



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 3 de octubre de 2018

Proceso : 421-IP-2017

Asunto : Interpretación prejudicial

Consultante : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente interno del consultante : 13829-2016-0-1801-JR-CA-25

Referencia : Restauración del derecho de prioridad de una solicitud internacional

Magistrado ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 13829-2016-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de 19 de octubre de 2017, recibido vía correo electrónico el 24 de octubre de 2017, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 9, 16 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 13829-2016-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 8 de diciembre de 2017, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : CCL Label Meerane GmbH

Demandado : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual — Indecopi — de la República del Perú

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

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

1. Si procede la restauración del derecho de prioridad de una solicitud internacional (PCT) cuyo registro fue denegado; o si, por el contrario, esta carecería de novedad.
2. Si la oficina nacional competente cumplió con notificar informes técnicos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 45 de la Decisión 486.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 9, 16 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

¹ **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 estuviere 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.

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.”*

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

Procede la interpretación de los Artículos 16 y 45 de la Decisión 486 por ser pertinentes. No procede la interpretación del Artículo 9 de la Decisión 486 pues en el proceso interno el derecho de prioridad es respecto de una solicitud internacional.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La novedad.
2. Restauración del derecho de prioridad de una solicitud internacional.
3. Notificación de informes técnicos.
4. Respuestas a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La novedad

- 1.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 16 de la Decisión 486 dispone que:

“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.

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.”

“Artículo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

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.”

1.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *“Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*.

1.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”²

1.4. Este órgano jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) **Objetividad.** *La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad.*

b) **Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...)** *una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.*

c) **Carácter Universal de la Novedad (...)** *la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.*

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) **Carácter público de la novedad (...)** *la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente³. (negritas fuera de texto).*

1.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba

² **ZUCCHERINO**, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

³ **CABANELLAS**, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004).

el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida⁴.

- 1.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento⁵.
- 1.7. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”⁶. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 16 de la Decisión 486.
- 1.8. 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, entendiendo 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 invención⁷.
- 1.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

2. Restauración del derecho de prioridad de una solicitud internacional

- 2.1. En el proceso interno, se discute si procede la restauración del derecho de prioridad de una solicitud internacional (PCT⁸) cuyo registro fue denegado; o si, por el contrario, esta carecería de novedad.

⁴ Proceso 9-IP-2014.

⁵ Ibidem.

⁶ **SALVADOR**, Jovani Carmen. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

⁷ Proceso 9-IP-2014.

⁸ Sistema internacional de patentes, instaurado en virtud de la entrada en vigor del “Tratado de Cooperación en materia de Patentes” (*Patent Cooperation Treaty – PCT*), el 24 de enero de 1978. Es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que consta de dos (2) etapas: (i) una fase internacional a cargo de una “Oficina receptora”; y, posteriormente, (ii) una fase nacional a cargo de una “Oficina designada”. La solicitud presentada bajo el sistema del PCT es denominada “solicitud PCT” o “solicitud internacional”.

- 2.2. El Literal a) del Numeral 2 de la Regla 49^{ter} del Reglamento del PCT, relativa a la “*Restauración del derecho de prioridad por la Oficina designada*”, establece lo siguiente:

“a) Cuando la solicitud internacional reivindique la prioridad de una solicitud anterior y su fecha de presentación internacional sea posterior a la fecha de vencimiento del período de prioridad, pero esté comprendida dentro de un plazo de dos meses contados a partir de esa fecha, la Oficina designada, a petición del solicitante, restaurará el derecho de prioridad conforme al párrafo b) si comprueba que cumple un criterio aplicado por dicha Oficina (“criterio de restauración”), es decir, que el incumplimiento de presentar la solicitud internacional en el período de prioridad:

- i) ocurrió a pesar de la diligencia debida exigida por las circunstancias, o*
- ii) no ha sido intencional.*

Cada Oficina designada aplicará por lo menos uno de esos criterios y podrá aplicar los dos.”

(Subrayado agregado).

- 2.3. Este Tribunal solo interpreta las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, por lo que no interpretará el PCT, el cual es norma interna en Perú⁹, Ecuador¹⁰ y Colombia¹¹.

3. Notificación de informes técnicos

- 3.1. Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso, tanto por la demandante como por la demandada, así como lo determinado en la primera instancia judicial, sobre la notificación de los informes técnicos, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 3.2. A efectos de realizar el examen de patentabilidad, la norma andina prevé la posibilidad de que el examinador pueda solicitar información adicional; en este contexto los artículos 45 y 46 plantean dos supuestos que se explican a continuación:
- 3.3. El supuesto que se prevé en el artículo 45 es muy diferente del previsto en el artículo 46¹². Con la notificación inicial prevista en el artículo 45, que

⁹ La República del Perú pasó a ser parte en el PCT el 6 de junio de 2009.

¹⁰ La República del Ecuador pasó a ser parte en el PCT el 7 de mayo de 2001.

¹¹ La República de Colombia pasó a ser parte en el PCT el 28 de febrero de 2001.

¹² El artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura sistemática y armónica de la mencionada Decisión, así como de una aplicación consecuente del principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de patentes,

es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del artículo 45).

- 3.4. El supuesto del artículo 46 no contempla obligación de notificar al solicitante los informes requeridos a expertos u organismos científicos o tecnológicos; sin embargo, en el marco del debido proceso es pertinente que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
- 3.5. No obstante lo anterior, el Tribunal advierte que si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. A contrario sensu, si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción.
- 3.6. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia; es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitera la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
- 3.7. En consecuencia, la oficina de patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la oficina de patentes.
- 3.8. Es importante resaltar que en que el marco del artículo 46, un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no

se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitante.

tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

- 3.9. Además de lo anterior, el Tribunal considera importante resaltar que tampoco sería necesaria la notificación del segundo o posteriores informes técnicos cuando la autoridad nacional competente advierta que la solicitud que originó el requerimiento de nuevos informes técnicos fue presentada con propósitos eminentemente dilatorios.
- 3.10. En efecto, si el solicitante de una patente, cada vez que estuviera frente a un informe técnico desfavorable, insistiera una y otra vez, presentando nuevas reivindicaciones que modifican la solicitud de patente anterior, el procedimiento se volvería interminable y con evidente propósito dilatorio, sin embargo, la oficina nacional competente tiene que resolver, lo que implica en estos casos dejar de notificar el último informe técnico.

4. 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.

- 4.1. ¿Es posible el restablecimiento de derechos ante la presentación fuera del plazo de una solicitud de ingreso a fase nacional en la que se invoca prioridad de un país no miembro de la Comunidad Andina? De ser así, ¿qué criterios se deben tener en cuenta?**

Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los criterios explicados en el Tema 2 del Apartado E de la presente providencia.

- 4.2. En un procedimiento de registro de patente, ¿es obligatoria la notificación del segundo examen de patentabilidad y siguientes, que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas?**

Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en el Tema 3 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

- 4.3 De ser así, ¿en qué momento debe efectuarse dicha notificación? ¿antes o después de resolver la solicitud de registro de patente?**

Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los parámetros señalados en el Tema 3 del Apartado E de la presente providencia.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **13829-2016-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

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

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

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

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Karla Margot Rodríguez Noblejas
SECRETARIA a.i.

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.