



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 23 de octubre de 2019

**Proceso:** 320-IP-2018

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

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

**Expediente de origen:** 99-078782

**Expediente interno del Consultante:** 11001032400020060030500

**Referencia:** Patente de invención “**ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**”

**Magistrado Ponente:** Luis Rafael Vergara Quintero

### VISTOS

El Oficio N° 2517 del 4 de julio de 2018, recibido vía correo electrónico el 5 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18, 20 Literal c), 29, 34 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020060030500, y;

El Auto de 19 de junio de 2019 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

#### Partes en el proceso interno

**Demandante:** BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE

**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 respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. Si la patente “**ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**” solicitada por la sociedad BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE cumple con los requisitos de patentabilidad, en específico con el requisito de nivel inventivo.
2. Si la modificación dentro del trámite de patente solicitada por BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL COLLEGE implicó o no una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.
3. Si las reivindicaciones de la solicitud de patente “**ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**” son patentables de conformidad con lo regulado en el Artículo 20 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
4. Si el solicitante de la patente realizó el depósito del material biológico en las condiciones estipuladas en el Artículo 29 de la Decisión 486.
5. Si la SIC es autónoma a la hora de realizar el examen de patentabilidad sobre la solicitud de la patente “**ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**” presentada por la sociedad NOVARTIS AG.

## **C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 14, 18, 20 Literal c), 29, 34 y 51 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretarán los Artículos 14, 18, 20 Literal c), 29 y 34 de la Decisión 486<sup>1</sup> anteriormente mencionada por ser

---

<sup>1</sup> **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 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

*“Artículo 20.- No serán patentables:  
(...)*

*c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de*

pertinentes.

No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 51 debido a que no es objeto de controversia el alcance de protección conferido por la patente determinado por el tenor de las reivindicaciones.

#### **D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. El nivel inventivo y el estado de la técnica.
3. Modificación de solicitud de patente.
4. Prohibición de Patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención.
5. El depósito de un material biológico en la solicitud de patente.
6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones.

#### **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 **“ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS”** solicitada a registro por la sociedad BOARD OF SUPERVISORS OF LOUISIANA STATE UNIVERSITY AND AGRICULTURAL AND MECHANICAL no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 14 de la Decisión 486, que establece:

---

*plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos;*

*(...)*”

**“Artículo 29.-** *Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.*

*El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.*

*El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.”*

**“Artículo 34.-** *El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite.*

*La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.*

*Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.*

**“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 industrial<sup>2</sup>.
- 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. El nivel inventivo y el estado de la técnica

- 2.1. En el presente caso, la patente solicitada **“ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS”** fue denegada porque no habría cumplido específicamente con el requisito de nivel inventivo, en ese sentido se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.
- 2.2. En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

---

<sup>2</sup> **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).

**“Artículo 18.** - *Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.*

- 2.3. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo 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.
- 2.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite 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<sup>3</sup>.
- 2.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención 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 los siguientes criterios<sup>4</sup>:
- a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
  - b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
  - c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.

---

<sup>3</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

<sup>4</sup> 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, pp. 76-78. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>. (Consulta: 18 de agosto de 2016).

- d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
- e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

2.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:

- (i) Identificación del estado de la técnica más cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: *¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?*

- (ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

- (iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.
- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

“(...)

*La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).*

*Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse*

*en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos (...)*<sup>5</sup>.

- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser *a posteriori*, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. “... *La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características...*”<sup>6</sup>.
- “... *Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo...*”<sup>7</sup>.
- En tal sentido, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:
  - ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
  - ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica?; y
  - ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

2.7. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

---

<sup>5</sup> Ibidem

<sup>6</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 141-IP-2015 del 20 de julio de 2015.

<sup>7</sup> Ibidem.

