



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 16 de julio de 2018

Proceso: 325-IP-2016

Asunto: Interpretación Prejudicial

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

Expediente interno del Consultante: 2008-00042

Referencia: Patente: PORTADORA DE GRABACIÓN Y APARATO PARA ESCANEAR LA PORTADORA DE GRABACIÓN

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio 2656 de 10 de junio de 2016, recibido vía correo electrónico el 15 de junio de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 21, 28, 30 y 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2008-00042, y;

El Auto de 26 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno

Demandante: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SIC-

DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante se desprende que los asuntos controvertidos en el proceso interno son:

1. La negativa del privilegio de la patente denominada PORTADORA DE GRABACIÓN Y APARATO PARA ESCANEAR LA PORTADORA DE GRABACIÓN por no cumplir con los requisitos de patentabilidad.
2. Presunta violación del Artículo 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, alegada por el demandante toda vez la SIC no ha tomado en cuenta la nueva memoria descriptiva agregada al proceso de solicitud de patente y por tanto se negó un segundo examen de patentabilidad.
3. La consideración de la SIC respecto de que el contenido de la solicitud de la patente incurre en la prohibición sobre segundos usos.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 21, 28, 30 y 45 de la Decisión 486¹ de la Comisión de la Comunidad

¹ **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”.*

Artículo 21.- *Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”*

Artículo 28.- *La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:*

- a) *el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) *la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) *una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) *una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) *una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes;* y,
- f) *una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”*

Andina; procede la interpretación solicitada.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. Notificación de informes técnicos.
3. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión.
4. El requisito de descripción de la patente.
5. La no patentabilidad de los segundos usos.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

- 1.1. En el proceso interno, la SIC consideró que la patente de invención solicitada a registro por KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

***“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”.*

- 1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.
- 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial².

***“Artículo 30.-** Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.*

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

***“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 **La novedad de la invención.** - Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma

- 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2. Notificación de informes técnicos

- 2.1. Teniendo en cuenta lo señalado en el presente proceso por el demandante sobre la notificación de los informes técnicos y que la SIC no tomó en cuenta la nueva memoria descriptiva agregada al proceso de solicitud de patente, resulta pertinente desarrollar el presente tema.
- 2.2. 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:
- 2.3. El supuesto que se prevé en el Artículo 45 es muy diferente del previsto en el Artículo 46³. 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 propia oficina de patentes, siendo potestativo notificar al solicitante dos o

que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventivo. - *Una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.*

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial. - *Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).*

³ *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.*

más veces “Cuando la oficina nacional competente estimare que ello es necesario para el examen de patentabilidad” (segunda parte del Artículo 45).

- 2.4. 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.
- 2.5. 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.
- 2.6. 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.
- 2.7. 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.
- 2.8. 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 tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
- 2.9. 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. Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad. El requisito de claridad y concisión

- 3.1. En el presente proceso, la SIC señaló que las reivindicaciones de la solicitud del privilegio de la patente no cumplen con el requisito de claridad conforme al Artículo 30 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En tal virtud es pertinente analizar este tema.
- 3.2. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de patentabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción puede estar compuesta por dibujos, ejemplos, estructuras químicas, etc. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de realizar un examen de patentabilidad de manera integral y sistemática.⁴
- 3.3. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
- 3.4. De esta manera las reivindicaciones contienen la tecnología a ser protegida por lo tanto *'(...)deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada'*.⁵
- 3.5. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que *'Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección 'absoluta', es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización (...)', en cambio, '(...) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección 'relativa', ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de 'protección absoluta', sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el*

⁴ Procesos 284-IP-2015 de 26 de agosto de 2016 y 187-IP-2016 de 24 de abril de 2017

⁵ **ÁLVAREZ**, Alicia. "DERECHO DE PATENTES". Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires. 1999. Pág. 99.

procedimiento patentado o por uno equivalente.⁶

- 3.6. La claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para poder entender e interpretar una reivindicación.
Se ha dicho que *‘definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término’*.⁷
- 3.7. Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.
- 3.8. En el caso de que no se observen nítidamente las características técnicas o sean demasiado generales que no permita determinar su alcance a través de la descripción y sus complementos (dibujos) no estarían cumpliendo con el requisito de claridad.
- 3.9. En relación al tema el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece:

“Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Artículo 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Artículo 30), para que:

- 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas”.

- 3.10. Como las reivindicaciones delimitan el alcance de la tecnología y definen la invención a proteger, estas deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. La oficina de patentes debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

⁶ **SALVADOR**, Jovaní, Carmen. “EL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE LA PATENTE”. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.

⁷ Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. Pág. 48.

4. El requisito de descripción de la patente

- 4.1. En virtud de que la SIC afirmó que la solicitud de la patente presentada por KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., no cumplió con lo establecido en el Artículo 28 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es decir que no fue clara la descripción de la invención, es pertinente analizar este tema.
- 4.2. El Artículo 28 de la norma andina de propiedad industrial ha establecido como un requisito de carácter procedimental, la presentación de la descripción de la invención, misma que como la norma lo indica deberá ser lo suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona versada en la materia pueda ejecutarla, así la norma prescribe lo siguiente:

“Artículo 28.- *La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:*

- a) *el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;*
- b) *la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;*
- c) *una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;*
- d) *una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera;*
- e) *una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,*
- f) *una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”*

- 4.3. En este sentido se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.⁸

⁸ Proceso 187-IP-2016 de 24 de abril de 2017.

- 4.4. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.
- 4.5. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.⁹

5. La no patentabilidad de los segundos usos

- 5.1. En virtud de que la SIC en su contestación a la demanda alegó que el demandante en sus reivindicaciones hizo uso de medios técnicos convencionales señalados en la descripción de la patente, y que, por tanto, incurrió en la prohibición del Artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tal virtud el Tribunal abordará este tema.¹⁰
- 5.2. El Artículo 21 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

“Artículo 21.- *Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el Artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.”*

- 5.3. Al respecto este Tribunal en anterior jurisprudencia se ha pronunciado dentro del proceso 85-IP-2009¹¹ de 2 de diciembre de 2009 y señaló:

“La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del Artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión.

Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica.

⁹ Proceso 87-IP-2014 de 20 de febrero de 2015.

¹⁰ Proceso 38 IP-2012 de 01 de junio de 2012.

¹¹ Proceso 85-IP-2009 de 2 de diciembre de 2009.

La prohibición o exclusión consagrada en el Artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público.

Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial.

En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el Artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión¹².

En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el Artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los Artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscriciones a las cuales, por cierto, se añade la **no patentabilidad** de segundos usos establecida por el referido artículo.

Cabe destacar, de la redacción del Artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: "(...) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344". (Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada".

5.4. En consecuencia, en el presente caso, se deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso.

¹² Procesos 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. N° 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. N° 839 de 25 de septiembre de 2002).

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 **2008-00042**, 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 el Secretario (E).

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE

Eduardo Almeida Jaramillo
SECRETARIO (E)

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.