



SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
Proceso 243-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 45 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 00365-2011-0-1801-JR-CA-10. Actor: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Patente: "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA". Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo	2
Proceso 238-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del primer párrafo del artículo 46 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 05138-2011-0-1801-JR-CA-03. Actor: CONOCOPHILLIPS COMPANY. Patente: "MÉTODO Y APARATO DE LICUEFACCIÓN DE UNA CORRIENTE DE GAS NATURAL CON RECHAZO DE NITRÓGENO CALIENTE". Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo	18
Proceso 230-IP-2013 Interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1 y 20 de la misma Decisión. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, República de Colombia. Demandante: SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, U.A.E., DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Asunto: "IMPUESTO AL PATRIMONIO". Expediente Interno: 2010-00097 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo	26

**PROCESO 243-IP-2013**

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del artículo 45 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno N° 00365-2011-0-1801-JR-CA-10. Actor: TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED Patente: “FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA”. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio N° 365-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, recibido por este Tribunal el día 27 de noviembre de 2013, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 00365-2011-0-1801-JR-CA-10.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los elementos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 14 de marzo de 2014.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: TAKEDA PHARPACEUTICAL COMPANY LIMITED

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES.**A. HECHOS**

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:



1. Las sociedades **ANDRX LABS LLC** y **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, solicitaron el 30 de marzo de 2006, con prioridad de 30 de marzo de 2005, el otorgamiento de la patente de invención denominada: "FORMULACIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE BIGUANIDA Y UN DERIVADO DE TIAZOLIDINADIONA."
2. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 001291-2009/DIN-INDECOPI de 25 de septiembre de 2009, denegó la patente de invención solicitada.
3. El 21 de octubre de 2009 las solicitantes presentaron un recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo. En el marco de dicho recurso modificaron la solicitud, presentando un nuevo pliego reivindicatorio en calidad de prueba instrumental.
4. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 30 de octubre de 2009, solicitó al recurrente que presentara una nueva prueba instrumental so pena de no tener por presentado el recurso.
5. El 13 de noviembre de 2009 las solicitantes absolvieron el requerimiento, afirmando que de conformidad con el artículo 34 de la Decisión 486 era viable la modificación presentada. Además, solicitaron que el recurso presentado fuera considerado como de apelación.
6. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 18 de noviembre de 2009, consideró que no es viable presentar un recurso de apelación sustentándolo en un nuevo pliego reivindicatorio; requirió a los solicitantes que sustentaran el recurso en cuestiones de derecho.
7. El 23 de noviembre de 2009 las solicitantes absolvieron el requerimiento, fundamentando su recurso en derecho.
8. El 30 de noviembre de 2009 la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante auto de 18 de noviembre de 2009, concedió el recurso de apelación.
9. El 26 de marzo de 2010 las solicitantes informaron que la sociedad **ANDRX LABS LLC** había cedido a **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED** los derechos de la solicitud.
10. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2386-2010/TPI-INDECOPI de 15 de octubre de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.
11. La sociedad **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.
12. El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución Número Siete de 28 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda.
13. La sociedad **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.



14. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

15. Manifiesta, que el **INDECOPI** realizó una interpretación errada del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
16. Sostiene, que una adecuada interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, llevaría a la conclusión de que mientras se encuentre en trámite el procedimiento de solicitud de patente se pueden realizar modificaciones. Esto es, en cualquier estado de dicho trámite.
17. Agrega, que lo anterior se encuentra respaldado en la jurisprudencia comunitaria andina.
18. Indica, que era perfectamente viable, en el marco del recurso de reconsideración instaurado, presentar un nuevo pliego reivindicatorio.
19. Expresa, que el **INDECOPI** no puede generar interpretaciones vinculantes de la normativa comunitaria andina, ya que esto le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
20. Argumenta, que en anteriores actos administrativos el **INDECOPI** sí aceptaba las modificaciones de las solicitudes de patentes, inclusive en el marco de un recurso de apelación.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El **INDECOPI** contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

21. Afirma, que el demandante no rebate las cuestiones de fondo que sustentaron el acto administrativo impugnado.
22. Argumenta, que cuando el artículo 34 de la Decisión 486 se refiere a "trámite", se debe entender que es a la primera instancia administrativa, ya ahí es donde se evalúan los requisitos de forma y de fondo de la solicitud. Esto se desprende de una interpretación sistemática con los artículos 38, 45 y 46 de la mencionada normativa.
23. Indica, que el Tribunal del **INDECOPI** es tan sólo una instancia revisora. No es posible incorporar en segunda instancia cuestiones no discutidas en la primera instancia.
24. Establece, que de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le corresponde al **INDECOPI** evaluar la posibilidad de la modificación al interponer un recurso administrativo.



D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Siete de 25 de agosto de 2012, declaró infundada la demanda, argumentando lo siguiente:

“En consecuencia, de acuerdo al artículo 34 de la Decisión 486, el solicitante de una patente tiene derecho a modificar los documentos en cualquier momento del trámite, sean las reivindicaciones, la descripción, los dibujos y el resumen, pueden efectuar supresiones, agregaciones o correcciones, hasta antes que se expida la resolución de Primera Instancia; por lo que, en el presente caso no se ha vulnerado lo dispuesto por la normativa andina.

DÉCIMO PRIMERO.- *Que, en el presente caso, sobre la base del informe técnico VDG No.”.*

E. RECURSO DE APELACIÓN.

La sociedad **TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED**, presentó recurso de apelación contra la anterior providencia, soportándose en los siguientes argumentos:

25. Indica, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en ningún momento establece que se puede presentar una modificación únicamente hasta antes de que se expida la resolución de primera instancia.
26. Expresa, que una interpretación en dicho sentido vulneraría el artículo 34 de la Decisión 486.
27. Agrega, que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en sus providencias, remite al derecho interno para solucionar casos de modificaciones de la solicitud de patente en el marco de los recursos en sede administrativa. Por lo tanto, el juez debe determinar si con base en las normas procesales internas se puede presentar una modificación al interponer un recurso de reconsideración.
28. Manifiesta, que la aplicación del ordenamiento jurídico interno no puede implicar la inaplicación de la normativa comunitaria. Esto es lo que ha ocurrido en el presente caso.
29. Argumenta, que el juzgado vulneró el artículo 34 de la Decisión 486.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

30. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

NORMAS A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 30 y 34 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“Por las razones expuestas **deberá pronunciarse respecto a:**



“1. Si al presentar el solicitante un nuevo Pliego de Reivindicaciones en su recurso de reconsideración o de apelación, significa o nos lleva a la modificación de la solicitud de Patente.