### 3. Modificación de solicitud de patente

- 3.1. En el proceso interno se cuestiona la modificación a la solicitud de patente “**ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**” razón por la cual es necesario comprender los alcances de la posibilidad de modificación de las solicitudes de patente.
- 3.2. De acuerdo con el Artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos iniciales en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y/o el resumen. Puede, en particular, efectuar supresiones, agregados o correcciones, ya sea para responder a observaciones de la oficina o bien por su propia iniciativa.
- 3.3. La regla general es que las modificaciones no deben ir más allá de la divulgación contenida en la solicitud inicial; por ello, no está permitido agregar a la descripción ni a los dibujos, informaciones adicionales de ninguna clase que sean necesarias para evaluar la invención o para ejecutarla.
- 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<sup>8</sup> señala que una modificación que suponga la ampliación del objeto inicial no será aceptada. Indica también que el solicitante podrá realizar modificaciones o complementar su solicitud siempre y cuando ellas cumplan con las siguientes condiciones:
  - Que no implique una ampliación de la protección de acuerdo a la materia contenida inicialmente.
  - Que cumpla con los requisitos de claridad y concisión. Si las modificaciones no cumplen con estas condiciones, estas no serán aceptadas.
- 3.5. Asimismo, este Tribunal, en la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 127-IP-2013 de fecha 16 de octubre de 2013, señaló condiciones adicionales a tener en cuenta al modificar o complementar la solicitud de registro:
  - Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a requerimiento de la autoridad competente, o por voluntad propia en cualquier momento del trámite.
  - Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente

---

<sup>8</sup> Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, elaborado conjuntamente por la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN), la Oficina Europea de Patentes (OEP) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Segunda Edición, año 2004, pp.89-90.

las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado.

- De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones estas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (Artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

3.6. El referido Manual precisa que, sin perjuicio de lo anterior, se aceptará lo siguiente<sup>9</sup>:

- i) Documentos relevantes del estado de la técnica no citados, siempre que no incluyan interpretaciones, aclaraciones o comentarios del solicitante, respecto a la invención descrita.
- ii) Adaptaciones de la descripción a las reivindicaciones, teniendo en cuenta los requerimientos del primer párrafo del Artículo 34 de la Decisión de la 486.
- iii) Otras de naturaleza similar.

Asimismo, se admitirá la subsanación de errores materiales, considerándose como tales a los siguientes:

- i) La corrección de un defecto gramatical o de suma, tales como, colocar mal el nombre del solicitante, error en cuanto a la fecha, errores tipográficos, entre otros<sup>10</sup>.
- ii) La corrección de una cita, referencia, fórmula o denominación siempre que no sea obvio.

Indica que cualquier información adicional que el solicitante desee proporcionar con relación a la invención que no estaba en la solicitud inicialmente depositada (por ejemplo, ventajas respecto al estado de la técnica conocido, ejemplos comparativos, etc.) deberá ser aportada por el solicitante en documento separado y no incorporada al texto de la solicitud.

3.7. Asimismo, de conformidad con el Literal c) del Artículo 1 de la Decisión 689, tampoco se considerará ampliación de la solicitud a todas aquellas modificaciones realizadas con la finalidad de subsanar omisiones incurridas al momento de presentar la solicitud, siempre y cuando dichas

---

<sup>9</sup> Ibidem, p.34.

<sup>10</sup> Ver Proceso 489-IP-2017 del 7 de julio de 2016.

omisiones se encuentren contenidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

- 3.8. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración. Al respecto este Tribunal en anterior Jurisprudencia ha expresado lo siguiente:

*“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”<sup>11</sup>.*

- 3.9. Teniendo en cuenta que son las reivindicaciones las que definen la invención a proteger, y a fin de determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, es importante que el examinador analice la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto; es decir, en su presentación sistemática. Si la falta de claridad de las reivindicaciones modificadas impide que se observen nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, la autoridad rechazará las reivindicaciones correspondientes. Solo cuando haya suficiente claridad en las reivindicaciones modificadas que permita entender las características técnicas de la invención, la autoridad deberá determinar si se está efectivamente frente a una modificación o si, por el contrario, se trata de una ampliación del objeto a patentarse.
- 3.10. Se deberá tener en cuenta que las modificaciones a la solicitud de patente podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la reivindicación contenida en la solicitud inicial, la cual se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la administración.
- 3.11. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la solicitud **“ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS”** implicaba una modificación de la patente que no calzaba con los supuestos señalados en el presente acápite.

---

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 25-IP-2002 de fecha 24 de mayo de 2002.

