



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

- Proceso** : 251-IP-2019
- Asunto** : Interpretación Prejudicial
- Consultante** : Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia
- Expediente de origen** : SP-S 200009-2013
- Expediente interno del consultante** : 32/2017-CA
- Referencia** : Patente de invención “**USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO**”
- Magistrado Ponente** : Hugo R. Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 193/2019 del 4 de junio de 2019, recibido vía courier el 25 del mismo mes y año, mediante el cual, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó Interpretación Prejudicial sin mencionar la normativa comunitaria pertinente, a fin de resolver el proceso interno N° 32/2017-CA; y,

El Auto del 25 de setiembre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandantes : Adrián A. Sainz Gutiérrez
Valeria Lucía Sainz Prestel

Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
—SENAPI— del Estado Plurinacional de
Bolivia

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 la solicitud de patente de invención “**USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO**” solicitada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, cumpliría con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el requisito de novedad.
2. Si la patente de invención “**USO DE UN EXTRACTO VEGETAL COMO PRINCIPIO ACTIVO PARA LA ELABORACIÓN DE UN PRODUCTO CON ACTIVIDAD FARMACOLÓGICA PARA EL TRATAMIENTO DE LESIONES TISULARES Y PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DEL EXTRACTO**” solicitada ante el SENAPI el 22 de agosto de 2013 por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, sería o no una divulgación inocua, al haberse publicado en España otra patente con el mismo objeto de invención y por los mismos solicitantes, cuya fecha de publicación es 12 de septiembre de 2012.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial sin mencionar la normativa comunitaria pertinente.
2. De los asuntos controvertidos se desprende que las normas involucradas son los Artículos 14 y 16 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, los cuales se interpretarán de oficio por cuanto la

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

patente fue denegada por presuntamente no cumplir con los requisitos de patentabilidad, específicamente el requisito de novedad.

3. Asimismo, de oficio se realizará la interpretación del Artículo 17 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,² a fin de desarrollar el tema sobre las divulgaciones inocuas, por ser objeto de controversia en el proceso interno.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad.
3. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente.

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 por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel, no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del

procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

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

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

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

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

“Artículo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País Miembro o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de:

- a) el inventor o su causahabiente;
- b) una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
- c) un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.”

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 industrial³.
- 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. La novedad: el estado de la técnica y la reivindicación de prioridad

- 2.1. Dado que en el presente caso se discute los alcances del estado de la técnica al momento de analizar el requisito de novedad de una solicitud de patente que reivindica prioridad, corresponde desarrollar el tema

³ **La novedad de la invención.** - *Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma 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).*

propuesto.

- 2.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486⁴, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones⁵ (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
- 2.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 4866 dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.
- 2.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:

“...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”⁷

- 2.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la

⁴ **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.”

⁵ Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

⁶ **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

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

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

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

⁷ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 54. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf. (Consulta: 25 de marzo de 2019).

técnica a nivel mundial⁸.

- 2.6. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiéndose que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención⁹.
- 2.7. La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la oficina nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término *ad-quem*, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la oficina nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad.
- 2.8. Adicionalmente, la fecha de presentación de la solicitud de patente no solo se refiere a la que constare en la solicitud, sino también a la de la prioridad reconocida por el Artículo 9 de la Decisión 486. La oficina nacional competente tiene la obligación de determinar en primera instancia la fecha a partir de la cual se podrá realizar el análisis comparativo de la invención con el estado de la técnica existente.
- 2.9. El derecho de prioridad podrá basarse en una solicitud anterior, válidamente presentada ante la oficina competente siempre y cuando en esa solicitud no se haya invocado un derecho de prioridad previo. En caso de presentarse este supuesto, la presentación de la solicitud posterior implicará el abandono de la solicitud anterior respecto a la materia común de ambas solicitudes.

3. Las divulgaciones inocuas en el marco del procedimiento de registro de una patente

- 3.1. Dado que en el presente caso se discute si la publicación de la solicitud extranjera —realizada por Adrián A. Sainz Gutiérrez y Valeria Lucía Sainz Prestel— es o no una divulgación inocua comprendida dentro de las excepciones contempladas en el Artículo 17 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el tema propuesto.

⁸ Ver, de modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

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

- 3.2. Conforme a lo dispuesto por el Artículo 14 de la Decisión 486¹⁰, los países miembros otorgarán patentes para las invenciones¹¹ (de producto o de procedimiento) siempre que cumplan con los siguientes tres requisitos: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.
- 3.3. En esa línea, el Artículo 16 de la Decisión 486¹² dispone que una invención será considerada nueva cuando no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que esta no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio con anterioridad a la presentación de una determinada solicitud de patente o prioridad reconocida.
- 3.4. El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina define al estado de la técnica en los siguientes términos:
- “...el estado de la técnica comprende el conjunto de las informaciones que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiere sido accesible al público por cualquier medio.”*¹³
- 3.5. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica debe ser absoluta o universal; esto es, en relación con el estado de la

¹⁰ **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.”

¹¹ Aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, suponen un avance técnico.

