



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 29 de julio de 2020

Proceso: 622-IP-2019

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú

Expediente de origen: 000645-2006/OIN

Expediente interno del Consultante: 5878-2018

Referencia: Procedimiento de nulidad de patente. Diferencia entre el informe técnico que califica como medio probatorio de aquel que forma parte del proceso de análisis y decisión de la autoridad resolutoria

Norma a ser interpretada: Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Tema objeto de interpretación: Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de patente

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTOS

El Oficio N° 55-2019-TSCYST/CS del 20 de diciembre de 2019, recibido vía correo electrónico el día 30 del mismo mes y año, mediante el cual la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina¹,

¹ La Sala consultante solicita la interpretación de la nota interpretativa del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Debido a que no existe tal nota interpretativa, se entiende, según se extrae del expediente, que la solicitud de interpretación

el Artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 5878-2018; y,

El Auto del 10 de febrero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Eli Lilly and Company

Demandados: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual INDECOPI de la República del Perú

Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales - ADIFAN

Procurador público a cargo de los asuntos de la Presidencia del Consejo de Ministros

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido consiste en determinar si el INDECOPI debió notificar o no los Informes Técnicos números BGG 002-2007 y PCG 71-2007 a la compañía Eli Lilly and Company en el marco del procedimiento de nulidad de patente previsto en el Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La Sala consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Solo

prejudicial es respecto del Artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, por lo que se lo considerará como la norma solicitada a interpretación.

corresponde interpretar el Artículo 78 de la Decisión 486 por ser pertinente².

No se interpretarán los Artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y 123 de su Estatuto pues en el proceso interno solo se controvierte si en el marco de un procedimiento de nulidad de patente se deben o no notificar los informes técnicos que se generen durante el referido procedimiento.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de patente.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente

- 1.1. Debido a que en el proceso interno se controvierte si INDECOPI debió o no notificar los Informes Técnicos números BGG 002-2007 y PCG 71-2007 a la compañía Eli Lilly and Company en el marco del procedimiento de nulidad de patente previsto en el Artículo 78 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, corresponde desarrollar el presente tema.

- 1.2. El Artículo 78 de la Decisión 486 dispone que:

“Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

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

“Artículo 78.- La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación.

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución.”

Antes del vencimiento del plazo previsto en el artículo anterior, el interesado podrá solicitar una prórroga por 2 meses adicionales.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre la nulidad de la patente, lo cual notificará a las partes mediante resolución."

- 1.3. De la norma citada, se aprecia que el titular de la patente tiene a su favor las siguientes garantías del debido proceso en el marco del procedimiento de trámite de una solicitud de nulidad de su patente:
 - a) Ser notificado de la solicitud de nulidad de la patente para que presente los argumentos y medios probatorios que considere pertinentes;
 - b) Tener un plazo de dos meses prorrogables por un tiempo igual para que presente sus alegatos y pruebas desde la notificación de la solicitud antes mencionada (siempre que la autoridad competente sea la oficina nacional de patentes)³; y
 - c) Ser notificado de la resolución que se pronuncie sobre la solicitud de nulidad de la patente.
- 1.4. Un primer elemento de juicio a tener en consideración es que, a efectos de garantizar el derecho al debido proceso, en los términos previstos en el Artículo 78 de la Decisión 486, lo relevante es que la autoridad nacional competente corra traslado al titular de la patente de la solicitud de nulidad su patente. De esta manera, el titular de la patente contestará dicha solicitud, ejerciendo su derecho de defensa.
- 1.5. Lo segundo a tener en consideración es que los informes técnicos vinculados a los Artículos 45 y 46 de la Decisión 486⁴ se enmarcan en el examen de patentabilidad propio de un procedimiento de solicitud de patente, procedimiento que tiene una naturaleza completamente distinta a la de un procedimiento de nulidad de patente.
- 1.6. Por último, y a efectos de orientar con mayor propiedad a la autoridad nacional competente, resulta pertinente diferenciar dos tipos de informes. Los informes técnicos que califican como medios probatorios de aquellos que no tienen tal condición y que simplemente coadyuvan a la autoridad en su proceso cognitivo de decisión.
- 1.7. Los informes técnicos que constituyen medio probatorio son externos a la autoridad nacional competente y son aportados al expediente en la etapa postulatoria o la etapa probatoria (fase de investigación o instrucción). Estos informes tienen que ser puestos en conocimiento de todas las

³ En este punto, cabe precisar que este plazo queda reducido a la mitad para el caso de las patentes de modelo de utilidad de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 85 de la Decisión 486.

⁴ Sobre el particular, la notificación de informes técnicos en el marco de un examen de patentabilidad es ampliamente explicada en las páginas 3, 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial N° 222-IP-2017 de fecha 7 de setiembre de 2018, que constan en las páginas 17, 18 y 19 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3393 del 4 de octubre de 2018.

partes para que ejerzan su derecho de contradicción y defensa, de la misma forma como lo harían frente a cualquier otro medio probatorio presentado o aportado al expediente, como un peritaje, testimonio, inspección, etc. Si el informe técnico que constituye medio probatorio no es notificado a las partes involucradas en el procedimiento, se afecta el debido proceso y el derecho de defensa de ellas.

- 1.8. Distinto es el caso de los informes de carácter técnico emitidos por los subordinados (asistentes y/o especialistas) de la autoridad resolutoria⁵, que coadyuvan a que esta adopte su decisión. Estos informes tienen por objeto motivar los aspectos más técnicos (especializados y sofisticados⁶) del proceso de análisis y decisión (proceso cognitivo) de la autoridad que va a resolver. La autoridad hace suyo este tipo de informes como parte integrante del acto administrativo que emite. Como consecuencia de ello, dichos informes no son notificados previamente a las partes, pues forman parte integrante de la resolución que adopta la autoridad nacional competente (acto administrativo), por lo que recién son notificados con la resolución de la cual forman parte.

Lo mencionado en el párrafo precedente ocurre cuando la autoridad administrativa desea que la explicación técnica, especializada y/o profusa vaya en documento aparte: el informe elaborado por su subordinado, el cual es incorporado por dicha autoridad en su acto administrativo. Esta incorporación consiste en expresar que el referido informe forma parte integrante del acto administrativo que se expide, o que va en anexo de la resolución, pudiendo la autoridad, si lo estima pertinente, resumir parte del informe e incorporarlo en la motivación del acto administrativo. En todo caso, el mencionado informe forma parte integrante de los fundamentos (motivación) del acto administrativo que expide la autoridad resolutoria. Esta es la razón por la cual esta clase de informes, que constituyen insumo del proceso cognitivo (análisis y decisión) de la autoridad, se notifican con el acto administrativo (la resolución) de la cual forman parte.

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 N° **5878-2018**, 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.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido

⁵ En la medida que la emisión de esta clase de informes es una facultad intrínseca de la autoridad nacional competente que resuelve el procedimiento en curso, pueden estar o no recogidos de manera expresa en la legislación nacional, lo que no afecta la existencia de dicha facultad intrínseca.

⁶ Es el caso, por ejemplo, de fórmulas químicas, ecuaciones matemáticas, planos, etc.

aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 29 de julio de 2020, conforme consta en el Acta 13-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijó
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.