



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de diciembre de 2019

Proceso: 350-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: 06-116549

Expediente interno del Consultante: 2013-00490-00

Referencia: PATENTE “**DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL**”

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

VISTOS

El Oficio 2753 del 12 de julio de 2018, recibido el 16 de julio de 2018, vía correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los artículos 7, 14, 16, 32, 46 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 2013-00490-00.

El Auto del 24 de septiembre de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: JOSÉ GREGORIO RAMOS DEL PORTILLO

Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA (SIC)

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son:

- (i) La negativa de registro de la solicitud de patente denominada DISPOSITIVO BUCAL DE ASEO LINGUAL por la presunta carencia de novedad.
- (ii) Si la SIC debió solicitar a los Estados Unidos los documentos en base a los cuales se denegó la solicitud de patente por la existencia previa de la patente de invención HIGIENIC TONGUE CLEANER.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 7, 14, 16, 32, 46 y 47 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹.

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

“Artículo 7.- El petitorio de las solicitudes presentadas ante la oficina nacional competente deberá presentarse en idioma castellano.”

“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 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.”

“Artículo 32.- Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la oficina nacional competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias.”

2. Procede la interpretación de los artículos 14, 16 y 46 de la Decisión 486, por estar vinculados con el asunto controvertido.
3. No se interpretará el artículo 7 toda vez que no se discute en el proceso interno el idioma de presentación de la solicitud de la patente.
4. Tampoco se interpretará el artículo 32, al no haberse solicitado por parte de la Oficina nacional competente requisitos adicionales, sino que se le corrió traslado para que subsane los hallazgos que encontró.
5. Finalmente, no se interpretará el artículo 47, ya que en el caso en análisis no se reivindicó prioridad de una solicitud en el extranjero, sino que se denegó la solicitud en base a una patente anterior, siendo dos figuras distintas.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. La novedad.
3. La potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos.

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;*
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;*
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,*
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.*

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

“Artículo 47.- A pedido del solicitante, la oficina nacional competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme a los literales b) y c) del artículo 46 aún no se hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.”

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

- 1.1. En el proceso interno, la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) consideró que la patente de invención solicitada a registro por el señor José Gregorio Ramos del Portillo 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:

“Artículo 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

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

² **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).

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

- 2.1. En el proceso interno se denegó el privilegio de la patente solicitada por falta de novedad, por lo que se analizará este tema. El artículo 16 de la Decisión 486 dispone que:

“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.”

- 2.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *“Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”*.

- 2.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”³

- 2.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) **Objetividad.** *La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinad.*

b) **Irreversibilidad de la pérdida de novedad (...)** *una vez que una*

³ ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

- c) **Carácter Universal de la Novedad (...)** *la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.*

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

- d) **Carácter público de la novedad (...)** *la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente⁴. (negritas fuera de texto).*

- 2.5. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida⁵.
- 2.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento⁶.
- 2.7. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”⁷. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486.
- 2.8. 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

⁴ **CABANELLAS**, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004).

⁵ Proceso 9-IP-2014.

⁶ Ibidem.

⁷ **SALVADOR**, Jovani Carmen. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

información a fin de explotar la invención⁸.

2.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

3. La potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos

3.1. En vista de que la actora afirma que la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 46 de la Decisión 486 al no haber admitido su petición de que se trajera de Estados Unidos los documentos en base a lo cual se denegó su solicitud de patente, esto es, la solicitud de la invención HIGIENIC TONGUE CLEANER, se analizará este tema.

3.2. El artículo 46 de la Decisión 46 dispone que:

“Artículo 46.- La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;*
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;*
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,*
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.*

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.”

⁸ Proceso 9-IP-2014.

- 3.3. Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud.⁹
- 3.4. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos y organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo.¹⁰
- 3.5. La posibilidad de contar con la experticia, que representan los dictámenes técnicos constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos idóneos, permite abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, que es un estudio prolijo y especializado. Muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente.¹¹
- 3.6. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante. Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente.¹²
- 3.7. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.¹³
- 3.8. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los

⁹ Proceso 127-IP-2013.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Proceso 33-IP-2013.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y también a través del proceso contencioso administrativo.¹⁴

3.9. Por lo tanto, un análisis de patentabilidad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.

3.10. De igual manera el segundo inciso del artículo 46 de la Decisión 486 enuncia que, si considera necesario a petición de la oficina nacional competente, el solicitante deberá entregar en un plazo que no superen los tres meses uno o más de los documentos relacionados con una o más de las solicitudes extranjeras que contienen parcial o totalmente la misma invención examinada, tales como:

- a) *copia de la solicitud extranjera;*
- b) *copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;*
- c) *copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;*
- d) *copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,*
- e) *copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.*

3.11. Si el solicitante de la patente acredita que, respecto del mismo invento, una oficina extranjera ha verificado el requisito de novedad, esta información de carácter referencial podrá ser utilizada por la oficina nacional competente, de considerarlo pertinente.

3.12. En el caso en análisis la Sala consultante deberá confirmar si se cumplen estos requisitos para poder acoger o denegar la afirmación de la actora de la presunta violación del artículo 46 de la Decisión 486.

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 **2013-00490-00**, 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.

¹⁴ Ibidem.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.