2. Cuando nos encontramos frente a la falta del requisito de claridad exigido por el artículo 30 de la Decisión 486, teniendo en cuenta el Pliego de Reivindicaciones presentado por el solicitante.”

31. Se realizará interpretación solicitada. De oficio se interpretará el artículo 45, de la misma Decisión, ya que este consagra el análisis de patentabilidad.

A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

(...)

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 30

“Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripción.

Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicación anterior. Una reivindicación será dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una reivindicación anterior. Una reivindicación que se refiera a dos o más reivindicaciones anteriores se considerará una reivindicación dependiente múltiple.”

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 45

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de



sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”.

(...)”.

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

- A. La preeminencia de la norma comunitaria andina.
- B. Las reivindicaciones y el examen de patentabilidad. El requisito de claridad.
- C. Las modificaciones de la solicitud de patente. Su oportunidad.
- D. La independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones.

A. LA PREEMINENCIA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA.

- 32. La sociedad demandante argumentó que la aplicación del ordenamiento jurídico interno no puede implicar la inaplicación de la normativa comunitaria. Afirmó que eso es lo que ha ocurrido en el presente asunto.
- 33. Por lo tanto, es necesario referirse a la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. Para esto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 87-IP-2013:
- 34. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de la “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de la “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y la “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
- 35. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.



36. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1988; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
37. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
38. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

39. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que



sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

40. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.

B. LAS REIVINDICACIONES Y EL EXAMEN DE PATENTABILIDAD. EL REQUISITO DE CLARIDAD.

41. El juez consultante realizó la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
42. ¿Cuándo nos encontramos frente a la falta del requisito de claridad exigido por el artículo 30 de la Decisión 486, teniendo en cuenta el Pliego de Reivindicaciones presentado por el solicitante?
43. Para contestar lo anterior el Tribunal determinará la relación existente entre las reivindicaciones, el examen de patentabilidad y el requisito de claridad.
44. Lo primero que se advierte, es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.
45. Debemos entender a las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.
46. Para precisar lo dicho, se transcribirá lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 165-IP-2013:

(...)

La descripción de la invención permitirá al examinador llevar a cabo el examen de patentabilidad en forma adecuada y llegar a una definición más exacta sobre la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial de la invención.



La normativa comunitaria contempla, asimismo, como otro de los requisitos básicos para la obtención de una patente que ésta deberá contener “una o más reivindicaciones”.

La doctrina sostiene al respecto que “(...) en principio, las reivindicaciones deben especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (...) Pero (...) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.¹

Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección ‘absoluta’, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (...)”, en cambio, “(...) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección ‘relativa’, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de ‘protección absoluta’, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.²

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.

La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

¹ **ÁLVAREZ**, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, p. 99.

² **SALVADOR**, Jovaní, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.



De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo.

Según la normativa andina, artículo 26 de la Decisión 486, “la solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente: (...) b) La descripción”. El artículo 28 eisdem añade que “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla”.

Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación.

Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”³.

Por este requisito fundamental, se persigue que las reivindicaciones sean definidas de manera que sean de fácil comprensión y que se pueda distinguir lo que hay en ellas.”

47. Una respuesta concreta al juez consultante sería la siguiente:

48. Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

49. Es conveniente transcribir lo que se establece en el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina:

³ Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología. Genoma, España Patentes. Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual S.L., 2004. P. 48.



“Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección (Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

- 1. Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y*
- 2. Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente.*

El requisito de claridad y concisión se aplica a cara reivindicaciones individualmente consideradas, así como al conjunto de todas.”

C. LAS MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD DE PATENTE. SU OPORTUNIDAD.

50. La sociedad demandante argumentó que una adecuada interpretación del artículo 34 de la Decisión 486, llevaría a la conclusión de que mientras se encuentre en trámite el procedimiento de solicitud de patente se pueden realizar modificaciones, es decir, en cualquier estado de dicho trámite; por lo tanto, era perfectamente viable, en el marco del recurso de reconsideración instaurado, presentar un nuevo pliego reivindicatorio. Por su parte, el **INDECOPI** sostuvo que de conformidad con la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, le corresponde al **INDECOPI** evaluar la posibilidad de la modificación al interponer un recurso administrativo.
51. La corte consultante realizó la siguiente pregunta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:
52. ¿Si al presentar el solicitante un nuevo pliego de reivindicaciones en su recurso de reconsideración o de apelación, significa o nos lleva a la modificación de la solicitud de la patente?
53. De conformidad con lo anterior, el Tribunal abordará el tema de la oportunidad para presentar una modificación a la solicitud de patente.
54. Lo primero que advierte el Tribunal es que la normativa comunitaria no contiene ninguna regulación sobre la manera de recurrir en sede administrativa el acto que concede o deniega una patente de invención. En este sentido, el tipo de recursos, requisitos, posibilidad de presentar pruebas, entre otras cuestiones, deberán ser regulados, de conformidad con el principio de complemento indispensable, por la normativa nacional pertinente.
55. El principio de complemento indispensable permite que normas internas regulen asuntos no previstos en la normativa comunitaria. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, tal como se plasmó en el literal A) de la presente providencia.
56. Ahora bien, para contestar la pregunta del juez consultante, es pertinente reiterar lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 127-lp-2013:
57. “El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que



correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:

- Que el petitionerio puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio 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 petitionerio puede modificar su solicitud redactando nuevamente 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 éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

58. El Manual para el Examen de las Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial en los Países de la Comunidad Andina, nos muestra algunos eventos de aplicación del objeto de protección:

“Cuando se trate de un compuesto químico no serán admitidas modificaciones donde se esté variando el significado de los sustituyentes o el significado de los radicales. Por ejemplo, en caso de que las reivindicaciones iniciales R1 correspondan a un alquilo C1-C6 y en las modificaciones se define R1 como un alquilo. Aunque en las reivindicaciones iniciales traten también de una alquilo, las modificaciones están ampliando la protección, en este caso esta modificación no puede ser aceptada.

Es importante para aceptar modificaciones, analizar cuidadosamente cuándo la variación que se ha hecho es en la terminología ya que esto puede llevar a que la materia protegida se amplíe al pasar de términos específicos a muy generales. Si al pasar de términos específicos a generales se cuenta con el adecuado sustento, eso será admisible.

