



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de septiembre de 2022

**Proceso:** 475-IP-2019

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia

**Expediente de origen:** 2018-29515

**Expediente interno del Consultante:** 110013199001201829515 01

**Referencia:** Presunta infracción de los derechos de propiedad industrial del modelo de utilidad «**FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA**»

**Norma a ser interpretada:** Artículo 51 de la Decisión 486

**Tema objeto de interpretación:** Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

### VISTOS:

El Oficio N° C-3749 del 1 de noviembre de 2019, recibido vía correo electrónico el día 5 del mismo mes y año, mediante el cual la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial de los Artículos 51 y 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno

Nº 110013199001201829515 01.

El Auto de fecha 5 de mayo de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de Interpretación Prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandantes:** Telemetría Industrial Telemetrik S.A.S.  
Oscar Darío Montoya Montoya  
Gabriel Jaime Montoya Correa

**Demandada:** Excelec Internacional S.A.S.

## B. CUESTIÓN PREVIA

1. Mediante Oficio N° 1003-101 de 2018 de fecha 28 de marzo de 2019, recibido vía correo electrónico el día 29 del mismo mes y año, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, el **Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC**) solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial del Artículo 55 de la Decisión 486, en el marco del expediente interno N° 2018-29515, vía consulta facultativa<sup>1</sup>.
2. En atención a la referida solicitud, el TJCA emitió la Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020<sup>2</sup>, en la que además de interpretar la norma solicitada, de oficio se interpretó los Artículos 81 y 85 de la Decisión 486.
3. Tomando en cuenta que se trataba de una consulta facultativa, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC no suspendió el trámite del proceso interno y emitió la sentencia de primera instancia el día 11 de junio de 2019, es decir, antes de recibir la Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2019 emitida por este Tribunal.
4. Contra la referida sentencia de primera instancia, los demandantes presentaron recurso de apelación, el cual está siendo tramitado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la

---

<sup>1</sup> De conformidad con lo previsto en los Artículos 33 del Tratado de Creación del TJCA y 122 de su Estatuto.

<sup>2</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4096 del 21 de octubre de 2020. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204096.pdf> (Consulta: 12 de septiembre de 2022)

República de Colombia (en adelante, la **autoridad consultante**), la cual formuló una nueva solicitud de Interpretación Prejudicial (obligatoria) que guarda correspondencia con la primera consulta, toda vez que existe identidad en cuanto a las partes del proceso y sobre una de las normas jurídicas solicitadas a interpretación. En esencia, se trata de los mismos asuntos jurídicos controvertidos.

5. De esta manera, la autoridad consultante debe remitirse a la Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020 respecto de la interpretación de los Artículos 55, 81 y 85 de la Decisión 486<sup>3</sup>, y las respuestas a las preguntas (iv), (v), (vi) y (vii)<sup>4</sup>, que están vinculadas directamente con el siguiente asunto jurídico controvertido:
  - Si el presunto uso realizado por la sociedad Excelec Internacional S.A.S., sobre la patente de modelo de utilidad **«FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA»** puede ser considerado como un uso de buena fe.
6. Con relación a los demás aspectos que no fueron incluidos en la primera consulta (facultativa), a continuación, se emitirá una nueva Interpretación Prejudicial, a fin de interpretar el Artículo 51 de la Decisión 486 y dar respuesta a las preguntas adicionales formuladas por la autoridad consultante, las cuales están vinculadas con el asunto controvertido planteado por los demandantes en el recurso de apelación.

### C. HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO INTERNO

De conformidad con lo establecido en el Numeral 10.2 del Artículo 10 del Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales<sup>5</sup>, el Tribunal podrá referirse a los hechos materia del proceso interno cuando ello sea indispensable a los efectos de la interpretación solicitada. En atención a ello, este Tribunal estima pertinente referirse a lo siguiente:

El Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC determinó, a través de la sentencia de primera instancia de fecha 11 de junio de 2019, que el producto presuntamente infractor ILU PLUS que fabrica y comercializa Excelec Internacional S.A.S. no reproduce todas y cada una de las reivindicaciones esenciales de la patente de modelo de utilidad

---

<sup>3</sup> Ver tema 2 «Uso de un modelo de utilidad de buena fe por parte de un tercero no autorizado antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud», pp. 6 y 7.

<sup>4</sup> Ver respuestas a las preguntas N° 3.1. a 3.4., p. 7.

