



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 30 de abril de 2019

Proceso : 190-IP-2018

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen : PCT/09-022669

Expediente interno del Consultante : 11001032400020140013800

Referencia : Patente de invención “**COMPUESTOS DE HETEROARILO ÚTILES COMO INHIBIDORES DE ENZIMAS DE ACTIVACIÓN E1**”

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 1470 del 3 de mayo de 2018, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 39 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020140013800; y,

El Auto del 28 de junio de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante : Millennium Pharmaceuticals, Inc.
Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la SIC negó de manera indebida o no una solicitud de patente, la cual tuvo como particularidad la ausencia del poder correspondiente al dar respuesta al requerimiento de la SIC en el marco del análisis del examen de patentabilidad.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 39 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, procede la interpretación solicitada por ser pertinente.

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

“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.”

“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.”

2. De oficio el Tribunal interpretará el Artículo 276 de la Decisión 486², a fin de tratar el tema referido al principio de complemento indispensable.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad.
2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486. El examen de forma. El examen de patentabilidad

- 1.1. Dado que en proceso interno se discute si la SIC negó de manera indebida o no una solicitud de patente, la cual tuvo como particularidad la ausencia del poder correspondiente al dar respuesta al requerimiento de la SIC en el marco del análisis del examen de patentabilidad, este Tribunal considera pertinente desarrollar el presente tema.

El examen de forma

- 1.2. De conformidad con el Artículo 38 de la Decisión 486, para obtener una patente es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite, la oficina nacional competente la examinará dentro de los treinta días siguientes contados a partir de la fecha de presentación para determinar si cumple con los requisitos formales.
- 1.3. La solicitud y el petitorio de una patente deben estar acompañadas de los documentos señalados en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486³, según

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

“Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.”

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

“Artículo 26.- La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) el petitorio;*
- b) la descripción;*
- c) una o más reivindicaciones;*
- d) uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se considerarán parte integrante de la descripción;*
- e) el resumen;*
- f) los poderes que fuesen necesarios;*
- g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;*

corresponda. Además, deberán consignarse aquellos requisitos que de acuerdo con el caso concreto sean necesarios y que establezca la legislación interna del respectivo país miembro⁴.

1.4. El Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.”

(Énfasis agregado)

1.5. En esta etapa, la oficina nacional competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos previstos en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, para que proceda a subsanarlos o completarlos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de la notificación. Dicho plazo

-
- h) de ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen;
 - i) de ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales de los Países Miembros, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Países Miembros es país de origen, de acuerdo a lo establecido en la Decisión 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes;
 - j) de ser el caso, el certificado de depósito del material biológico; y,
 - k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Artículo 27.- El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) el requerimiento de concesión de la patente;
- b) el nombre y la dirección del solicitante;
- c) la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) el nombre de la invención;
- e) el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- g) la firma del solicitante o de su representante legal; y,
- h) de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.”

⁴ Ver Interpretaciones Prejudiciales 55-IP-2011 del 9 de septiembre de 2011 y 232-IP-2013 del 26 de febrero de 2014.

puede ser prorrogado por un periodo igual, a petición del solicitante. Es así como, la solicitud de prórroga debe ser comunicada —debidamente— a la oficina nacional competente, a fin de que surta efectos.

- 1.6. Si a la expiración del término señalado el solicitante no completa o subsana los requisitos indicados, **la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación**⁵.
- 1.7. Una vez concluido el examen de forma la oficina nacional competente podrá ordenar la publicación de la solicitud de la patente. Es importante destacar que la etapa del examen de forma una vez concluida no se vuelve a abrir, la misma fenece dentro del trámite para la obtención de la patente.

Examen de Patentabilidad

- 1.8. La norma andina prevé que dentro del plazo de seis meses siguientes a la publicación de la solicitud de la patente (se hubieren presentado oposiciones o no) el solicitante deberá pedir a la oficina nacional competente que se realice el examen de patentabilidad so pena de caer en abandono la solicitud (Artículo 44).
- 1.9. El Artículo 45 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de patentabilidad y si encontrare que la solicitud no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en la citada decisión andina para la concesión de la patente, lo deberá notificar al solicitante.
- 1.10. Una vez realizada la notificación, el solicitante deberá responder dentro los siguientes sesenta días contados a partir de la fecha de notificación, pudiendo este plazo ser prorrogable por un periodo igual y por una sola vez a solicitud del interesado.
- 1.11. 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:
- 1.12. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46⁶. Con la notificación inicial prevista en el Artículo 45, que es obligatoria, se busca que el solicitante en base a su derecho de contradicción pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 77-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.

⁶ 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, se desprende que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 se debe dar traslado al solicitante.

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).

- 1.13. 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.
- 1.14. 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.
- 1.15. 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.
- 1.16. 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.
- 1.17. 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.
- 1.18. 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.

2. El principio de complemento indispensable sobre asuntos de Propiedad Industrial

- 2.1. En el proceso interno, la discusión se centra en las exigencias procedimentales previstas en el régimen andino de la Decisión 486 para la obtención de una patente, al no haber aportado ante la SIC el poder de representación que faculta al apoderado del demandante actuar dentro del trámite administrativo, por lo cual, este Tribunal considera pertinente realizar la interpretación del Artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, norma que prevé lo siguiente:

“Artículo 276.- Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros.”

- 2.2. Esta disposición regula lo denominado como el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria que consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”⁷, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
- 2.3. Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

“(...) la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista⁸.”

⁷ NAVARRO, Pablo E. *Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos*. En: Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). *ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho*. Número 34, 2011, pp. 109 -139. En: http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/Isono_345.pdf (Consulta: 21 de febrero de 2017).

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 129-IP-2012 del 25 de abril de 2013, que cita la

- 2.4. En este marco, ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.
- 2.5. Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que *“no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas”*⁹.
- 2.6. Es decir, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
- 2.7. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria¹⁰.
- 2.8. En el presente caso, el tema de los poderes para actuar en representación de una persona jurídica o natural se rige por las reglas del ordenamiento jurídico interno de cada país miembro; esto es, todo lo relativo al otorgamiento, sustitución, revocatoria, duración, extinción y renuncia del poder de representación.
- 2.9. En este sentido, se deberá tener en cuenta lo señalado en la presente Interpretación prejudicial respecto a la solución legislativa que le da el ordenamiento jurídico interno desde el punto de vista procedimental, relacionado con el tema de la subsanación en torno a la acreditación para la presentación del poder por parte del abogado de la parte demandante.

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 **11001032400020140013800**, la que

Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 121-IP-2004 del 6 de octubre de 2004.

⁹ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 111-IP-2014 del 23 de septiembre de 2014.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 142-IP-2015 del 24 de agosto de 2015 e Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 67-IP-2013 del 8 de mayo de 2013.

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 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.