Ejemplo:

Es el caso cuando el objeto inicial es un dispositivo de transmisión y la modificación corresponde a un procesador de señales siendo este último un término muy general pues no comprende sólo dispositivos de transmisión sino de recepción, transformación, selección etc.”

59. Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

60. Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.



61. Es el criterio reiterado en las interpretaciones prejudiciales dentro de los procesos 21-IP-2000 y 28-IP-2002. Resulta pertinente, en consecuencia, transcribir algunos de sus apartes:

“Por lo demás, la modificación a la solicitud de patente puede realizarse en cualquier estado del trámite, y dependerá de lo que disponga el Derecho interno de los Países Miembros la posibilidad de que tal reforma se efectúe incluso al interponer un recurso administrativo contra la denegación de la patente. En consecuencia, corresponderá al juez consultante determinar, de acuerdo con las normas de procedimiento interno que fueren aplicables, si la impugnación en la vía administrativa puede fundamentarse, además de en motivos de ilegalidad, en razones de oportunidad o, en general, en nuevos argumentos o hechos que no pudieron ser analizados al momento de emitir la resolución inicial.” (Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 21-IP-2000)”.

62. El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal B) de la presente providencia.

D. LA INDEPENDENCIA DE LA OFICINA DE PATENTES AL TOMAR SUS DECISIONES.

63. La sociedad demandante argumentó que en anteriores actos administrativos el **INDECOPI** sí aceptaba las modificaciones de las solicitudes de patentes, inclusive en el marco de un recurso de apelación. Por lo tanto, se tratará el tema de la independencia de la oficina de patentes al tomar sus decisiones.
64. El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.
65. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2012, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 103-IP-2012:
66. 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.
67. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro.
68. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad.



69. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.
70. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.
71. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.
72. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente:

“El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país.

Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente:

El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.⁴ (Proceso 33-IP-2007. Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1527, de 31 de julio de 2007).”

⁴ **CABANELLAS, Guillermo.** “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,****CONCLUYE:**

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren previstos por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: Lo primero que se advierte es que las reivindicaciones son fundamentales para el análisis de registrabilidad. Para que cumplan su papel deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (artículo 30 de la Decisión 486), que en últimas sirve como de parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que la descripción pueda estar compuesta por dibujos (artículos 26 literal d) y 28 literal d), y complementada con el depósito del material biológico, de conformidad con lo expresado en el artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, ciertamente impone sobre el examinador la carga de mirar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.

Debemos entender a las reivindicaciones, como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

Como las reivindicaciones definen la invención a proteger, deben ser analizadas teniendo en cuenta su presentación sistemática, es decir, tomándolas como un conjunto que persigue el mismo fin. Por lo tanto, el examinador debe analizar la claridad de las reivindicaciones individualmente consideradas y en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y además para que se pueda hacer un adecuado análisis de los requisitos de novedad y nivel inventivo. En adición, se debe tener en cuenta que el requisito de claridad se cumple si se hace una apropiada interpretación de las éstas, esto es, soportándola en la descripción y en sus complementos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Si una vez realizado esto no se observan nítidamente las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección, estaríamos en frente de unas reivindicaciones que no cumplen con el requisito de claridad.

TERCERO: El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:



- Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio 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 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 éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).

Del análisis de la norma bajo estudio se genera el siguiente interrogante: ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

Como la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, su regulación puede variar en las normas adjetivas de los países miembros.

El Tribunal aclara un último aspecto: para saber si una modificación en el pliego reivindicatorio consolida una ampliación del objeto de protección, es muy importante que se haga una interpretación de las reivindicaciones con miras a determinar su claridad, de conformidad con lo expresado el literal B) de la presente providencia.

CUARTO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 00365-2011-0-1801-JR-CA-10, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO



Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 238-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del primer párrafo del artículo 46 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05138-2011-0-1801-JR-CA-03. Actor: CONOCOPHILLIPS COMPANY. Patente: "MÉTODO Y APARATO DE LICUEFACCIÓN DE UNA CORRIENTE DE GAS NATURAL CON RECHAZO DE NITRÓGENO CALIENTE". Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de abril del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú.

VISTOS:

La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 5138-2011-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, y recibido por este Tribunal el 27 de noviembre de 2013, en el marco del proceso interno No. 5138-2011-0-1801-JR-CA-03.

El auto emitido por el Tribunal el 14 de marzo de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

III. LAS PARTES.

Demandante: CONOCOPHILLIPS COMPANY.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - INDECOPI.



III. DATOS RELEVANTES.

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY**, solicitó el 23 de febrero de 2005 el otorgamiento de la patente de invención denominada: "MÉTODO Y APARATO DE LICUEFACCIÓN DE UNA CORRIENTE DE GAS NATURAL CON RECHAZO DE NITRÓGENO CALIENTE".
2. El aviso correspondiente a la solicitud se publicó el 1 de abril de 2006 en el diario oficial El Peruano.
3. El 10 de diciembre de 2007, se emitió el Informe Técnico BCC 44-2007, mediante el cual se concluyó que: "*Las reivindicaciones 1 a 100 no cumplen con el requerimiento de ser claras y concisas, según lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486*".
4. El 11 de abril de 2008, la sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY**, dio respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones y eliminó las reivindicaciones 19 a 75 y 87 a 100.
5. El 12 de mayo de 2008, se emitió el Informe Técnico BCC 44-2007/A, mediante el cual se señaló que: "*i) Las reivindicaciones 1 a 18 no cumplen con el requerimiento de novedad establecido en el artículo 16 de la Decisión 486; ii) Las reivindicaciones 19 a 29, al no conformar un único concepto inventivo con las reivindicaciones 1 a 18, se considera que no cumplen con lo establecido en el artículo 25 de la Decisión 486*".
6. El 18 de septiembre de 2008, la sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY**, dio respuesta al Informe Técnico referido. Adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones.
7. El 6 de abril de 2009, se emitió el Informe Técnico BCC 44-2007/B, mediante el cual se señaló que: "*Dado que el nuevo pliego de reivindicaciones, presentado con fecha 18 de septiembre de 2008, constituye una ampliación de la invención, se ratifica la conclusión del informe técnico anterior (...)*".
8. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 572-2009/DIN-INDECOPI de 23 de abril de 2009, denegó la patente de invención solicitada.
9. La sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY**, presentó Recurso de Apelación contra el anterior acto administrativo.
10. El 25 de mayo de 2011, se emitió un nuevo Informe Técnico BCC 28-2011, mediante el cual señaló que las reivindicaciones 1 a 29 constituyen una ampliación de la invención, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Decisión 486.



11. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1352-2011/TPI-INDECOPI de 5 de julio de 2011, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.
12. La sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY**, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.
13. El Décimo Séptimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 08 de 10 de julio de 2012, declaró fundada en parte la demanda, anuló el acto administrativo demandado y resolvió conceder a la demandante un nuevo plazo para que absuelva el Informe Técnico BCC 28-2011; e infundada la demanda, en el extremo que pretende se le conceda nuevo plazo para absolver el Informe Técnico BC 44-2007/B.
14. La sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY** y el **INDECOPI** presentaron respectivamente, Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.
15. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

16. Manifiesta, que los Informes Técnicos BCC 44-2007/B y BCC 28-2011, no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso.
17. Sostiene, que los mencionados principios han sido protegidos por el Tribunal Constitucional, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema, y la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Lima.
18. Expresa, que los mencionados informes debieron ser notificados de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

19. Indica, que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que el INDECOPI no tenía la obligación de notificar el Informe Técnico BCC 44-2007/B.
20. Sostiene, que el segundo párrafo del artículo 45 establece que es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades, luego de que el solicitante absolviera la primera. Por lo tanto, el INDECOPI no estaba obligado a notificar la inconformidad plasmada en el Informe Técnico al que se refiere el demandante.
21. Agrega, que el artículo 46 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es



potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia.

22. Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable.
23. Arguye, que en el presente caso a la demandante se le notificaron dos Informes Técnicos. El tercer informe ya no era obligatorio; no obstante, si le fue notificado junto con la Resolución expedida por la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI.
24. Manifiesta, que la anterior posición se encuentra soportada en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.
25. Aduce, que el Informe Técnico BCC 28-2011, si bien fue solicitado por el Tribunal del INDECOPI antes de emitir la Resolución impugnada, ni siquiera fue mencionado en los considerandos de ésta; así como tampoco era obligatorio notificarlo, conforme la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

26. El Décimo Séptimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia signada como Resolución No. 08 de 10 de julio de 2012, declaró fundada en parte la demanda, argumentando que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el Informe Técnico BCC 28-2011. Frente al Informe Técnico BCC 44-2007/B declaró, que la decisión de notificarlo o no, era potestativa de la administración, en tanto se encuadra dentro de la segunda parte del referido artículo 45.

E. RECURSO DE APELACIÓN.

Por parte de la sociedad CONOCOPHILLIPS COMPANY.

27. La sociedad **CONOCOPHILLIPS COMPANY**, en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda, y agregó que la sentencia de primera instancia desconocía su derecho a la tutela judicial efectiva.

Por parte del INDECOPI.

28. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

29. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

30. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud así:



31. "Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención."
32. De oficio, el Tribunal interpretará el artículo 46 de la misma normativa, ya que para que el juez consultante pueda resolver el caso bajo estudio debe tener en cuenta una interpretación armónica de los dos artículos mencionados.
33. A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar:

DECISIÓN 486

(...)

Artículo 45

"Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente.

Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente".

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".

(...)"

VI. CONSIDERACIONES:

34. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS.

35. La demandante argumentó que los informes técnicos BCC 44-2007/B y BCC 28-2011 no fueron notificados y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa; en consecuencia se violó el debido proceso. Por su parte, el **INDECOPI** sostuvo que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que no era obligatorio notificar el Informe Técnico BCC 44-2007/B.



36. El juez consultante realizó la siguiente pregunta: ¿Cómo debe interpretarse el artículo 45 de la Decisión 486, en torno al número de veces que es obligatoria, en primera y segunda instancia, la notificación de los Informes Técnicos que sirvan de sustento a las decisiones de las autoridades administrativas, respecto al otorgamiento de patentes de invención?
37. Para resolver la cuestión planteada, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 169-Ip-2013.
38. En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“(...)

La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, 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.

La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya 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.

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.

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.

Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.



39. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.
40. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.
41. Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitera la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.
42. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.
43. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes:

“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. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u 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. 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.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

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.

El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diversos a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diversos elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

Si se solicita un informe técnico en segunda instancia administrativa, se sigue la misma regla anterior en relación con el último o único informe rendido en primera instancia, es decir, si no incluye nuevos o diversos elementos no se genera la obligación de notificación; pero si contiene elementos nuevos o diversos así se reitera la conclusión, es obligatoria la notificación al solicitante para salvaguardar el derecho de contradicción. Lo mismo ocurriría en relación con el primer informe en segunda instancia si se solicitan subsiguientes.

El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario si se cumplen los requisitos mencionados, preservando el



derecho de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 05138-2011-0-1801-JR-CA-03, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO

PROCESO 230-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 17 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1 y 20 de la misma Decisión. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, República de Colombia. Demandante: SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, U.A.E., DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES. Asunto: "IMPUESTO AL PATRIMONIO". Expediente Interno: 2010-00097 Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dos (2) días del mes de abril del año dos mil catorce.

VISTOS:

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, mediante oficio No. 1810 de 25 de noviembre de 2013, recibido por éste Tribunal con fecha 27 de noviembre de 2013.



Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinte y dos (22) de enero de 2014.

PARTES EN EL PROCESO INTERNO:

Demandante: SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, U.A.E., DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES (DIAN), DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE LOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

DATOS REVELANTES:

A. Hechos.

1. El 25 de mayo de 2007, la sociedad SCHERING COLOMBIANA S.A. ABSORBIDA POR BAYER S.A. presentó en forma electrónica la declaración de impuesto al patrimonio por el año gravable 2007.
2. El 8 de agosto de 2007, la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de la DIAN inició investigación con el fin de verificar la realidad económica de la sociedad SCHERING COLOMBIANA S.A. ABSORBIDA POR BAYER S.A., establecer las bases gravables, determinar la existencia de hechos gravados o no y verificar el cumplimiento de las obligaciones formales en relación con el impuesto al patrimonio del año gravable 2007.
3. Entre el 9 y 12 de marzo de 2009 la sociedad Bayer S.A. explicó la diferencia existente entre el patrimonio líquido entre la declaración del impuesto a la renta año gravable 2006 y el impuesto al patrimonio año gravable 2007.
4. El 6 de abril de 2009, Con la nueva información presentada por BAYER S.A., la División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá profirió Requerimiento Especial y propuso realizar una modificación a la liquidación privada, particularmente: “adicionar en los renglones 27–Total Patrimonio Bruto; 29–Total Patrimonio Líquido y 32–Base Imponible; la suma de \$ 10.013.911.000, suma que genera un mayor valor del impuesto al patrimonio de \$ 120.167.000”.
5. El 7 de julio de 2009, SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A., dentro de la oportunidad legal, contestó el requerimiento especial, oponiéndose a la modificación y sanción propuesta.
6. El 1 de diciembre de 2009 la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos de Grandes Contribuyentes de Bogotá, expidió la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412009000096 a través de la cual determinó un valor del impuesto al patrimonio a cargo de la sociedad SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A. en la suma de \$ 120.167.000, y una sanción de inexactitud por \$ 192.267.000.
7. Contra la anterior Resolución, BAYER S.A. interpuso demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.