#### 4. Prohibición de patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención<sup>12</sup>

- 4.1. Las prohibiciones de patentabilidad establecidas por el Régimen Común de Propiedad Industrial, Artículo 20 Literal c) de la Decisión 486, a diferencia de las exclusiones del concepto de invención, (Artículo 15 *ibidem*), no constituyen una derivación de los tres requisitos objetivos de patentabilidad, pues aun cuando en principio aquellas puedan ser consideradas como invenciones, sin embargo, en atención a razones de orden público, no se encuentran protegidas por la ley.
- 4.2. Entre dichas prohibiciones, el párrafo c) del Artículo 20 de la Decisión 486 impide la concesión de patentes sobre “*las plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos*”. La justificación de ésta podría encontrarse en cuestiones éticas —en particular, el límite de la patentabilidad de la vida, de la modificación genética de los animales y de alterar la biodiversidad—, económicas e incluso jurídicas. Respecto de estas últimas, por ejemplo, los problemas relacionados con el agotamiento de los derechos, los cuales puede consistir en seres vivos modificados genéticamente y que pueden multiplicarse.
- 4.3. No obstante, la prohibición de patentar las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos, al igual que las demás excepciones al principio general de concesión de patentes para las invenciones «en todos los campos de la tecnología» (Artículo 14 de la Decisión 486), deben, por tanto, ser interpretadas en forma restrictiva, de tal modo que no lleguen a constituirse en un obstáculo para la investigación y el desarrollo industrial.
- 4.4. Así, dentro del concepto de plantas, animales y los procedimientos esencialmente biológicos al que se refiere el Artículo 20 literal c) de la Decisión 486 no se encuentran comprendidos los seres vivos que puedan obtenerse mediante procedimientos microbiológicos, por lo que los **microorganismos**, no estarían excluidos de patentabilidad.
- 4.5. Por otra parte, como ya se ha expresado, los procedimientos microbiológicos, incluidos los de selección, aislamiento, cultivo o de mutación de microorganismos, al igual que los no biológicos, en tanto cumplan los requisitos objetivos de patentabilidad pueden ser objeto de patente, en razón de que no son el resultado de las fuerzas de la naturaleza, sino que requieren de la intervención del hombre para llevarlos a cabo. Sin embargo, no gozan de protección aquellos procedimientos en los que no exista actividad humana (procedimientos *exclusivamente biológicos* —o «biológicos naturales» como los denomina el Artículo 15 párrafo b) de la Decisión 486—), o si existiendo ésta no es lo suficientemente relevante

---

<sup>12</sup> Acápite desarrollado con base en Interpretación Prejudicial en el Proceso 21-IP-2000 de 27 de octubre de 2000.

como para influir en la obtención de los resultados (procedimientos *esencialmente biológicos* –Artículo 20 Literal c) de la Decisión 486–). La patentabilidad estará condicionada por tanto, a la intensidad o relevancia de la intervención técnica del hombre en las diversas etapas del procedimiento.

## 5. El depósito de un material biológico en la solicitud de patente

- 5.1. En virtud de que en el proceso interno se adujo que la SIC no tuvo en cuenta como parte de la descripción, el depósito realizado por el solicitante de la patente “**ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS**”, es pertinente analizar el Artículo 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de determinar la validez del depósito para efectos de la concesión de una patente.
- 5.2. 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, 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.
- 5.3. 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.<sup>13</sup>
- 5.4. La norma andina señala una regla específica cuando la descripción no pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, en el caso de estar en presencia de la solicitud de una patente de un producto o un procedimiento relativo a un material biológico
- 5.5. Es así, como el Artículo 29 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad prescribe lo siguiente:

**“Artículo 29.-** Cuando la invención se refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material:

*El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes,*

<sup>13</sup> Proceso 187-IP-2016 de 24 de abril de 2017.