<sup>5</sup> Aprobado por el Acuerdo 08/2017, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3146 del 29 de noviembre de 2017 y modificado por el Acuerdo 04/2018, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3284 del 14 de mayo de 2018.

«**FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA**», toda vez que se habría demostrado, mediante las pruebas aportadas al proceso interno, que el producto ILU PLUS no incluye un «módulo de comunicación IrDA de medición local». En consecuencia, declaró que no existía identidad entre las características del producto presuntamente infractor y la reivindicación 1<sup>6</sup>, en la que se determina el alcance de protección de la patente presuntamente infringida.

Frente a esa decisión, los demandantes plantearon recurso de apelación y alegaron lo siguiente:

- Es cierto que el producto ILU PLUS que fabrica y comercializa Excelec Internacional S.A.S. no incluye en su composición un «módulo de comunicación IrDA de medición local», y que esta característica o elemento sí está presente en la reivindicación principal de su patente de modelo de utilidad «**FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA**»;
- Sin embargo, la ausencia de dicho módulo de comunicación IrDA de medición local en el producto ILU PLUS no es esencial, por lo tanto, sí existiría infracción a los derechos de propiedad industrial, pues para determinar el carácter esencial de los elementos o características incluidas en un modelo de utilidad debe analizarse la funcionalidad y el grado de incidencia de los mismos en la utilidad, ventaja o efecto técnico conferido por la patente.

#### D. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido planteado en la instancia de apelación consiste en determinar el alcance de la protección de las reivindicaciones de la

---

<sup>6</sup> «1. Fococelda inteligente para el control de luminarias LED o Sodio de alta presión para alumbrado público caracterizado porque comprende:

- una carcasa externa (1) que recubre los elementos;
- una fuente de alimentación (2) que suministra la energía al módulo de control;
- un módulo de control principal (3) que corresponde a una unidad de procesamiento central, conectado directamente a los elementos de la fotocelda;
- un medidor de energía;
- un módulo de comunicación RF (5) encargado de comunicarse con otros módulos de control ubicados en luminarias cercanas;
- **un módulo de comunicación IrDA de medición local;**
- una memoria;
- un módulo de sensores;
- un módulo de dimerización; y
- un módulo de control de encendido de luminaria.»

(Negrilla agregada).

patente de modelo de utilidad «**FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA**».

#### **E. NORMA A SER INTERPRETADA**

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 51 y 55 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el Artículo 51 de la Decisión 486<sup>7</sup> por ser pertinente.

No se interpretará el Artículo 55 de la Decisión 486, por las razones expuestas en el Acápito B de la presente Interpretación Prejudicial.

#### **F. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente.
2. Respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

#### **G. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

##### **1. Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente**

- 1.1. En atención a que el asunto controvertido dentro del proceso interno consiste en determinar el alcance de la protección de las reivindicaciones de la patente de modelo de utilidad «**FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA**», este Tribunal considera pertinente analizar el presente tema.
- 1.2. De conformidad con la jurisprudencia uniforme de este Tribunal<sup>8</sup>, uno de los temas de mayor relevancia en el derecho de patentes es la determinación del objeto y el alcance de protección de una patente, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar con la suficiente claridad y precisión el producto o el procedimiento al que se hace referencia.
- 1.3. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente,

---

<sup>7</sup> **Decisión 486**

«**Artículo 51.-** El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, servirán para interpretarlas.»

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 170-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2635 del 25 de enero de 2016; y, N° 272-IP-2015 del 21 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2842 del 4 de noviembre de 2016.

pues es en ellas en las que la autoridad nacional competente encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar. Posteriormente, y con el propósito de evaluar aquello que se considera nuevo y con nivel inventivo, realizará el análisis comparativo entre las reivindicaciones y el estado de la técnica.

- 1.4. Las reivindicaciones contienen o enuncian las características técnicas de la patente para el cual se reclama la protección jurídica mediante la concesión de una patente. Para que cumplan su finalidad deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en definitiva sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que, a diferencia de las reivindicaciones, la descripción puede estar compuesta por dibujos (Literal d de los Artículos 26 y 28 de la Decisión 486), y complementada con el depósito de material biológico, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, impone la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.
- 1.5. Sobre el contenido de las reivindicaciones, el Manual Andino para el Examen de Patentes establece lo siguiente:

«(...)

