante sus observaciones a la patentabilidad de determinado producto o procedimiento. En virtud a esta disposición, dicha entidad habría estado notificando hasta hace unos años, hasta tres (3) informes técnicos antes de emitir su resolución final, lo cual haría presumir que ésta tendría una *“libertad irrestricta y absoluta para decidir cuándo notifica más de un informe técnico”*.⁹ Hace además hincapié en que la cantidad de informes técnicos que emite la DIN *“debería tener criterios objetivos, uniformes y que resulten predecibles ante los solicitante”*¹⁰ (sic), ello a efectos de no generar indefensión.

B. Argumentos de la Parte reclamada, la República del Perú

La República del Perú, en su contestación de fecha 20 de junio de 2011, solicita a la Secretaría General *“se sirva tener por contestado, dentro del plazo establecido, el reclamo presentado por la empresa Plexxikon Inc., declarándolo NO HA LUGAR en todos sus extremos al momento de expedir su pronunciamiento”*,¹¹ ello a tenor de los siguientes argumentos:

1. Sobre el supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486

Señala el Estado peruano que si bien el artículo 34 de la Decisión 486 establece que las modificaciones de la solicitud de patente se pueden realizar *“en cualquier momento del trámite”*, ello debe ser entendido en atención a la naturaleza

del acto procesal que se debe realizar y a la etapa procesal en la que discurre el procedimiento administrativo. Así, en el presente caso, se está ante un recurso impugnativo de apelación, a través del cual se pretende modificar una solicitud de patente de invención.

Asimismo, hace hincapié en la importancia que tiene el diferenciar el rol de la DIN del que cumple la Sala de Propiedad Intelectual a efectos de comprender los alcances del recurso de apelación, como instrumento destinado a lograr única y exclusivamente la revisión de lo resuelto en primera instancia. En ese sentido, citan disposiciones relevantes de la Ley del Procedimiento Administrativo General del Perú¹² y del Código Procesal Civil Peruano.¹³

Señala Perú que la finalidad del recurso impugnativo de apelación en el procedimiento administrativo peruano, es que la Autoridad Superior de aquella que emitió un acto administrativo analice y revise dicho acto, a fin de verificar si éste fue emitido de conformidad con lo dispuesto en el marco legal vigente, o si se hizo una adecuada valoración de los medios probatorios presentados. En ese sentido señalan:

*“(...) lo que se busca con el recurso impugnativo de apelación no es que la Segunda Instancia (la Sala de Propiedad Intelectual del Indecopi) emita un pronunciamiento sobre las cuestiones planteadas en la solicitud, sino que evalúe el pronunciamiento de la Primera Instancia (la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías). Por ello, no es posible la presentación de argumentación distinta a la evaluada por la instancia inferior, de lo contrario, la instancia superior dejaría de ser una instancia de revisión y pasaría a cumplir las funciones de una Primera Instancia, lo que desnaturalizaría indebidamente la actividad recursiva.”*¹⁴

En ese orden de ideas, Perú cita el mismo pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Co-

⁹ Página 30 de su escrito de reclamo.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Página 7 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú.

¹² Cita los artículos 109.1 y 206 de la Ley 27444.

¹³ Código Procesal Civil Peruano, Artículo 364: *“El recurso de apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero legitimado, la resolución que le produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada parcialmente.”*

¹⁴ Página 4 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú.



unidad Andina invocado por La Reclamante, en el marco del Proceso 21-IP-2000, en lo que respecta a la oportunidad de presentar nuevos pliegos de reivindicaciones:

*“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, **y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente.** En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.”¹⁵*

Por tanto, advierte Perú, sobre la base de dicho pronunciamiento, que si bien la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier momento del trámite, “*depende del Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente*”,¹⁶ siendo precisamente el derecho interno del Perú el que prohíbe dicha posibilidad de modificación, ya que el artículo 14 de la Ley de Organización y Funciones del INDECOPI (Decreto Legislativo 1033) señala de manera expresa que las Salas del Tribunal de dicha institución constituyen únicamente órganos revisores de segunda y última instancia. En función a ello, concluyen señalando lo siguiente:

“(…) no es posible presentar un nuevo pliego de reivindicaciones ante la Sala de Propiedad Intelectual, dado que el conocimiento de dicho pliego implicaría apartarse de su función revisora, para duplicar indebidamente las funciones de la DIN como órgano de Primera Instancia.”¹⁷

¹⁵ Énfasis añadido por la República del Perú.