8. Mediante sentencia de 29 de abril de 2011, el Tribunal declaró la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión por cuanto consideró que, el derecho personal o de crédito derivado de la inversión en CDT se encuentra localizado en Perú – domicilio del deudor-, razón por la cual, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 de la CAN, Colombia carece de competencia para gravar dicho patrimonio, en vista de que Perú es el país llamado a someter a imposición el patrimonio allí localizado.
9. El Consejo de Estado en segunda instancia, el 7 de noviembre de 2013, solicita la interpretación prejudicial de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos jurídicos de la demanda.

10. *“Que a la luz de la Decisión 578 de 2004, ... Colombia no tiene la potestad tributaria para gravar el patrimonio o derechos personales que tengan las compañías colombianas en sociedades ubicadas en el exterior (...) En consecuencia, tales derechos deberán ser considerados exentos del impuesto al patrimonio en Colombia y, por ende, ser excluidos de la base gravable de dicho impuesto en Colombia”.*
11. *Que no hay competencia asignada a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para administrar, fiscalizar y determinar el impuesto al patrimonio ya que la Ley 863-2003, “le otorgó a la DIAN única y exclusivamente la administración del impuesto al patrimonio, que había sido creado por la Ley 863 de 2003. En efecto, dicha norma disponía que otorgaba a la DIAN, “la administración del impuesto al patrimonio creado mediante la presente Ley, conforme a las facultades y procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario”. En consecuencia, dicha competencia no podía considerarse extendida a la administración y control del nuevo impuesto creado con Ley 1111 de 2006, que es motivo de la presente controversia procesal, razón por la cual ha de concluirse que los actos expedidos sin competencia son nulos, a la luz de la normativa vigente”.*
12. *“(...) la DIAN carece de competencia para fiscalizar y determinar el impuesto al patrimonio creado por la Ley 111 de 2006, por cuanto este no le atribuyó las facultades de administración, fiscalización y liquidación. (...) En consecuencia, la liquidación oficial de revisión, objeto de la presente demanda, fue proferida por una entidad que no tenía la facultad legal para expedirla, lo que deberá dar lugar a la declaratoria de nulidad...”.*
13. *“Colombia no tiene la potestad tributaria para gravar el patrimonio o derechos personales de SCHERING poseídos en Perú, pues cuando se alude a que el patrimonio situado en un país miembro sólo será gravado por ese país, es de entender que las reglas de localización patrimonial se derivan de la ubicación de los activos, que son los que representan la magnitud positiva del patrimonio, tal como se deriva de la legislación tributaria interna, que se refieren al patrimonio bruto y a la localización de los bienes y derechos, que son el componente del activo del patrimonio”.*
14. *“La inversión en CDT en el Perú, constituye una inversión para mantener hasta el vencimiento de su plazo, por lo tanto el inversionista, tiene “la intención positiva e inequívoca de no enajenar el valor, de tal manera que los derechos en él*



incorporados se entienden en cabeza del inversionista. Con las inversiones clasificadas en esta categoría no se puede hacer operaciones de liquidez”.

15. *“Pretender gravar un patrimonio ubicado en un territorio por otro país miembro o contratante, bajo la consideración de que el mismo no ha sido gravado en dicho país (en el que se encuentra ubicado el patrimonio) escapa al alcance y objeto del Pacto Andino, pues reiteramos dicho tratado se cimienta en el principio de la territorialidad o de la fuente y en la aplicación del método de la exoneración. (...) En consecuencia, la exigencia de la División de Gestión de Liquidación en cuanto a que SCHERING debió probar que su patrimonio (derechos de crédito) ha sido previamente gravado en Perú a fin de excluirlos de la base gravable del mismo impuesto en Colombia, está fuera de las disposiciones contenidas en la Decisión 578 de 2004”.*
16. *“Antes de la vigencia de la Ley 1370 de diciembre 30 de 2009, únicamente podría ser objeto de sanción de inexactitud, las conductas expresamente previstas en el artículo 647 del Estatuto Tributario, cuya aplicación estaba restringida a las declaraciones tributarias en las que se realizaran las conductas expresamente previstas como inexactas, ... (Por lo que) la supuesta conducta por la cual se sanciona como inexacta de la declaración del impuesto al patrimonio del año gravable 2007 de SCHERING (...) se refiere a la exclusión de la inversión en el banco domiciliado en el Perú de la base gravable del impuesto al patrimonio, de manera que se trata de “ajustes fiscales” que solo hasta ahora, con la expedición de la ley 1370 de diciembre de 2009, se considera como objeto de sanción.*
17. *“Los datos y cifras incluidos por SCHERING en su declaración de impuestos al patrimonio, correspondientes al año 2007, son verídicos, toda vez que la Administración de Impuestos no ha desvirtuado que la inversión en el Perú, existe, por lo que no es un dato falso, ni equivocado o desfigurado, tan es así, que la Administración no ha cuestionado el monto de la inversión y menos aún su existencia (...) Bajo este entendido, la Compañía no incurrió en ninguna de las conductas descritas en el artículo 647 del Estatuto Tributario, es decir, no cabría la posibilidad de aplicarle la sanción por inexactitud, en tanto no se dan las circunstancias taxativas previstas por la ley para tal efecto.*

C. Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

18. *“En el caso sub-lite el contribuyente SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A. no agotó la vía gubernativa con respecto a la causal de nulidad que ahora sustenta ante el Honorable Tribunal relacionada con la presunta falta de competencia de mi representada en materia del impuesto al patrimonio, como requisito de procedibilidad de la acción. Pues de aceptarse el motivo expuesto por la demandante con relación a la competencia de mi representada para administrar y controlar el impuesto al patrimonio previsto por la Ley 1111 de 2006, sin que previamente en sede administrativa lo hubiese manifestado en el curso de la investigación tributaria, implicaría la violación al derecho de defensa y contradicción de la Administración (...)”.*
19. *“La Administración tributaria aplicó en su sentir correctamente el contenido de las normas señaladas como violadas”.*
20. *“(...) al ser el impuesto al patrimonio vigente para el año gravable 2007 un impuesto interno de orden nacional cuya competencia se encuentra atribuida a la DIAN por el artículo 298-2 del Estatuto Tributario, sin que se encuentre en cabeza*