#### **4.2 Contenido de las reivindicaciones**

Las reivindicaciones, así como la descripción, pueden contener fórmulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pero solo si su contenido hace deseable el uso de tablas.

Asimismo, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Ellas definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Para efectos del examen, no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos puede afectar la claridad de la reivindicación.

Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición del elemento.»<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Secretaría General de la Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de Patentes, patrocinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera edición, Lima, 2022, p. 184. Disponible en: [https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual\\_ANDINO\\_CAN\\_2022\\_fv\\_por\\_paginas\\_.pdf](https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf) (Consulta: 12 de septiembre de 2022).

- 1.6. De conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Decisión 486 el alcance de la protección que confiere una patente «estará determinado por el tenor de las reivindicaciones». Este entendimiento debe ser igualmente considerado en el momento de definir el alcance de la protección conferida por una patente de modelo de utilidad<sup>10</sup>, el cual estará del mismo modo delimitado por las reivindicaciones que fueron oportunamente aprobadas.<sup>11</sup>
- 1.7. Sobre el particular, es pertinente señalar que el primer párrafo del Artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973) es similar al citado Artículo 51 de la Decisión 486:

**«Artículo 69. Alcance de la protección.**

1. El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones...»

(Subrayado agregado)

- 1.8. Al respecto, el Protocolo interpretativo del Artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea, adoptado en fecha 29 de noviembre de 2000<sup>12</sup>, dispone lo siguiente:

**«2. Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE**

**Artículo 1. Principios generales.**

El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de

<sup>10</sup> En lo que fuere pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85 de la Decisión 486.

<sup>11</sup> *Op. cit.*, p. 221.

<sup>12</sup> Adoptado mediante el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Munich el 29 de noviembre de 2000. Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/2000/11/29/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/2000/11/29/(2)) (Consulta: 12 de septiembre de 2022).

certidumbre a terceros.

## **Artículo 2. Equivalentes.**

Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.»

(Subrayado agregado)

- 1.9. De esta manera, resulta evidente que es a partir del contenido de las reivindicaciones que se debe realizar una labor interpretativa para determinar el alcance de la protección de una patente. En aquellos casos en que la autoridad nacional debe resolver una presunta infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de patentes de invención, las reglas para efectuar una adecuada interpretación de las reivindicaciones deben ser aplicadas de un modo equilibrado, esto es, realizando una interpretación que permita otorgar una protección suficiente e idónea al titular de la patente; y, a su vez, garantizar la suficiente seguridad y previsibilidad jurídica en favor de terceros.
- 1.10. En este mismo orden de ideas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha pronunciado sobre la importancia de realizar una correcta interpretación de las reivindicaciones, a fin de determinar si la patente cumple con todas las condiciones y requisitos de patentabilidad; o, si podría ser objeto de una infracción a los derechos de propiedad industrial:

«En virtud de la legislación sobre patentes, los derechos exclusivos del titular de una patente dependen completamente de las reivindicaciones de la patente concedida. En caso de discrepancias respecto del alcance de esos derechos exclusivos, compete a los tribunales entender en todas las cuestiones relativas a la interpretación de la patente. Mediante la interpretación de las reivindicaciones de las patentes se procura determinar el sentido y alcance las palabras utilizadas. La interpretación de las reivindicaciones es importante en los litigios sobre patentes ya que permite determinar si la patente cumple todas las condiciones y requisitos de patentabilidad o si es objeto de infracción.»<sup>13</sup>

(Subrayado agregado)

- 1.11. En lo que respecta a la labor interpretativa de las reivindicaciones, la doctrina especializada<sup>14</sup> ha hecho referencia a diversas reglas para

---

<sup>13</sup> OMPI, *La P.I. y las empresas: Patentes de calidad: reivindicar lo que importa*. En: Revista de la OMPI, N° 1/2006, 2006.  
Disponible en: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/01/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/01/article_0007.html)  
(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

<sup>14</sup> Al respecto se puede consultar:

determinar el alcance de protección de la patente, a través del análisis e interpretación de las reivindicaciones.

La primera regla es la denominada «**literalidad o identidad**» de todos los elementos que componen las reivindicaciones. Para analizar si los elementos de un producto presuntamente infractor son idénticos a los elementos de las reivindicaciones de una patente protegida, el experto en la materia deberá confrontar o comparar cada uno de los elementos para determinar si existe o no una coincidencia literal entre ellos.