¹⁶ Página 5 del escrito de contestación al reclamo presentado por la República del Perú.

¹⁷ *Ibid.*

2. Sobre el supuesto incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486

Sobre el particular, señala la República del Perú que el artículo 45 de la Decisión 486 establece una facultad discrecional de la Autoridad y no determina que la opinión de un tercero tenga carácter vinculante o deba ser seguida necesariamente por la DIN. Asimismo, afirma que dicho dispositivo no establece la forma, proceso a seguir o tipo de documento que deba contener el examen de patentabilidad, por lo que éste quedará sujeto a lo que disponga cada Autoridad Competente, sin que ello implique vulneración al ordenamiento jurídico comunitario, ello en virtud al principio de “complemento indispensable”, el cual se encuentra reflejado en el siguiente extracto de la interpretación emitida en el marco del Proceso 189-IP-2006:

*“(…) excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legislaciones 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.**”¹⁸*

En el caso materia de análisis, señala Perú que no se está ante la opinión de un tercero ajeno a la Autoridad competente a la que se refiere el artículo 46 de la Decisión 486, sino que se trata de la evaluación fundamentada realizada por la DIN, por medio de un examinador que ha sido designado para realizar dicha labor dentro de la tramitación regular de un expediente de registro de patente. Destacan además que es práctica generalizada en las oficinas de propiedad indus-

¹⁸ Énfasis añadido por Perú.



trial del mundo contar con un equipo de examinadores de patentes de distintas especialidades técnicas, quienes son responsables de realizar el examen de patentabilidad de las solicitudes presentadas ante dichas administraciones. En ese sentido, los informes emitidos por los citados examinadores constituyen la posición oficial de la Autoridad Competente y no meras opiniones de terceros carentes de efectos vinculantes.

3. Sobre la notificación de los Informes Técnicos

Respecto a este punto, señala Perú que de acuerdo con el artículo 45 de la Decisión 486, las oficinas de patentes se encuentran obligadas únicamente a notificar los informes técnicos una sola vez en caso exista alguna observación, siendo potestad de las mismas decidir cuándo es que se requiere notificar por segunda, tercera o más veces un examen de patentabilidad. Dicha evaluación depende de cada caso en concreto, debido a la distinta naturaleza de cada una de las invenciones que se ponen a consideración de la DIN. En virtud a ello, no se estaría configurando un incumplimiento de la Decisión 486.

4. Sobre los cuestionamientos en relación a la idoneidad de los examinadores de la DIN y las formalidades de la emisión del Examen de Patentabilidad

Señala Perú que la norma andina no establece requisitos ni condición alguna que deba cumplir un profesional para ser considerado examinador de patentes. Afirma además que no considera pertinente cuestionar, en el marco del presente procedimiento, las competencias técnicas de los examinadores de patentes designados por la DIN. No obstante ello, dejan constancia que los examinadores que forman parte del equipo de la DIN cumplen con los requisitos exigidos para el ejercicio de su profesión y han sido debidamente capacitados en el sistema de patentes, contando con la experiencia requerida para realizar exámenes de patentabilidad en el campo técnico de su competencia.

Por otro lado, y respecto a los argumentos señalados por La Reclamante, relativos a que el Informe Técnico SRN N° 60-2007 fue suscrito por la examinadora de patentes sin contar con el sello de la DIN y sobre papel no membre-

tado, señala Perú que dichas formalidades no son exigidas por el ordenamiento andino, de forma tal que la aplicación de formalidades diferentes a las que sugiere La Reclamante no menoscaba la validez del examen de patentabilidad.

5. Sobre el supuesto incumplimiento del artículo VI de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444

Señala la República del Perú que, según reiterada jurisprudencia del TJCA, la naturaleza de la Acción de Incumplimiento faculta a dicho órgano colegiado a constituirse en un mecanismo de vigilancia del cumplimiento –por parte de los Países Miembros– de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. En ese orden de ideas, citan un extracto de la sentencia emitida en el marco del Proceso 127-AI-2004 en la que se señala lo siguiente:

“(...) si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa comunitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales.”