- de ninguna otra entidad del Estado, el sujeto activo del tributo es la Nación representada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.”.
21. “(...) el Impuesto al Patrimonio grava la universalidad jurídica como tal y no los bienes que la conforman concebidos individualmente en razón a su naturaleza o calidad”.
 22. “(...) de manera alguna la Decisión 578 de 2004 crea exenciones al impuesto al patrimonio, lo que hace es precisar en qué país se debe tributar, en aquellos casos en los que un mismo patrimonio es susceptible de ser gravado en dos (2) países miembros de la CAN; sin que lo propio implique la no aplicación de las normas internas de los países encaminadas a evitar el fraude y la evasión fiscal”.
 23. “En virtud del principio de legalidad consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política, las exenciones y exclusiones en materia tributaria en la medida en que son situaciones de privilegio que exoneran a una persona determinada del pago de una obligación tributaria de tipo sustancial, tienen carácter restrictivo, de tal manera que se concretan en las contempladas en la Ley de manera expresa e inequívoca, sin que sea procedente que para derivar beneficios o tratamientos preferenciales no previstos en la Ley se acuda a su aplicación por vía de interpretación analógica o extensiva de las normas para su aplicación.”
 24. “Para las sociedades con domicilio en Colombia los bienes y derechos poseídos en el exterior forman parte de su patrimonio, y en consecuencia se entienden ubicados en el domicilio del titular del activo, por lo que bajo el entendido que el concepto de patrimonio corresponde a la universalidad jurídica de activos y pasivos determinable y diferenciable de los elementos que lo componen y en consideración a que el impuesto al patrimonio se encuentra a cargo de “Personas Jurídicas, naturales y sociedades de hecho”, los derechos no son por sí mismo sujetos al impuesto al patrimonio, razón por la cual se considera que la palabra “situado” consagrada en el artículo 17 de la Decisión de la CAN debe entenderse con relación a la ubicación del titular del derecho o bien y no el bien o derecho propiamente, caso en el cual en este litigio se toma la ubicación de la sociedad colombiana”.
 25. “La inversión en el CDT mencionado constituye patrimonio en Colombia, de tal manera que tal hecho económico no tiene cabida en el supuesto del artículo 17 de la Decisión 578 de 2004, en la medida en que la norma supranacional hace referencia al patrimonio ubicado en dos países miembros susceptibles de ser gravado doble vez, situación que como se expuso anteriormente no presenta en el caso sub-judice”.
 26. “El patrimonio líquido, como base gravable del impuesto al patrimonio, se obtiene de restar la totalidad de bienes y derechos apreciables en dinero la totalidad de deudas vigentes a 31 de diciembre del año gravable correspondiente, base de la cual únicamente se pueden excluir los conceptos definidos en el artículo 295 del Estatuto Tributario, estos son el valor patrimonial neto de la (sic) acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales y parte del valor de la casa o departamento de habitación” “De acuerdo con lo anterior no son de recibo las exclusiones que no se encuentran expresamente establecidas en la Ley”.
 27. “El contribuyente está realizando una interpretación analógica al considerar que la inversión en un CDT en el (sic) un banco localizado en Perú tiene la misma



connotación que la posesión de acciones en una sociedad domiciliada en un país miembro de la CAN”.

28. “En el caso en discusión el artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 no resulta aplicable, por cuanto como se ha expuesto no hay riesgo que acaezca la doble tributación sobre un mismo hecho, es decir, que se grave doblemente el mismo patrimonio en Colombia y en Perú, toda vez que (...) para la sociedad contribuyente se constituye en un activo por cuanto representa un derecho apreciable en dinero, para el Banco ubicado en Perú hace parte del pasivo, no existiendo posibilidad que resulte gravados con impuestos”.
29. “Se encuentra probado que el contribuyente excluyó de la base gravable del impuesto al patrimonio del año 2007, conceptos no previstos en la Ley como disminuciones de la base gravable del impuesto, hecho que derivó en un menor valor a pagar por concepto de impuesto y que constituye inexactitud sancionable a la luz del citado precepto”.

CONSIDERANDO:

30. Que, las normas contenidas en el artículo 17 de la Decisión 578, cuya interpretación prejudicial se solicita y los artículos 1 y 20 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina que de oficio se interpretan forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina de Naciones.
31. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

(...)

Artículo 1:

La presente Decisión es aplicable a las personas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina, respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Se aplica principalmente a los siguientes:

En Bolivia, Impuesto a la renta.

En Colombia, Impuesto a la renta.

En el Ecuador, Impuesto a la renta.

En el Perú, Impuesto a la renta.

En Venezuela, Impuesto sobre la renta e Impuesto a los activos empresariales.

Las normas previstas en esta Decisión tienen por objeto evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario. La presente Decisión se aplicará también a las modificaciones que se introdujeran a los referidos impuestos y a cualquier otro impuesto que, en razón de su base gravable o materia imponible, fuera esencial y económicamente análogo a los anteriormente citados y que fuere establecido por cualquiera de los Países Miembros con posterioridad a la publicación de esta Decisión.

Artículo 17:

Impuestos sobre el Patrimonio El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste.



Artículo 20.- Interpretación y Aplicación:

La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal.

A. LA PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE EL DERECHO INTERNO DEL PAÍS MIEMBRO. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

32. El Tribunal interpretará el tema de la primacía del Derecho Comunitario, en vista de que en el proceso interno se debate el hecho de la correcta aplicación de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina y las normas internas que regulan el tema de la localización patrimonial en lo relativo al impuesto al patrimonio.
33. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho Comunitario Andino el de la “Primacía del Derecho Comunitario Andino”, basándose en los principios de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
34. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.
35. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del Derecho Comunitario Andino, como se dijo anteriormente, es el principio de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”, que no es otra cosa que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.
36. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el



primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.” (Proceso 01-AI-2001. Sentencia del 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial 818, de 23 de julio de 2002).

