



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de marzo de 2019

Proceso: 237-IP-2017

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente interno del consultante: 11337

Referencia: Patente de invención: "NUEVOS DERIVADOS DE CICLOHEXILAMINA QUE TIENEN ACTIVIDAD COMO AGONISTAS ADRENÉRGICOS B2 Y COMO ANTAGONISTAS MUSCARINICOS M3"

Magistrado ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio CAR/SNP/DGE/ No. 0064/2017 de 26 de junio del 2017, recibido vía courier el 3 de julio de 2017, mediante el cual el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11337; y

El Auto del 5 de abril de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Solicitante: ALMIRALL S.A.

Autoridad: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) del Estado Plurinacional de Bolivia

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Los alcances del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de registro de patente que reivindica prioridad.
2. Si una solicitud nacional anterior en trámite forma o no parte del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una segunda solicitud.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

El consultante solicitó interpretación prejudicial del Artículo 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, el cual se interpretará por ser procedente.

De oficio el Tribunal interpretará el Artículo 9 de la misma Decisión².

¹ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

“Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

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

“Artículo 9.- La primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País Miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País Miembro estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo País Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentación de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicará el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese común a ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud válidamente admitida a trámite conforme a lo previsto en los Artículos 33, 119 y 140 de la presente Decisión, o en los tratados que resulten aplicables.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad.
2. La novedad respecto de otra solicitud nacional anterior en trámite.
3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad

- 1.1. Dado que en el presente caso se discute los alcances del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de registro de patente que reivindica prioridad, corresponde desarrollar el tema propuesto.
- 1.2. Conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión 486³, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones⁴ (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
- 1.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486⁵ dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca deberá presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoca:

- a) *doce meses para las patentes de invención y de modelos de utilidad; y,*
- b) *seis meses para los registros de diseños industriales y de marcas."*

³ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial."

- ⁴ Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

⁵ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

"Artículo 16.- Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40."

descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.

- 1.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:

“...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”⁶

- 1.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial⁷.
- 1.6. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención⁸.
- 1.7. La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término *ad-quem*, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.
- 1.8. Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Artículo 9 de la Decisión 486. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente.

⁶ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 54. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf. (Consulta: 25 de marzo de 2019).

⁷ Ver, de modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 9-IP-2014 del 13 de mayo de 2014.

1.9. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes.

2. La novedad respecto de otra solicitud nacional anterior en trámite

2.1. Dado que la autoridad nacional ha negado la concesión de la patente solicitada alegando la existencia de una solicitud previa que afectaría la novedad del invento, corresponde analizar el presente tema.

2.2. El último párrafo del Artículo 16 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 16.- (...)

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”

2.3. Sobre el particular, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que:

“...El propósito de esta provisión es evitar que se patente dos veces el mismo objeto. El inventor que ha presentado la solicitud primero tiene derecho a la protección más amplia, mientras que el solicitante que presenta la solicitud posterior, aunque no tenía conocimiento de la existencia de la primera pues ésta no había sido publicada en el momento de presentar su solicitud, tiene que recortar sus reivindicaciones y eliminar la materia descrita en la primera solicitud (y no solo la materia reivindicada). Se utiliza el criterio de novedad para llevar a cabo esta delimitación y por ello se considera que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica para la segunda. Una vez que la novedad ha sido restablecida, no se puede utilizar la primera solicitud para argumentar la falta de nivel inventivo de la segunda”.⁹

⁹ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 74. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf. (Consulta: 25 de marzo de 2019).

- 2.4. En efecto, si durante un examen de patentabilidad, el examinador determina que existe una solicitud nacional anterior en trámite, se considerará que la primera solicitud forma parte del estado de la técnica de la segunda. En este punto, y de conformidad con lo explicado en el Tema 1, si estamos ante una solicitud que reivindica prioridad, solo podrá formar parte del estado de la técnica cualquier información previa a la fecha de solicitud reivindicada.
- 2.5. Finalmente, resulta pertinente resaltar que la referida norma tiene por objeto evitar que se patente dos veces una misma invención.

3. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante

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

3.1. ¿Cuál es el alcance específico del Artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN respecto a la denominación del Estado de la Técnica, en relación a la patente solicitada?

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Tema 1 del Apartado E de la presente solicitud de interpretación prejudicial.

3.2. ¿Cuál es el alcance específico del Artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN, respecto al efecto de la determinación de la novedad?

La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente solicitud de interpretación prejudicial.

3.3. ¿Al amparo del Artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN, en la presente causa, a partir de qué momento se considera a D1 como estado de la técnica pertinente para la determinación de la novedad de la solicitud de registro de patente?

Cabe recordar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto. De modo referencial, se puede consultar lo desarrollado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente solicitud de interpretación prejudicial.

3.4. ¿Al amparo del Artículo 16 de la Decisión 486 de la CAN, en relación a la presente solicitud de registro de patente y a D1, a partir de qué momento se debe tomar en cuenta la fecha de prioridad?

Cabe recordar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto. De modo referencial, se puede consultar lo desarrollado en los Temas 1 y 2 del Apartado E de la presente solicitud de interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el proceso interno **11337**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

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