



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

Proceso: 140-IP-2017
Asunto: Interpretación Prejudicial
Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia
Expediente interno del Consultante: 2015-178573
Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial sobre la patente “**SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS**”
Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

El Oficio N° 1003-166-2017 del 08 de mayo de 2017, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial del Capítulo V, Título II y el Artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 2015-178573, y;

El Auto de 03 de diciembre de 2018 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: ALFONSO OLIVEROS VILLAR

Demandados: CIPRESES DE COLOMBIA S.A.

NÚCLEOS E INVERSIONES FORESTALES DE
COLOMBIA S.A.

MADERINCO S.A.

INMUNIZADORA SERYE S.A.

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:

1. Si los demandados infringieron el derecho de propiedad intelectual del demandante al presuntamente utilizar sin su autorización el producto reivindicado con la patente **“SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS”**.
2. Si el presunto uso de la patente **“SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS”** realizado por los demandados y terceros fue de buena fe.
3. Los derechos conferidos por la patente denominada **“SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS”**.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El consultante solicitó la Interpretación Prejudicial Capítulo V, Título II y el Artículo 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de los cuales sólo se interpretarán los Artículos 52, 54 y 55 de la decisión¹

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

“Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

- i) fabricar el producto;
- ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

- i) emplear el procedimiento; o
- ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el Literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento”.

“Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

anteriormente citada por ser pertinentes.

No se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 50, 51, 53, 56, 57 y 58 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que la controversia no radica en el vencimiento del plazo de una patente; el alcance de la protección conferida por la patente determinado por el tenor de las reivindicaciones, la forma de transmitir una patente; el registro de licencias para la explotación que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.

De oficio se llevará a cabo la Interpretación Prejudicial de los Artículos 238, y 239 de la Decisión 486² de la Comisión de la Comunidad Andina, para tratar el tema de acción por infracción de una patente.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de una patente de invención.
2. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación”.

“Artículo 55.- Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Decisión, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo.

En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación”.

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –

“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 necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.”

“Artículo 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado

3. Uso de la patente de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud.
4. Requisitos para la transferencia de una patente.
5. Respuesta a las preguntas del consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de una patente de invención³

- 1.1. En vista que la accionante denuncia la infracción a su patente de invención denominada “**SISTEMA DE PANELES MODULARES Y DE MADERA ASERRADA, FORRADA CON MATERIALES LIVIANOS**”, con el correspondiente resarcimiento de perjuicios, corresponde analizar la facultad que tiene el titular de una patente para iniciar una acción que proteja sus derechos, para lo cual el Tribunal reitera lo expresado en su jurisprudencia.
- 1.2. El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un periodo de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud, conforme lo dispone el Artículo 50 de la Decisión 486.

“Artículo 50.- La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro.”

- 1.3. El derecho al uso exclusivo del titular de la patente, le confiere la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
- 1.4. De acuerdo con lo antes expuesto, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:

- **Positiva:** es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.
- **Negativa (ius prohibendi):** es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma.

- 1.5. El Artículo 52 de la Decisión 486 hace mención precisamente *al ius prohibendi* en el siguiente sentido:

“Artículo 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

a) cuando en la patente se reivindica un producto:

³ Este criterio fue esbozado en las Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 223-IP-2017 y 20-IP-2016

i) fabricar el producto;
ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:

i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el Literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.”

- 1.6. La norma antes citada, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente.⁴
- 1.7. Es necesario, asimismo, dejar claramente establecido que el “ius prohibendi” del titular de la patente tiene su origen en un acto expreso emitido por una autoridad nacional competente, razón por la cual se puede considerar que una explotación no autorizada del producto reivindicado, realizada después de esta declaración administrativa, constituye una infracción a los derechos conferidos al titular, quien tiene la facultad de activar el mecanismo previsto en el Artículo 238 de la Decisión objeto de interpretación;
- 1.8. El Artículo 52 además hace una diferenciación de los actos realizados en el marco de las patentes de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento.
- 1.9. Si la patente reivindica un producto, su titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines.
- 1.10. Por su parte, si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines un producto obtenido con el procedimiento patentado.
- 1.11. De esto se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandado por infracción de los derechos de propiedad industrial.

⁴ Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 2010, expedida en el marco del proceso 27-IP-2010, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1835 de 21 de mayo de 2010.

1.12. A su vez, la norma comunitaria con el fin de proteger los legítimos intereses del inventor, ha establecido en su Artículo 239 que si una tercera persona sin autorización, explota el objeto de la patente durante el período comprendido entre la fecha en que adquiriera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva, y la fecha de concesión de la patente, el titular tendrá la facultad de iniciar una acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención.