37. Dentro del Derecho Internacional Tributario “(...) *la interpretación y aplicación, en tratándose de las normas nacionales, decurren de modo diferente, por lo que no es dable en el ámbito internacional aplicar las disposiciones pertinentes del Código Tributario*”. (TROYA Jaramillo, José Vicente en INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS TRATADOS EN MATERIA TRIBUTARIA. Pág. 1). Traspolando al caso comunitario, se ha de aplicar el derecho comunitario andino con preferencia sobre el nacional del País Miembro, desde que en caso de conflicto entre uno y otro Derecho se aplicará el comunitario.
38. Por lo expuesto, en el caso de autos, la Corte consultante, debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho tributario interno, específicamente, el Estatuto Tributario, que rige en Colombia y, de derecho internacional suscritas por los Países Miembros y sólo aplicar éstas en los casos en que la norma comunitaria no se refiera al tema y siempre y cuando dichas normas no contravengan el derecho comunitario.

Principio del complemento indispensable.

39. El principio de complementación indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.
40. Este principio implica que los Países Miembros tienen la facultad para fortalecer o complementar, por medio de normas internas o de Acuerdos Internacionales, la normativa del ordenamiento comunitario andino, pero, en la aplicación de esta figura, las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él.
41. El Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado que *“la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’ (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista’”. (Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°.*



1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 257, de 14 de abril de 1997, marca: MARTA).

42. Sin embargo, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.
43. En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.
44. En el presente caso, la sociedad actora manifiesta que *“(…) Que a la luz de la Decisión 578 de 2004, … Colombia no tiene la potestad tributaria para gravar el patrimonio o derechos personales que tengan las compañías colombianas en sociedades ubicadas en el exterior (…) En consecuencia, tales derechos deberán ser considerados exentos del impuesto al patrimonio en Colombia y, por ende, ser excluidos de la base gravable de dicho impuesto en Colombia”*, y, la DIAN argumentó que *“(…) de manera alguna la Decisión 578 de 2004 crea exenciones al impuesto al patrimonio, lo que hace es precisar en qué país se debe tributar, en aquellos casos en los que un mismo patrimonio es susceptible de ser gravado en dos (2) países miembros de la CAN; sin que lo propio implique la no aplicación de las normas internas de los países encaminadas a evitar el fraude y la evasión fiscal”*, en tal virtud, el juez consultante deberá aplicar los criterios sobre el principio del complemento indispensable en el caso de que la norma comunitaria no se refiera al tema de las llamadas reglas de ubicación patrimonial; siempre y cuando la norma interna no restrinja aspectos esenciales regulados por la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y FINALIDAD DE LA DECISIÓN 578.

45. Para los efectos de la interpretación prejudicial solicitada, desde que las partes han controvertido en la aplicación de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, en lo relativo a doble tributación y evasión fiscal en el impuesto al patrimonio, deviene importante hacer referencia al “Ámbito de aplicación y finalidad de la Decisión 578”.
46. Para lo anterior, el Tribunal seguirá los lineamientos sentados en su jurisprudencia, como los establecidos en el proceso 125-IP-2010, interpretación prejudicial de 27 de abril de 2011, caso: doble tributación.

“La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante considerar que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión debe tener en cuenta dicho objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).



Las características de aplicación de la Decisión 578 son las siguientes:

1. **Sujetos sobre los que recae:** personas naturales o jurídicas domiciliadas en cualquiera de los Países Miembros.
2. **Objeto sobre el que recae:** se aplica a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. El artículo primero determina el tipo de impuesto en relación con cada País Miembro:

*“En Bolivia, Impuesto a la renta.
En Colombia, Impuesto a la renta.
En el Ecuador, Impuesto a la renta.
En el Perú, Impuesto a la renta.”*

El inciso final del mismo artículo, prevé que la Decisión también se aplicará a otros impuestos esencial y económicamente análogos a los citados, y que fueran establecidos en los Países Miembros con posterioridad a la publicación de la Decisión en la Gaceta Oficial”.

C. IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO. COMPLEMENTO INDISPENSABLE.

47. La discusión en el presente caso se centra en determinar la debida interpretación jurídica del artículo 17 de la Decisión 578 de 2004 la cual determina: *“El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”*, a fin de determinar si el CDT que posee BAYER S.A. COLOMBIA en el Banco HSBC de Perú, país integrante de la Comunidad Andina, debe ser considerado excluido del patrimonio de la sociedad Colombiana, en razón al territorio donde se encuentra situado el derecho de crédito en aplicación de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.
48. El artículo 17 de la Decisión 578, recogido en el capítulo III de la mencionada Decisión, bajo el título de “Impuestos sobre el Patrimonio” establece que:

“Artículo 17.- Impuestos sobre el Patrimonio. El patrimonio situado en el territorio de un País Miembro, será gravable únicamente por éste”.
49. La norma comunitaria regula, en consecuencia, en dicho artículo, lo atinente al impuesto al patrimonio.
50. El impuesto al patrimonio es un impuesto anual que grava el patrimonio neto del contribuyente ubicado en el país, a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil. Este impuesto grava, en consecuencia, la riqueza de una persona, conformada por los bienes y derechos valorables económicamente.
51. Son contribuyentes del impuesto al patrimonio, por ejemplo, las personas naturales o jurídicas, sucesiones, indivisas, los titulares de explotaciones agropecuarias, las cuentas bancarias con denominación unipersonal, etc.
52. Ahora bien, se argumenta por parte del DIAN que la sociedad colombiana SCHERING COLOMBIANA S.A. absorbida por BAYER S.A. efectúa una interpretación analógica al considerar que la inversión en un Certificado de Depósito a Término (CDT) en un banco localizado en Perú tiene la misma connotación que la posesión de acciones en una sociedad domiciliada en un país miembro de la CAN. Para el DIAN, la mencionada inversión constituye patrimonio en Colombia, por lo que



no tiene cabida la aplicación del artículo 17 Decisión 578 de la CAN ya que dicha norma, no hace referencia al patrimonio ubicado en dos países miembros susceptibles de ser gravado dos veces, situación que no se presenta en el caso sub-judice.

53. La Decisión 578 no define a los “Certificados de Depósito a Término”, sin embargo, siguiendo los conceptos enunciados por tratadistas y especialistas, podemos enunciar que:

“El CDT (Certificado de Depósito a Término) es un título valor que emite un banco a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de constituir el CDT. El CDT se hace por un plazo o término de tiempo determinado que debe ser como mínimo de 30 días. El CDT es redimible o reembolsable sólo en los plazos y términos pactados al momento de constituir el CDT, lo que quiere decir, que si el CDT se pactó a 360 días el banco no lo pagará ni podrá ser obligado a pagarlo hasta tanto se venza dicho término. El CDT puede ser negociado o endosado.”¹

54. Por lo tanto, se entendería que se trata de un título valor que genera un interés al cabo de un término de tiempo determinado a favor de su titular.