En esta línea de argumentación, señalan que el objetivo de la fase prejudicial de dicha acción no es desvirtuar o confirmar las motivaciones que tuvo el INDECOPI al emitir sus pronunciamientos, tanto a nivel de la DIN como de la Sala, pues ello significaría hacer un uso no habilitado de la función del juez nacional a quien corresponde la competencia del control de legalidad de una decisión o actuación administrativa nacional, no siendo posible confundir esta fase con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad que corresponde a dicho juez. Tomando ello en cuenta, concluyen señalando:

“En efecto, no es potestad de la Secretaría General de la Comunidad Andina pronunciarse respecto de la legalidad de los actos emitidos por las autoridades nacionales competentes, debiendo restringirse su análisis a la confrontación de las disposiciones de la normativa comunitaria andina y las disposiciones o actos de autoridades nacionales competentes en la materia regulada por las pri-



meras, a efectos de verificar que se hallen conformes unas con otras.”¹⁹

IV. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES

A. Sobre el supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486

Tal como fuera mencionado por el Tribunal Andino de Justicia,²⁰ la obligatoriedad del orden jurídico de la Comunidad Andina, tanto de rango fundamental como de rango derivado, entraña la prohibición para los Países Miembros de adoptar unilateralmente medidas contrarias o incompatibles que pongan en riesgo la consecución de los objetivos del proceso de integración.

Las obligaciones y compromisos de los Estados Miembros pueden estar incluidos en normas del orden fundamental o del orden derivado, emanar de los principios generales del derecho de la integración o constituirse por la inejecución o la ejecución incorrecta o insuficiente de las sentencias del Tribunal Andino de Justicia.

Cada País Miembro tiene el deber de cumplir con tales obligaciones y compromisos, independientemente de que los otros Estados u órganos de la Comunidad cumplan o no con los suyos.

En este contexto, un País Miembro puede estar incurso en un supuesto de incumplimiento, en caso lleve a cabo conductas contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, bien a través de la sanción de normas internas contrarias al orden; por virtud de la falta de sanción de normas internas destinadas a la observancia del orden, o incluso a causa de cualquier acción u omisión, deliberada o no, que se oponga al orden o que dificulte u obstaculice su aplicación. También cabe considerar omisión la tolerancia de una norma interna incompatible con las obligaciones y compromisos comunitarios.

En el presente caso, señala La Reclamante que el Gobierno del Perú, a través de la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, habría incumplido con su deber de permitirle la modifica-

ción de su solicitud de patente de invención en etapa de apelación. Dicha conducta habría generado un incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486, el cual señala:

*“El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud **en cualquier momento del trámite**. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

Sobre el particular, esta Secretaría General considera pertinente iniciar el análisis respecto al supuesto incumplimiento de dicha disposición, haciendo hincapié en el momento procedimental en el cual puede presentarse una modificación a una solicitud de patente, en los términos señalados en el párrafo anterior. En tal sentido, es oportuno hacer alusión a lo manifestado por el TJCA en el marco del Proceso 13-IP-2010, en el cual señaló:

“Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Ahora bien, ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?; ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

Respecto a la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

*En relación con la segunda interrogante, **si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema***

¹⁹ Página 10 de su escrito de contestación al reclamo.

²⁰ Proceso 165-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1195 del 11 de mayo de 2005.



estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa."

Tomando en cuenta lo señalado en el citado pronunciamiento, este Órgano Comunitario considera que el caso materia de análisis encaja en el segundo supuesto planteado por el Tribunal: la Reclamante presentó una solicitud de modificación de su solicitud de patente —específicamente, un nuevo pliego de reivindicaciones— en el recurso de apelación presentado ante la denegatoria de la patente notificada mediante Resolución N° 001547-2008/DIN-INDECOPI, razón por la cual debe observarse lo señalado en la normativa interna del país donde fue presentada la solicitud de patente; ello a efectos de poder dilucidar la posibilidad de plantear la referida modificación de solicitud en el marco de un recurso administrativo.