1.13. Por otro lado, tenemos el Artículo 240 de la Decisión 486 que dispone que:

“Artículo 240.- *En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:*

a) el producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o

b) existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.”

1.14. La disposición antes citada establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto⁵:

- (i) **Inversión de la carga de la prueba.** En este tipo de procesos no es el demandante sino el demandado el que tiene que probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado. La norma prevé que el demandado se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se obtuvo mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción simplemente legal que a continuación se explicará.
- (ii) **Presunción:** la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción simplemente legal (*iuris tantum*), consagrada en el Artículo 240. Es simplemente legal porque admite prueba en contrario, y supone que cualquier producto idéntico al que se obtendría con el procedimiento patentado se ha logrado empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones:

⁵ Proceso 152-IP-2011.

- a) Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo. Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones que hace el Artículo 16 de la Decisión 486.
- b) O, que ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, es decir, mediante un análisis racional estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto. Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no.

- 1.15. El Tribunal advierte que la norma comunitaria adoptó los presupuestos del Artículo 34 del acuerdo ADPIC. En este Artículo se otorga la facultad a los países signatarios para que establezcan cualquiera de las dos condiciones para la inversión de la carga de la prueba. La normativa comunitaria, en este caso, escogió las dos condiciones, y esto quiere decir que en el esquema andino se puede cumplir una o la otra para que opere la presunción.⁶
- 1.16. El consultante debe tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción simplemente legal se encuentran relacionadas.
- 1.17. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.⁷
- 1.18. También es importante advertir que el Artículo analizado no sólo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor, o a cualquiera susceptible de ser demandado por la infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el complejo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación, y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.⁸
- 1.19. En relación con el asunto probatorio comentado, el consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el Artículo 240 en su último inciso: *“en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandando o denunciado en cuando a la protección de sus secretos empresariales”*. Esto quiere decir que el consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

secretos industriales del demandado. También se advierte, que en el respectivo proceso el consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.⁹

1.20. La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados.¹⁰

Características de la acción por infracción de derechos sobre una patente

1.21. El Tribunal ha establecido en su jurisprudencia las siguientes características de la acción de infracción de derechos, a saber:

1.21.1. **Sujetos activos.** Pueden entablar los siguientes sujetos:

- a. **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará en cabeza de los causahabientes del titular. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás (párrafo 3 del Artículo 238).
- b. **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial (párrafo 2 del Artículo 238).

1.21.2. **Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:

- a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso 116-IP-2004.

⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

- 1.21.3. El Artículo 241 de la Decisión 486 estableció una lista no taxativa de medidas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial; lo que incluye el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Prescripción

- 1.22. La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez (Artículo 244 de la Decisión 486).

2. Derechos que confiere la patente. El uso exclusivo. La explotación no consentida¹¹

- 2.1. El accionante argumentó que los actos ejecutados por la demandada constituyen una infracción a sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto en ningún momento le autorizó para que explote la invención patentada. De conformidad con lo anterior se abordará el tema de los derechos que confiere una patente, su uso exclusivo y la explotación no consentida, conforme a los criterios reiterados por el Tribunal¹².
- 2.2. El derecho al uso exclusivo nace una vez que la patente ha sido concedida por la respectiva oficina nacional competente. Tiene un período de duración de 20 años contados a partir de la presentación de la respectiva solicitud (Artículo 50 de la Decisión 486).
- 2.3. Se habla de derecho exclusivo ya que, una vez concedida la patente, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
- 2.4. De conformidad con lo anterior, el titular de la patente tiene dos tipos de facultades:
- 2.4.1. **Positiva:** es la facultad de explotar la patente y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o transferirla.
- 2.4.2. **Negativa** (ius prohibendi): es la facultad que tiene el titular de la patente para impedir que terceros no autorizados realicen actos de disposición sobre la misma. El Artículo 52 de la Decisión 486 determina esta facultad, diferenciando, para estos efectos, los actos en el marco de la patente de producto con los actos en el marco de las patentes de procedimiento. Si la patente reivindica un producto, su

¹¹ Este criterio fue esbozado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2016.