A modo de ejemplo:

- La patente perteneciente al señor José Rivera reivindica los siguientes elementos: **1a + 2b + 3c + 4d + 5f + 6i**.
- El producto que comercializa el señor Luis Pérez posee los siguientes elementos: **1a + 2b + 3c + 4d + 5f + 6i**.

Como se puede observar, en esta situación la labor del experto en la materia será realizar un examen comparativo para confrontar cada uno de los elementos, tanto de la patente perteneciente al señor José Rivera como de aquellos que forman parte del producto presuntamente infractor que comercializa el señor Luis Pérez, para determinar que efectivamente este último coincide de forma literal en cada uno de los elementos, por lo que se podría concluir que sí existe una infracción a los derechos de propiedad industrial.

En cuanto a la segunda regla, esta se aplica cuando para el experto en la materia no exista propiamente una identidad entre las reivindicaciones, que le permita confirmar o descartar una infracción literal de la patente, por lo que podrá optar por realizar una «**evaluación equivalente**», es decir, un análisis de los elementos de la reivindicación en los que no se presenten diferencias relevantes, para determinar la existencia de una infracción por «equivalencia».

A modo de ejemplo:

---

Diego F. Ortega Sanabria, *Análisis del alcance de protección de patente bajo una interpretación por equivalencia: la experiencia de la administración peruana*. En: «Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial Comunidad Andina», agosto, 2015, p. 277.

Disponible en: [https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio\\_versionweb/278](https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb/278)  
(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

Rosselló Baldo Kresalja, *El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes*. En: «Anuario Andino de Derechos Intelectuales», N° 7, año VII, Lima, 2011, p. 203.

Disponible en: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art08/ANUARIO%20ANDINO%20ART08.pdf>  
(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

- La patente perteneciente al señor Carlos Pérez reivindica los siguientes elementos **1a + 2b + 3c + 4d + 5d + 6e**.
- El producto que comercializa el señor Juan Rojas posee los siguientes elementos **1a + 2b + 3c + 4d + z1 + x1**.

En el ejemplo planteado se observa que el producto que comercializa el señor Juan Rojas contiene características que guardan correspondencia con algunos de los elementos de las reivindicaciones de la patente perteneciente al señor Carlos Pérez. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, a pesar de estas coincidencias, no todos los elementos resulten idénticos o que no exista una coincidencia literal.

Como es evidente en el caso planteado, al no existir una identidad entre uno o varios de los elementos de las reivindicaciones de la patente y los del producto presuntamente infractor, que determinen la existencia de una infracción literal de dichas reivindicaciones, la autoridad nacional competente podrá aplicar el denominado «*test* de triple identidad sustancial», que consiste en determinar si los elementos del objeto que es materia de denuncia que son diferentes a uno o varios de los elementos de la reivindicación protegida desempeñan la misma función, a partir de un mismo modo y con idénticos resultados a los que componen el objeto o procedimiento protegido. Así, se considerarán equivalentes a los elementos de las reivindicaciones de la patente protegida, a aquellos que componen el producto o procedimiento denunciado que operen del mismo modo, tengan la misma función y obtengan el mismo resultado.

Así, por ejemplo, si la reivindicación alude a que el producto patentado se encuentra incorporado a un soporte a través de «clavos», por equivalencia habrá identidad si el producto que comercializa un tercero está incorporado a un soporte a través de «tornillos», pues en este ejemplo los clavos y los tornillos operan del mismo modo, tienen la misma función y consiguen el mismo resultado.

- 1.12. En consecuencia, la protección conferida a una patente no debe limitarse al estricto significado literal de las palabras utilizadas para describir sus reivindicaciones<sup>15</sup>, pues para determinar el alcance de la protección también podrá tomarse en consideración cualquier elemento que sea equivalente a uno así especificado. Debe tenerse presente que, sea bajo un análisis por identidad o por equivalencia, todos los elementos que

<sup>15</sup> En este mismo sentido la OMPI ha expresado lo siguiente: «[e]l alcance de la protección conferida por una patente puede extenderse más allá de la redacción literal de las reivindicaciones con arreglo a la doctrina de equivalentes.»

OMPI, *La P.I. y las empresas: Patentes de calidad: reivindicar lo que importa*. En: Revista de la OMPI, N° 1/2006, 2006.

