



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de diciembre de 2020

**Proceso:** 159-IP-2020

**Asunto:** Interpretación prejudicial

**Consultante:** Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón de Ambato de la República del Ecuador

**Expediente de origen:** IEPI-2015-13256

**Expediente interno del Consultante:** 18803-2018-00039

**Referencia:** Requisitos de patentabilidad en el trámite de solicitud de modelo de utilidad “**CONECTOR DE DOS VÍAS A 90 GRADOS**”

**Normas a ser interpretadas:** Artículos 16, 18, 19, 81 y 85 de la Decisión 486

**Temas objeto de interpretación:**

1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad
2. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial

**Magistrado Ponente:** Hugo R. Gómez Apac

### VISTO

El Oficio 00652TCATA del 31 de agosto de 2020, recibido vía Courier electrónico el 17 de setiembre del mismo año, mediante el cual el Tribunal Contencioso Administrativo y Tributario con sede en el Cantón de Ambato de la República del Ecuador solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 16, 18, 19, 28 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 18803-2018-00039; y,

El Auto de 21 de octubre de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Jaime Francisco Palacios Espinoza

**Demandados:** Director Ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador

Director Nacional del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual —IEPI— de la República del Ecuador

Procurador General del Estado de la República del Ecuador

**Terceros Interesados:** José Guillermo Rodríguez Santos

José Ricardo Rodríguez Carrera

## B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la solicitud de patente de modelo de utilidad titulado **“CONECTOR DE DOS VÍAS A 90 GRADOS”**, solicitado por los señores José Guillermo Rodríguez Santos y José Ricardo Rodríguez Carrera, cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

## C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicitó la interpretación prejudicial de los Artículos 16, 18, 19, 28 y 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación de los Artículos 16, 18, 19 y 81 de la Decisión 486<sup>1</sup>, por ser pertinente.

---

<sup>1</sup> **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

2. No procede realizar la interpretación del Artículo 28 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia la descripción clara y completa de una invención.
3. De oficio se interpretará el Artículo 85 de la Decisión 486<sup>2</sup>, para tratar el tema de las normas aplicables a las patentes de modelo de utilidad.

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

1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad.
2. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

#### **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. Definición de modelo de utilidad. Normas de patentes de invención aplicables a los modelos de utilidad**

- 1.1. Como el proceso interno versa sobre un modelo de utilidad, el Tribunal estima necesario determinar qué es el modelo de utilidad y cuáles son las normas que lo regulan en el marco del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- 1.2. El Artículo 81 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina define al modelo de utilidad en los siguientes términos:

---

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 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 19.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.»

«**Artículo 81.-** Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.»

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

«**Artículo 85.-** Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.»

«**Artículo 81.-** Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes.»

1.3. La doctrina sobre el tema expresa:

«Podemos definir al modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico.»<sup>3</sup>

1.4. En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporciona una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto a la patente de invención<sup>4</sup>.

1.5. El modelo de utilidad se refiere a invenciones que ofrecen solución a un problema técnico y, al igual que sucede en el caso de las patentes de invención, el registro le otorga a su titular un derecho de uso exclusivo sobre el modelo de utilidad que le significará beneficios de carácter económico. Su diferencia radica en que su exigencia inventiva, y avance tecnológico es menor, debido a que se trata de una ventaja en su empleo o fabricación. En pronunciamientos del Tribunal se ha precisado que sus características fundamentales son<sup>5</sup>:

- a) Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.
- b) Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.
- c) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía: Esa forma adicional debe reportar una

<sup>3</sup> Daniel R. Zuccherino, *Patentes de Invención*, Editorial AD-HOC. S.R.L., 1998, Buenos Aires, p. 66.

<sup>4</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 73-IP-2011 de fecha 9 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2032 de 22 de marzo de 2012.

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 43-IP-2001 de fecha 24 de agosto de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 716 de 18 de septiembre de 2001.

ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.»

- 1.6. El modelo de utilidad recae sobre un objeto ya existente, proporcionándole a este una ventaja, beneficio o utilidad que no tenía. Lo anterior es sumamente importante, ya que en esto se diferencia de la patente de invención y de ahí se origina que a los modelos de utilidad se los denomine “invenciones menores”. Sobre lo anterior Zuccherino ha expresado lo siguiente:

«...La patente recae sobre un producto o procedimiento desconocido con anterioridad. El modelo de utilidad protege innovaciones técnicas (conformación, dispositivo, mecanismo, estructura nueva) que afectan siempre a objetos ya conocidos (ya empleados para un uso determinado) con la condición de que les confiera una mayor eficacia o comodidad para desempeñar su fin.»<sup>6</sup>

- 1.7. El Artículo 82 de la Decisión 486 en su segundo párrafo claramente dispone que no podrán ser considerados como modelo de utilidad las obras plásticas, de arquitectura, los objetos que tuvieren exclusivamente un carácter estético, ni tampoco los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.

- 1.8. Ahora bien, el Artículo 85 de la Decisión 486, establece las normas aplicables con relación a la patente de modelo de utilidad, conforme al siguiente enunciado:

«**Artículo 85.-** Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la presente Decisión en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relación a los plazos de tramitación, los cuales se reducirán a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el artículo 40 quedará reducido a doce meses.»