Adicionalmente, es importante precisar que el mencionado análisis le corresponde al "juez consultante" y en ningún caso a esta Secretaría General, dado que sólo nos corresponde interpretar, en fase prejudicial, el sentido de la normativa comunitaria en confrontación con alguna medida adoptada por un Países Miembro, y no únicamente la normativa interna de algún País Miembro. Ello ha sido confirmado por el TJCA en sentencia proferida en el Proceso 127-AI-2004, en el cual se señaló:

"Es por ello que pretensiones como la formulada por la demandante no se acompañan con la naturaleza y ámbito de acción de este órgano comunitario, dado que llevarían a que en la práctica este Tribunal entrara a reemplazar las tareas encomendadas por la Decisión 344 a las oficinas nacionales, o a los jueces nacionales, en su caso, calificando el nivel técnico respecto de solicitudes de patentes de invención, bien cuando se acceda a ellas o bien, cuando se las deniegue con fundamento en el examen de tal requisito.

En este marco corresponde a este Tribunal una vez más precisar que si bien la acción de incumplimiento puede ser ejercida sobre la base de la expedición de actos administrativos nacionales contrarios a la normativa co-

munitaria, su ejercicio en este caso no puede confundirse con el trámite de un procedimiento de revisión de legalidad de tales actos administrativos a cargo de los jueces nacionales."

De igual forma, el TJCA se ha pronunciado reiteradas veces sobre la cooperación y colaboración que debe haber en la interpretación y en la aplicación de normas comunitarias, así como sobre la tarea exclusiva que le corresponde al juez nacional en procesos tramitados bajo su autoridad, cuando menciona que:

"Se ha establecido así un sistema de división del trabajo y de colaboración armónica entre los jueces nacionales, encargados de fallar, o sea de aplicar las normas de la integración, competencia que les atribuye el derecho comunitario y, por supuesto, las del derecho interno, en su caso, a los hechos demostrados en los correspondientes procesos, y el órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las normas comunitarias, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de interpretar el derecho nacional o interno (...), para no interferir con la tarea que es de la exclusiva competencia del juez nacional. En otros términos, la jurisdicción comunitaria andina está constituida por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y por los tribunales nacionales a los que el ordenamiento jurídico andino les atribuye competencia para decidir asuntos relacionados con este derecho."²¹

Asimismo, refiriéndose propiamente a la Acción de Incumplimiento, el Tribunal, más recientemente, ha remarcado que los órganos comunitarios no constituyen una instancia revisora de los actos jurisdiccionales internos:

"[E]s pertinente poner de relieve que la finalidad del derecho comunitario es la cooperación entre el Tribunal Comunitario con los tribunales nacionales respetando la cesión y distribución de competencias que opera dentro del proceso de integración, aceptada y acatada por los Países Miembros. (...)

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 1-IP-87 Interpretación Prejudicial del 3 de diciembre de 1987 publicada en la G.O.A.C. No. 28 del 15 de febrero de 1988.



Por lo expuesto, a través de la acción de incumplimiento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no puede convertirse en una instancia que revise los actos administrativos y jurisdiccionales internos de los Países Miembros.”²²

En consecuencia, se debe considerar que la vía de la Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión de un órgano judicial nacional, no es una revisión jerárquica y menos aún una instancia de apelación ni de casación comunitaria. En este sentido, las instituciones comunitarias no han recibido mandato alguno para pronunciarse acerca de la solución de una controversia que se conoce en sede nacional en determinado caso concreto.²³

De lo antes expuesto, esta Secretaría General considera que en el presente caso no ha quedado demostrado el supuesto incumplimiento del artículo 34 de la Decisión 486.

B. Sobre el supuesto incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486

De acuerdo a lo señalado por La Reclamante, el incumplimiento de estos artículos radicaría en que la DIN y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI no habrían realizado el examen de patentabilidad a la solicitud para el registro de patente de invención titulada “Compuestos con Actividad PPAR”, bajo número de expediente administrativo 000070-2005/OIN-INDECOPI, sino que únicamente habrían corrido traslado del informe emitido por un perito, en aplicación del artículo 46 de la Decisión 486.²⁴

²² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 02-AI-2008. Sentencia del 3 de diciembre de 2008 publicada en la G.O.A.C. No. 1687 del 14 de enero de 2009.