Disponible en: [https://www.wipo.int/wipo\\_magazine/es/2006/01/article\\_0007.html](https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/01/article_0007.html)  
(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

integran las reivindicaciones de la patente son esenciales.

1.13. Sobre la base de lo expuesto y considerando que la Decisión 486 no hace una referencia específica a la doctrina de la equivalencia para interpretar las reivindicaciones, las autoridades nacionales podrán tomar en consideración, en el momento de realizar el análisis sobre el alcance de protección de una patente para determinar la existencia o no de una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular, la aplicación de los siguientes criterios meramente orientativos y no taxativos:

- i. **La realización de un examen literal de las reivindicaciones, es decir, de cada uno de los elementos que las componen:** Si al realizar el análisis de las reivindicaciones coinciden en su literalidad, la autoridad nacional podrá determinar, sobre la base del resultado comparativo, que sí existe infracción a los derechos de propiedad industrial. En este caso, se considerará que existe infracción cuando cada uno de los elementos de las reivindicaciones de la patente se encuentran presentes en su totalidad, caso en el cual, se estará en presencia de una infracción literal.
- ii. **La realización de un examen aplicando la doctrina de los equivalentes:** Si luego de aplicar el primer criterio, la autoridad nacional considera que el examen literal de las reivindicaciones resulta insuficiente y no permite determinar la identidad de los elementos que las componen, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta y aplicar la doctrina de la equivalencia, a través de la aplicación del «test de triple identidad sustancial».

De esta manera, la autoridad nacional competente podrá establecer si los elementos del objeto que es materia de denuncia que no son idénticos a los de la materia reivindicada por la patente resultan equivalentes, a cuyo efecto deberá analizar si desempeñan la misma función, operan del mismo modo y si cumplen el mismo resultado técnico, caso en el cual se confirmará la existencia de una infracción en aplicación de la doctrina de los equivalentes.

1.14. En esa línea, la autoridad nacional competente debe considerar en el análisis e interpretación de las reivindicaciones, que estas contienen todas las características técnicas de la invención, las cuales definen la solución a un problema técnico, que precisamente se intenta resolver mediante la invención. Así, aun cuando no exista identidad plena entre los elementos que constan en la reivindicación de una patente y aquellos que forman parte del producto o procedimiento supuestamente infractor, en aplicación de los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material, la autoridad nacional podrá evaluar si existe correspondencia entre las características técnicas en conflicto y la forma

o modo en que esas características permiten solucionar el mismo problema técnico.

- 1.15. Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad<sup>16</sup>.
- 1.16. Por virtud del principio de primacía de la realidad, corresponde utilizar la doctrina de las equivalencias al momento de analizar las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente. En tal sentido, el uso de la doctrina de las equivalencias es válido para analizar una infracción a los derechos de propiedad industrial provenientes de una patente, sea esta de invención o de modelo de utilidad.
- 1.17. Por lo tanto, se deberán observar los criterios expuestos en el presente acápite a fin de que la autoridad consultante determine el alcance de la protección de las reivindicaciones de la patente de modelo de utilidad **«FOTOCELDA INTELIGENTE PARA GESTIÓN REMOTA Y CONTROL EN SISTEMAS DE ILUMINACIÓN PÚBLICA»**.

## **2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante**

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

### **2.1. ¿A qué se refiere el Artículo 51 de la Decisión 486 cuando menciona «el tenor de las reivindicaciones», para determinar el alcance de protección conferido a una patente?»**

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado G de la presente Interpretación Prejudicial.

### **2.2. ¿Admite el «tenor» mencionado en el Artículo 51 de la Decisión 486 que el alcance de protección de una patente pueda extenderse a elementos equivalentes?**

En efecto, el término «tenor» mencionado en el Artículo 51 de la Decisión 486 se extiende a los elementos equivalentes. Para mayor amplitud de la

---

<sup>16</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3319 del 20 de junio de 2018; y, 531-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3632 del 16 de mayo de 2019.

respuesta, la autoridad consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado G de la presente Interpretación Prejudicial.

2.3. En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior **¿Cuáles son los requisitos para que haya infracción por equivalencia?**

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante debe remitirse a lo señalado en el Tema 1 del Apartado G de la presente Interpretación Prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **11001319900120182951501**, 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 e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de septiembre de 2022, conforme consta en el Acta 38-J-TJCA-2022.

**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
Secretario

Notifíquese a la autoridad 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.