55. De conformidad con lo planteado, cabe, entonces, determinar si el supuesto considerado puede derivar en un caso de doble tributación o de evasión fiscal y, en consecuencia, si es aplicable la Decisión 578 referida.

56. Para lo anterior, la corte consultante ha de tener en cuenta, que para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del período tributario en los dos países. Deberá tener en cuenta, asimismo, lo que el artículo 20 *eiusdem*, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, establece:

“Artículo 20.- Interpretación y aplicación. La interpretación y aplicación de lo dispuesto en esta Decisión se hará siempre de tal manera que se tenga en cuenta que su propósito fundamental es el de evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario.

No serán válidas aquellas interpretaciones o aplicaciones que permitan como resultado la evasión fiscal correspondiente a rentas o patrimonios sujetos a impuestos de acuerdo con la legislación de los Países Miembros.

Nada de lo dispuesto en esta Decisión impedirá la aplicación de las legislaciones de los Países Miembros para evitar el fraude y la evasión fiscal”.

57. Esto es muy importante, desde que el objeto y finalidad de la Decisión 578 radica, precisamente, en evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario andino y de evitar la evasión fiscal, eludiendo el pago de las obligaciones tributarias.

¹ Contabilidad y Finanzas. Disponible en internet: <http://finanzascontabilidad.blogspot.com/2010/04/que-es-el-cdt-el-cdt-certificado-de.html>



58. No es de competencia de este Tribunal, interpretar la norma interna del país miembro, tan solo de la norma comunitaria. En consecuencia, la corte deberá establecer si en Perú existe la figura del impuesto al patrimonio, para así determinar si las cuentas por cobrar mencionadas pueden ser gravadas en Colombia.
59. Ya lo ha mencionado el Tribunal Andino en otra de sus interpretaciones que: *“El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio es gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto.*
60. No obstante, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la norma comunitaria, el País Miembro, a través del principio de complemento indispensable, puede procurar la *“solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria”*; y en tal virtud, en el presente caso, la Corte consultante ha de remitirse al Derecho Interno que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre que dicha normativa no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.”²

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario y las demás normas de Derecho Internacional; lo anterior tiene como efecto inmediato la inaplicabilidad de la norma contraria al Derecho Comunitario Andino.

Dentro del principio de complemento indispensable, el Tribunal ratifica que la potestad de las autoridades nacionales de los Países Miembros, de regular a través de normas internas o mediante la celebración de tratados internacionales, los asuntos no comprendidos en la norma comunitaria andina, concretamente en la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, no podrá ser ejercida de modo tal que signifique la introducción de restricciones adicionales al ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En todo caso, la norma interna o internacional que se aplique deberá ser compatible con la comunitaria.

En efecto, estas normas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el Derecho Comunitario Andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.

²

Interpretación Prejudicial 184-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena



De conformidad con los principios enunciados, la Corte consultante debe aplicar la norma comunitaria con preferencia a las normas de derecho tributario interno, específicamente, el Estatuto Tributario que rige en Colombia y sólo aplicar éste último, en el presente caso, en el evento de que la norma comunitaria no se refiera al tema de la localización patrimonial y siempre y cuando dichas normas no contravengan a la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: La Decisión 578 tiene como finalidad básica evitar la doble tributación sobre una misma renta o patrimonio en la subregión andina, generando así un mecanismo para prevenir la evasión fiscal, un incentivo para la inversión extranjera y el comercio fluido entre los Países Miembros. Es importante tener en cuenta que cualquier interpretación o aplicación que se haga de la mencionada Decisión, debe tenerse en cuenta el objetivo esencial (artículo 20 de la Decisión 578).

TERCERO: El impuesto al patrimonio es un impuesto anual que grava el patrimonio neto del contribuyente ubicado en el país, a la fecha de cierre del ejercicio económico o del año civil. Este impuesto grava, en consecuencia, todos los bienes de una persona.

La Decisión 578 no define a los “certificados de depósito a término”, sin embargo, la doctrina ha sido unánime en establecer que éstos son títulos valor que emite un banco a un cliente que ha hecho un depósito de dinero con el propósito de mantenerlo por un plazo o término de tiempo determinado que debe ser como mínimo de 30 días.

CUARTO: Cabe, entonces, determinar si el supuesto planteado puede derivar en un caso de doble tributación o de evasión fiscal y, en consecuencia, si es aplicable la Decisión 578 referida.

Para lo anterior, la corte consultante ha de tener en cuenta, que para que opere la doble tributación ha de existir identidad de los sujetos, de objeto, del impuesto y del período tributario en los dos países. Deberá tener en cuenta, asimismo, lo que el artículo 20 *eiusdem*, respecto de la interpretación y aplicación de la Decisión 578, establece. Esto es muy importante, desde que el objeto y finalidad de la Decisión 578 radica, precisamente, en evitar la doble tributación de unas mismas rentas o patrimonios a nivel comunitario andino y de evitar la evasión fiscal, eludiendo el pago de las obligaciones tributarias.

QUINTO: El artículo 17 de la Decisión 578 es aplicable siempre que exista impuesto al patrimonio en el País Miembro respectivo. Es decir, que el patrimonio es gravado únicamente por el País Miembro donde esté situado dicho patrimonio, siempre y cuando la legislación nacional prevea el mencionado impuesto. Si no lo hace, puede ser gravado en otro País Miembro en donde se ubique el sujeto pasivo y se prevea dicho impuesto.

No obstante, el Tribunal advierte que en todo lo que no se encuentre regulado por la norma comunitaria, el País Miembro, a través del principio de complemento indispensable, puede procurar la “*solución legislativa a las situaciones no contempladas por la ley comunitaria*”; y en tal virtud, en el presente caso, la Corte consultante ha de remitirse al Derecho Interno que regule lo relacionado a las reglas de ubicación patrimonial, siempre



que dicha normativa no contradiga a la norma comunitaria, como es en el presente caso, la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina.

SEXTO: No es de competencia de este Tribunal, interpretar la norma interna del país miembro, tan solo de la norma comunitaria. En consecuencia, la corte deberá establecer si en Perú existe la figura del impuesto al patrimonio, para así determinar si las cuentas por cobrar mencionadas pueden ser gravadas en Colombia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno N° 2010-00097, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramill
MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez
MAGISTRADO

Gustavo García Brito
SECRETARIO