¹² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.**

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

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

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

¹³ Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, p. 54. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf. (Consulta: 19 de febrero de 2018).

técnica a nivel mundial¹⁴.

- 3.6. En consecuencia, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite, presentada ante cualquier oficina nacional competente —en cualquier lugar o idioma—. En efecto, en virtud del carácter absoluto o universal de la novedad requerida, se debe tener en cuenta toda divulgación realizada con anterioridad a la solicitud objeto de examen¹⁵.
- 3.7. Sin embargo, el Artículo 17 de la Decisión 486 establece las siguientes tres excepciones o también denominadas “divulgaciones inocuas”:
- (i) Cuando la divulgación hubiese provenido del inventor o su causahabiente;
 - (ii) Cuando la divulgación se efectúe mediante la publicación, por parte de una oficina nacional competente, en contravención de la norma que rige la materia, del contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente; o,
 - (iii) Cuando la divulgación provenga de un tercero que obtuvo la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.
- 3.8. La primera excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido directamente de inventor o su causahabiente y la tercera excepción a cuando hubiese provenido de un tercero que la obtuvo de los primeros (directa o indirectamente).
- 3.9. Por su parte, la segunda excepción hace referencia a cuando la divulgación hubiese provenido de una oficina nacional competente pero en contravención de la norma que rige la materia¹⁶.
- 3.10. La publicación del contenido de una solicitud de patente en trámite por parte de una oficina nacional competente será considerada como una divulgación

¹⁴ Ver, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial 580-IP-2015 del 18 de agosto de 2016.

¹⁵ Al respecto, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina señala que:

“Divulgación implica la posibilidad de que el público se informe, por cualquier medio y en cualquier lugar, del contenido de una divulgación aun cuando éste no se hubiere enterado efectivamente del contenido.”

Ver nota a pie de página 11 de la presente interpretación prejudicial.

¹⁶ Una lectura integral del Artículo 17 de la Decisión 486 permite afirmar que no cabe interpretar que la publicación por parte de una oficina nacional competente se encuentre comprendida en los literales a) o c) del referido artículo, pues resulta claro que al incorporar el literal b), la intención del legislador ha sido dejar en claro que solo será considerada como divulgación inocua la publicación efectuada por parte de una oficina nacional competente en contravención de la norma que rige la materia.

inocua únicamente si se efectuó “*en contravención de la norma que rige la materia*”¹⁷.

- 3.11. *A contrario sensu*, si la referida publicación se realizó sin vulnerar la norma aplicable, dicha divulgación será considerada dentro del estado de la técnica a efectos de examinar la novedad de la invención que se pretende patentar.
- 3.12. A diferencia de lo que ocurre en otras legislaciones, como el caso de Estados Unidos de América que de manera expresa incluye como divulgación inocua las publicaciones de solicitudes de patentes hechas por las oficinas de patentes de otros países, la legislación andina se adhiere a la posición que descarta como inocuas a tales publicaciones, a menos que provengan de un error o contravención de la norma, posición que es compartida por las legislaciones de México, Guatemala y Honduras¹⁸.
- 3.13. El texto del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere una intención clara de proteger al inventor de las divulgaciones accidentales¹⁹, incluyendo la publicación de su solicitud de patente pero en la medida que esta se haya

¹⁷ Así por ejemplo, si la oficina nacional competente publica una solicitud de patente antes de que se cumpla el plazo establecido por la norma correspondiente, dicha publicación estaría enmarcada dentro del segundo supuesto de excepción del Artículo 17 de la Decisión 486, pues se habría realizado por la referida oficina en contravención de la norma (antes de que se cumpla el plazo para su publicación).

¹⁸ Las legislaciones de México, Guatemala y Honduras se encuentran en la misma línea del Artículo 17 de la Decisión 486, tal y como se puede apreciar a continuación:

Ley de la Propiedad Industrial, México (1991).-

“Artículo 18.- (...)

La publicación de una invención contenida en una solicitud de patente o en una patente concedida por una oficina extranjera, no se considerará incluida dentro de los supuestos a que se refiere este artículo.”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 57-2000, Guatemala (2000).-

“94. (...)

Para determinar el estado de la técnica (...)

Tampoco se tomará en cuenta la divulgación resultante de una publicación hecha por una oficina de propiedad industrial en el extranjero, a raíz de un procedimiento de concesión de una patente; si la solicitud objeto de esa publicación hubiese sido presentada por quien no tenía derecho a obtener la patente; o que la publicación se hubiese hecho por un error imputable a esa oficina de propiedad industrial.”

Ley de Propiedad Industrial aprobada por Decreto 12-99-E, Honduras (1999).-

“Artículo 9.- (...)

La divulgación resultante de una publicación hecha por una Oficina de Propiedad Industrial dentro del procedimiento de concesión de una patente no queda comprendida en la excepción del párrafo precedente, salvo que la solicitud se hubiese presentado por quien no tenía derecho a la patente o que la publicación se hubiese hecho indebidamente por la Oficina de Propiedad Industrial.”