- 1.9. De conformidad con el artículo antes referido, los requisitos de patentabilidad, el procedimiento de concesión y las normas sobre la protección de las patentes de invención son perfectamente aplicables a los modelos de utilidad teniendo en cuenta las particularidades propias, tal como sería el caso de los plazos los cuales se reducirán a la mitad de los establecidos para las patentes de invención.

- 1.10. En conclusión, el modelo de utilidad constituye una categoría de la propiedad industrial, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor al de una patente de invención, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja funcional en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.

---

<sup>6</sup> Daniel R. Zuccherino, *Patentes de Invención, Op. cit.*, p. 68.

## **2. Requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial**

- 2.1. En atención a que se cuestiona si el modelo de utilidad **“CONECTOR DE DOS VÍAS A 90 GRADOS”** cumple con los requisitos de patentabilidad de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial, y habiendo establecido que son aplicables a las patentes de modelo de utilidad las disposiciones sobre patentes de invención contenidas en la Decisión 486 en lo que fuere pertinente, corresponde analizar cuáles son dichos requisitos de patentabilidad.
- 2.2. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

### **De la novedad de la invención<sup>7</sup>**

- 2.3. El Artículo 16 de la Decisión 486 señala que «una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.» Para el ordenamiento andino la novedad debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial<sup>8</sup>.
- 2.4. Para calificar adecuadamente la novedad debemos tener en cuenta los siguientes conceptos:
- a) **Invención:** en el caso del modelo de utilidad la invención recae sobre un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que comporta un beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico en relación con un objeto ya existente. Dicho beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico no deben estar comprendidos dentro del estado de la técnica.
  - b) **Estado de la Técnica:** es la información que, a la fecha de presentación o de prioridad, hubiese sido accesible al público<sup>9</sup> por cualquier medio y en cualquier lugar.

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 424-IP-2015 de fecha 21 de setiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2843 de 4 de octubre de 2016.

<sup>8</sup> Sobre el concepto de novedad absoluta verificar Sentencia 1-AI-1996 de fecha 30 de octubre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 234 de 21 de noviembre de 1996.

<sup>9</sup> Persona o grupo de personas que no estén obligadas a mantener la confidencialidad de la información relacionada con la invención objeto de la solicitud de patente.

- 2.5. Ahora bien, una invención no está comprendida en el estado de la técnica, si antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no fueron accesibles al público, por cualquier medio y en cualquier lugar, entendiéndose que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.
- 2.6. Para determinar la novedad se deben seguir las siguientes reglas perfectamente aplicables al modelo de utilidad:
- a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que finalmente determinarán este aspecto.
  - b) Precisar la fecha sobre la base de la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.
  - c) Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.
  - d) Finalmente, deberá compararse la invención con la regla técnica.

### **Del nivel inventivo y estado de la técnica**

- 2.7. De conformidad con el Artículo 18<sup>10</sup> de la Decisión 486, 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 normalmente versada en la materia.
- 2.8. Los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Por lo mínimo, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.
- 2.9. Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente plasmar las siguientes definiciones:
- a) Obvio: es una situación muy clara o que se muestra sin dificultad.

---

<sup>10</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

«**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.»

- b) Evidente: certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar. Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio.
- c) Persona del oficio normalmente versada en la materia: es el técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:
  - (i) El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la "media normal" en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista "obviedad", y esto solo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
  - (ii) El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia impone la "ficción" para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de modelo de utilidad o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de "hoy en día" pueda retrotraerse fácilmente a dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo. En este sentido, para evitar que se realice un examen subjetivo o con elementos que no se encontraban al momento de la invención, se debe evitar a toda costa exámenes a posteriori, *ex post facto* o de tipo *hindsight*, que no serían otra cosa que aquellos mediados por conocimientos retrospectivos obtenidos de la propia invención o del estado actual de la técnica.

En el caso particular, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos; es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se usó la figura del técnico medio en la materia, y se hizo un análisis retrotraído del nivel inventivo, no a posteriori, *ex post facto* o *hindsight*.

2.10. 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.

### **De la susceptibilidad de aplicación industrial**

- 2.11. Para que un invento pueda ser protegido a través de una patente de modelo de utilidad debe ser susceptible de aplicación industrial, de manera que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el Artículo 19<sup>11</sup> de la norma comunitaria que se interpreta.
- 2.12. 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, solo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.
- 2.11. En tal sentido, se deberá determinar si al momento en que se concedió la patente de modelo de utilidad para **“CONECTOR DE DOS VÍAS A 90 GRADOS”**, esta cumplía con los requisitos de patentabilidad establecidos en la normativa comunitaria, aplicando las reglas expuestas precedentemente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno N° **18803-2018-00039**, el 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 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 11 de diciembre de 2020, conforme consta en el Acta 21-J-TJCA-2020.

---

<sup>11</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

«**Artículo 19.-** Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios»

**Luis Felipe Aguilar Feijó**  
SECRETARIO

Notifíquese al Tribunal 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.