²³ Suponer que la intervención de los órganos comunitarios, en el marco de una Acción de Incumplimiento en la que se reclama contra una decisión jurisdiccional o sentencia, es similar a la que corresponde a una instancia revisora nacional sería suponer un ejercicio no habilitado por el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, eventualmente, una distorsión de los equilibrios entre el *principio dispositivo* y/o el *principio inquisitivo* afincados en las instituciones procesales de cada País Miembro y que se encuentran privilegiados, en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo y del diseño del proceso jurisdiccional nacional de que se trate.

²⁴ Ver página 17 del escrito de reclamo. Nótese que en la página 26 La Reclamante señala: “... si la Decisión

Sobre el particular, del análisis de los documentos que constan en el expediente, esta Secretaría General no encuentra prueba alguna que acredite que el Informe Técnico N° SRM 60-2007 no constituya un informe de patentabilidad y tampoco que el mismo sea un informe realizado al amparo del artículo 46 de la Decisión 486, llevado a cabo por un experto externo a la DIN. Por el contrario, en el mencionado Informe SRM 60-2007 se cita el artículo 45 como fuente normativa en la cual se ampara el informe y no se hace referencia alguna a su potestad de requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención.

Cabe destacar que La Reclamante cuestiona también la idoneidad y cualidades del examinador de la patente, así como el formato en el cual fuera remitido el informe técnico materia de objeción, como argumentos adicionales para acreditar el supuesto incumplimiento de las normas antes citadas, lo cual amerita un pronunciamiento adicional por parte de este órgano comunitario.²⁵

En primer lugar, respecto a los cuestionamientos sobre las cualidades del examinador de la patente, cabe señalar que la Decisión 486 no establece criterios de idoneidad o cualidades profesionales de los citados examinadores; más bien, lo que establece la norma en cuestión son los requisitos que se deben de verificar al momento de hacer los exámenes de forma y de fondo de las solicitudes de patentes. En virtud a ello, esta Secretaría General está en imposibilidad de pronunciarse respecto a la idoneidad del personal de la DIN, por no contar con mandato normativo para ello en instrumento jurídico alguno.

486 establece que la Autoridad nacional debe realizar el examen de patentabilidad (artículo 45), y a fin de contar con mayores argumentos, puede solicitar la opinión de expertos (artículo 46), la DIN no puede interpretar estas disposiciones de acuerdo a su discrecionalidad ... ya que lo contrario implicaría el incumplimiento de ... la Decisión 486”.

²⁵ Tal como se encuentra redactado el escrito de reclamo, esta Secretaría General considera que la referencia a estas dos conductas apuntaría únicamente a corroborar la existencia de un supuesto de incumplimiento, derivado de la omisión de la DIN a realizar el examen de patentabilidad, y de delegar éste a un experto o perito.



En relación al formato en el cual se presentó el Informe Técnico N° SRM 60-2007 –el cual, según La Reclamante no contaba con sello de la DIN ni hoja membretada– al igual que lo mencionado en el párrafo anterior, la Decisión 486 no establece formalidad alguna respecto a la presentación de los informes que contienen el examen de patentabilidad. Por tanto, la mencionada formalidad puede ser regulada por la normativa interna de cada País Miembro, o incluso por las prácticas de cada oficina de patentes.

El único esfuerzo realizado a nivel comunitario para uniformizar la referidas prácticas y procedimientos internos, quedó plasmado en el Manual Andino de Patentes,²⁶ el cual, si bien no tiene carácter vinculante, ha procurado establecer criterios comunes para la evaluación de patentes en todo el territorio comunitario. Dicho manual contiene en su Anexo I un formato de Informe Técnico al amparo del artículo 45 de la Decisión 486, el cual no establece la necesidad de que el informe se remita en hojas membretadas, ni que contenga sello alguno. De acuerdo a lo verificado en el expediente, el Informe Técnico N° SRM 60-2007, se realizó siguiendo un formato similar al propuesto en el manual bajo comentario.