¹² Ver, entre otras, la Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 152-IP-2012, del 18 de abril de 2012.

titular puede impedir que un tercero no consentido fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use, o lo importe para estos fines. Y si la patente reivindica un procedimiento, su titular puede impedir que un tercero no consentido emplee el procedimiento, u ofrezca en venta, lo venda, use, o importe para dichos fines, un producto obtenido con el procedimiento patentado. De esto último se desprende que cualquier persona que sin el consentimiento del titular de la patente fabrique, ofrezca en venta, venda, use o importe para dichos fines el producto obtenido por el procedimiento patentado, estaría infringiendo el derecho al uso exclusivo de la patente y, en consecuencia, podría ser demandando por infracción de los derechos de propiedad industrial.

Sobre el ius prohibendi el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“El Artículo 52 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al momento de reconocer los derechos que tiene el titular sobre un producto o procedimiento patentado, le otorga una facultad negativa, denominada “ius prohibendi” que se refiere a los derechos de exclusión y oposición para impedir la explotación de la invención objeto de patente, entendida aquella como el uso integral del procedimiento reivindicado y la consiguiente distribución y comercialización de los resultados obtenidos por terceras personas no autorizadas expresamente por el titular. Esta facultad deriva del derecho de exclusividad sobre la explotación de la invención, otorgado por la concesión de la patente”¹³.

3. Uso de la patente de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud¹⁴

- 3.1. El Artículo 55 de la Decisión 486 prevé que, aparte de las disposiciones sobre nulidad de la patente, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiere realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

La doctrina especializada entiende a esta otra figura de derechos de un tercero no autorizado frente a una patente, como el derecho de *pre uso* cuyas características esenciales para que aplique esta excepción, son: la existencia de hechos que den lugar a la aplicación del derecho de uso previo (es decir que con anterioridad a la fecha de la invención o de presentación de la solicitud de patente, un tercero realice actos de explotación de la invención; hechos que deberán ser debidamente

¹³ Interpretación Prejudicial expedida en el proceso 27-IP-2010 de 17 de marzo de 2010.

¹⁴ Este criterio fue esbozado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 20-IP-2016

probados); el territorio sobre el cual deben haber tenido lugar tales hechos (se entiende corresponde al País Miembro donde existe la controversia, pues la norma habla del “establecimiento o la empresa” que da una delimitación geográfica); la limitación en función de las circunstancias en que hubiera tenido lugar el acceso a la invención por parte del tercero (es decir, la buena fe que se presume, salvo prueba en contrario); la consecuencia del derecho de uso previo (el tercero tiene derecho a continuar realizando el acto, que la norma se refiere como utilizar y explotar la invención. A pesar de la concesión de la patente se autoriza al tercero a utilizar la invención en las necesidades de su negocio); y la transmisión (el derecho de *preuso* sólo se puede transferir conjuntamente con el establecimiento o la empresa en la que se utiliza la invención)¹⁵.

4. Requisitos para la transferencia de una patente.¹⁶

- 4.1. Teniendo en cuenta la pregunta realizada por el Consultante, el Tribunal considera pertinente abordar el tema de los requisitos para la transferencia de una patente.
- 4.2. El Artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o *mortis causa*. Disponiendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente.
- 4.3. En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho erga omnes para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, de producto o procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.
- 4.4. De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales.
- 4.5. Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión

¹⁵ Vidal-Quadras, Miguel. *El derecho de preuso como excepción a la infracción de una patente: El derecho a seguir haciendo lo que uno venía haciendo o para lo que se había preparado*. Trias de Bes. En: http://www.ub.edu/centrepatents/pdf/doc_dilluns_CP/VidalQuadras_El_derecho_de_preuso_como_excepcion_infraccion_patente.pdf. Revisado al 28 de marzo de 2017.

¹⁶ Este criterio fue esbozado en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 73-IP-2012.

de licencias de explotación, actos previstos en el Artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

- 4.6. Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro.
- 4.7. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro. En este contexto es pertinente tener en cuenta el **principio de complemento indispensable**, por el cual los Países Miembros no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
- 4.8. Conforme lo expresado anteriormente, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artículo 56 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos.

5. Respuestas a las preguntas del consultante

Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en 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.

- 5.1. **“En relación con el capítulo V Título II, ¿Cuáles son los presupuestos para que se configure una infracción a los derechos de propiedad industrial sobre una patente?”**

Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

- 5.2. **“En relación con el Artículo 55, ¿Cuál es el alcance de la transferencia del derecho al que se refiere el segundo inciso del Artículo en mención?”**

Para dar respuesta a la presente pregunta la Sala consultante deberá remitirse a lo señalado en el Tema 4 del Apartado E de la presente 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 **2015-178573**, 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 (e) y el Secretario.

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (e)

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.

| **PROCESO 140-IP-2017** |