*de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.*

*El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.”*

- 5.6. Al respecto la Decisión Andina con el fin de facilitar la descripción de la invención, en una patente de producto o procedimiento relativo a un material biológico, contempla la posibilidad de la entrega de muestras del material que se pretende proteger.
- 5.7. El depósito del material biológico debe complementar la descripción necesaria para el otorgamiento de la patente, cuando la descripción escrita se torne insuficiente, el cual debe efectuarse a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro y, en el caso de las solicitudes que invoquen prioridad, deberán contar con el debido depósito a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad.
- 5.8. La norma andina solo le otorga validez a los depósitos que se realicen ante una autoridad internacional reconocida conforme el Tratado de Budapest de 1977<sup>14</sup> o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente

---

<sup>14</sup> **Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en Materia de Patentes**

*“Artículo 6*

*Estatuto de autoridad internacional de depósito*

*1) Para tener derecho al estatuto de autoridad internacional de depósito, una institución de depósito deberá estar domiciliada en el territorio de un Estado contratante y gozar de seguridades, proporcionadas por dicho Estado, según las cuales esta institución reúne y continuará reuniendo las condiciones enumeradas en el párrafo 2).*

*Estas seguridades también podrán proporcionarse por una organización intergubernamental de propiedad industrial; en este caso, la institución de depósito deberá estar domiciliada en el territorio de un Estado miembro de dicha organización.*

*2) En su calidad de autoridad internacional de depósito, la institución de depósito deberá:*

- i) tener existencia permanente;*
- ii) poseer, de conformidad con el Reglamento, el personal y las instalaciones necesarios para el cumplimiento de las funciones científicas y administrativas que le correspondan en virtud del presente Tratado;*
- iii) ser imparcial y objetiva;*
- iv) estar a disposición de cualquier depositante, en las mismas condiciones, a los fines del depósito;*
- v) aceptar en depósito microorganismos de todos los tipos o de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos, de conformidad con el Reglamento;*
- vi) expedir un recibo al depositante, así como toda declaración requerida sobre su viabilidad, de conformidad con el Reglamento;*
- vii) observar el secreto respecto a los microorganismos depositados, de conformidad con el Reglamento;*
- viii) entregar muestras de todo microorganismo depositado, en las condiciones y de conformidad con el procedimiento prescritos en el Reglamento.*

para estos efectos.

5.9. Para que el depósito sea válido, su descripción deberá contener:

- a) El nombre y dirección de la institución de depósito;
- b) La fecha del depósito
- c) El número de depósito atribuido por la institución.

5.10. A su vez la norma señala como requisito de validez del depósito para efectos de la concesión de una patente, que el mismo se realice en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha del vencimiento del plazo previsto en el Artículo 40 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.11. En atención a lo expuesto, el consultante deberá determinar si el depósito realizado en procedimiento de patentabilidad de la solicitud **“ARROZ RESISTENTE A HERBICIDAS”** cumple con los supuestos señalados en el presente acápite, con el fin de otorgarle validez.

## **6. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones**

6.1. Teniendo en cuenta que en el proceso interno el demandante alegó que la solicitud de patente en cuestión ha sido concedida por oficinas de patentes extranjeras, el Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

6.2. Sobre el tema, el Tribunal se ha pronunciado indicando que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada País Miembro. Dicha actividad, aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad<sup>15</sup>.

6.3. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

---

3) *El Reglamento establecerá las medidas que habrán de adoptarse:*

*i) cuando una autoridad internacional de depósito interrumpa el ejercicio de sus funciones, temporal o definitivamente, respecto de microorganismos depositados o se niegue a aceptar tipos de microorganismos que debería aceptar en virtud de las garantías suministradas;*

*ii) en caso de cese o de limitación del estatuto de autoridad internacional de depósito de una autoridad internacional de depósito.”*

<sup>15</sup> Proceso 362-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

- 6.4. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado<sup>16</sup> que si bien las oficinas nacionales competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras las ponen en contacto, sin que ello signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
- 6.5. En este sentido, el principio de independencia de las oficinas nacionales competentes de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo País Miembro.
- 6.6. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiese sido presentada oposición. En el caso de que sea presentada oposición fundamentada, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ella, así como acerca de la concesión o denegatoria de la patente de invención<sup>17</sup>.
- 6.7. Asimismo, es pertinente agregar que este examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.
- 6.8. Con ello no se está afirmando que la oficina nacional competente de patentes no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que esta tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite<sup>18</sup>.

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 **11001032400020060030500**, 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.

---

<sup>16</sup> Proceso 71-IP-2007. de fecha 15 de agosto de 2007.

<sup>17</sup> Proceso 362-IP-2015 de fecha 25 de julio de 2016.

<sup>18</sup> Ibidem.

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 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.