De lo anterior se observa que estas dos últimas conductas atribuidas a la República del Perú como contrarias a los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, versan sobre aspectos procedimentales no regulados en la referida Decisión. Es así que, como ha sido mencionado en reiterada jurisprudencia, en todo lo no regulado por la normativa andina, los Países Miembros tienen la posibilidad de legislar con miras a complementar o instrumentar lo establecido en las normas comunitarias. Únicamente están proscritas las medidas normativas que contravengan de manera directa o restrinjan aspectos esenciales del ordenamiento andino. El Tribunal de Justicia, en el marco del Proceso 10-IP-94 ha manifestado acerca del principio de *complemento indispensable*:

“El desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del “complemento indispensable”, según el cual no es posible la expedi-

ción de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión “régimen común sobre tratamiento” que utiliza el artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. Como lo ha dicho el Tribunal en la interpretación del artículo 84 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena (caso 2-IP-88), no es posible que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre 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 Comunitaria”.

Para finalizar, del análisis del escrito de reclamo presentado por Plexxikon Inc. se desprende que dicha empresa estaría cuestionando también el hecho que en solo una oportunidad fueron notificadas las observaciones de la DIN respecto a la patentabilidad de su solicitud, a diferencia de oportunidades anteriores en las que la DIN habría notificado 2 o 3 veces al solicitante.

Sobre el particular, este Órgano Comunitario considera pertinente analizar en primer lugar, el alcance del artículo 45 de la Decisión 486:

“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

²⁶ Dicho documento es de acceso público y puede ser encontrado en la página web de la Comunidad Andina: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>



de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

Como se observa del precitado artículo, es una facultad discrecional de la oficina nacional competente notificar dos o más veces sus observaciones respecto al incumplimiento de los requisitos de patentabilidad, pudiendo hacerlo sólo si lo considera necesario para fines de esclarecer su criterio. En ese sentido, la obligación exigible a la DIN era notificar *por lo menos* una vez a Plexxikon Inc. en caso de no haberse cumplido con uno o más requisitos en su solicitud de patente.

De lo actuado en el expediente, se verifica que la DIN cumplió con realizar dicha notificación a Plexxikon Inc., lo cual se desprende del proveído del 22 de febrero de 2008, en el que claramente se señala lo siguiente:

“Comuníquese el Informe Técnico N° SRM 60-2007, a fin que el solicitante envíe la información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, trámite que deberá cumplir dentro del plazo de SESENTA DIAS HÁBILES, luego del cual se procederá a resolver.”

De lo anterior es posible concluir que la DIN sí cumplió con lo previsto en el artículo 45 de la Decisión 486, con la facultad discrecional que la misma norma le confiere como autoridad competente. El solicitante, además, contó con un plazo prudente para absolver las observaciones señaladas, lo cual demuestra que la autoridad administrativa habría respetado el debido procedimiento, actuando bajo lo dispuesto en el dispositivo andino bajo comentario.

Por lo anterior, esta Secretaría General considera que no es posible verificar el incumplimiento de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486 por parte de la República del Perú.

C. Sobre el supuesto incumplimiento del artículo VI de la Ley de Procedimiento Administrativo General Ley N° 27444

Respecto al presente punto, tanto la Secretaría General, como el TJCA, en el marco del proce-

dimiento andino de solución de controversias, sólo pueden pronunciarse respecto al incumplimiento de normas que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario.

Es así que el artículo 13 de la Decisión 623 señala:

*“De conformidad con lo previsto en los artículos 24 y 25 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cuando un País Miembro o una persona natural o jurídica afectada en sus derechos considere que un País Miembro **ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones emanadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina**, formulará por escrito su reclamo.”*

De igual forma, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del Proceso 7-AI-99 estableció, respecto a la acción de incumplimiento, lo siguiente:

*“Esta acción, establecida y regulada en los artículos 23 a 27 del Tratado de Creación constituye el instrumento por excelencia, mediante el cual el Tribunal está llamado a **vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Países Miembros de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.**”*

En ese orden de ideas, este órgano comunitario no podría pronunciarse respecto al supuesto incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo General del Perú, por no encontrarse dentro de sus competencias.

V. CONCLUSIÓN

Por todo lo anterior, la Secretaría General, con base en las consideraciones que se anteponen, la información suministrada por las Partes y los argumentos expuestos en el presente Dictamen, considera que no ha quedado demostrado que la República del Perú, actuando a través de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnología, y la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, haya incumplido obligaciones derivadas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.