¹⁹ Como aquellas realizadas en un evento (científico, académico u oficial) o en el marco de la negociación de la invención.

realizado en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro —en el extranjero— de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable; es decir, que sean accidentales.

- 3.14. De otro lado, es importante destacar que la normativa comunitaria andina (Artículo 9 de la Decisión 486), de conformidad con lo establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, consagra el denominado derecho de prioridad; esto es, establece el derecho de reivindicar prioridad en una solicitud posterior si esta es presentada dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la solicitud prioritaria²⁰.
- 3.15. En esa línea, de la redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 no se deriva una interpretación que permita concluir que la intención del legislador haya sido la de permitir a quien ya inició un proceso de patente, subsanar por la vía del periodo de gracia un posible error en la reivindicación o acreditación del derecho de prioridad. Todo lo contrario, la redacción de dicha norma sugiere una intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales” —incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en “contravención de la norma que rige la materia”—.
- 3.16. La redacción del Artículo 17 de la Decisión 486 sugiere la intención clara de proteger al inventor única y exclusivamente de “divulgaciones accidentales”, incluyendo la publicación de solicitudes de patentes, pero solo en la medida que esta haya sido realizada en contravención de la norma que rige la materia. Las publicaciones inocuas son publicaciones accidentales.²¹
- 3.17. Es así como debe considerarse que los supuestos previstos en los Literales a), b) y c) del Artículo 17 de la Decisión 486 son “divulgaciones accidentales”. El inventor o su causahabiente debe haber divulgado la patente por accidente (supuesto del Literal a); la publicación proviene del trámite de una solicitud de patente en el que la oficina nacional competente ha contravenido la norma que rige la materia (supuesto del Literal b); y una divulgación efectuada por accidente por parte de un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su

²⁰ La protección que logra el inventor por la vía del reconocimiento del derecho de prioridad es lo suficientemente amplia, ya que la prioridad blindada a la solicitud contra todo hecho ocurrido en el intervalo de tiempo, entre ellos, las publicaciones de solicitudes de patentes realizadas por otras oficinas.

²¹ Ver Interpretación Prejudicial N° 203-IP-2019 de fecha 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3751 del 5 de setiembre de 2019.

causahabiente (supuesto del Literal c).²²

3.18. Como se ha señalado anteriormente, las publicaciones realizadas como parte de un procedimiento anterior de registro (en el extranjero) de la patente de invención únicamente serán consideradas como divulgaciones inocuas en la medida que hayan sido llevadas a cabo en contravención de la normativa aplicable. Si no hay contravención alguna, no hay “divulgación accidental”; y si no hay divulgación accidental, no hay divulgación inocua.²³

3.19. Por tanto, si se trata de la publicación de la patente efectuada en el marco del trámite normal de una solicitud de patente, e independientemente de si es la oficina nacional competente, o el solicitante previa autorización de la oficina nacional competente, el que entrega la publicación al diario o gaceta oficial, no estamos ante la presencia de una publicación inocua, pues no es una “divulgación accidental” y por tanto no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el Artículo 17 de la Decisión 486.²⁴

3.20. Toda publicación efectuada en el marco de un procedimiento de solicitud de patente parte de la premisa de que dicho procedimiento fue iniciado de manera voluntaria por el solicitante de la patente. Pero esto no significa que se trate del supuesto a) del Artículo 17 de la Decisión 486, como tampoco del supuesto c) de dicho Artículo. No se puede argumentar que como el solicitante inició el trámite, la divulgación la hizo el inventor o su causahabiente; como tampoco se puede alegar que como el diario o gaceta oficial efectuó la publicación, la divulgación la hizo un tercero que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.²⁵

3.21. Para estar en el ámbito del supuesto b) del Artículo 17, son dos los requisitos:²⁶

a) Que la publicación se efectúe en el marco del procedimiento de solicitud de obtención de patente, e independientemente de si quien envía la publicación al diario o gaceta oficial es el solicitante o la oficina nacional competente.

b) Que haya una contravención a la norma que rige la materia.

3.22. En ese sentido, si la publicación se efectúa en marco del trámite de una

²² Ibídem.

²³ Ibídem.

²⁴ Ibídem.

²⁵ Ibídem.

²⁶ Ibídem.

solicitud de patente, y no hay contravención a la norma que rige la materia, no estamos ante la presencia de una divulgación inocua.²⁷

3.23. Por lo expuesto, en el proceso interno, la autoridad consultante deberá determinar si la publicación efectuada como parte del procedimiento de registro de la patente de invención (solicitud extranjera) se efectuó en contravención o no de la norma a efectos de determinar si constituye o no una divulgación inocua. Para ello, deberá aplicar el Literal b) del Artículo 17 de la Decisión 486, de conformidad con los criterios indicados en 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 la Sala consultante al resolver el proceso interno **32/2017-CA**, el que deberá adoptarlo 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 R. Gómez Apac
MAGISTRADO

²⁷ Ibídem.

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

Luis Rafael Vergara Quintero
PRESIDENTE (E)

Luis Felipe Aguilar Feijóo
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.