



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 05 de septiembre de 2016

**Proceso** : 612-IP-2015

**Asunto** : Interpretación Prejudicial


**Consultante** : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

**Expediente interno del Consultante** : 2013-00593

**Referencia** : Patente de invención para "PROCESO PARA SÍNTESIS DE 5 (METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL-)-3-(TRIFLUOROMETIL)-BENCENAMINA"

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS



El Oficio 3820 del 17 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el 18 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00593; y,

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

### A. ANTECEDENTES

#### 1. Partes en el Proceso Interno:

**Demandante** : Novartis AG.

**Demandado** : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

**2. Hechos relevantes:**

- 2.1. El 6 de diciembre de 2007, Novartis AG. (en adelante, **Novartis**) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la **SIC**) la patente de invención, para "PROCESO PARA SÍNTESIS DE 5 (METIL-1H-IMIDAZOL-1-IL-)-3-(TRIFLUOROMETIL)-BENCENAMINA".
- 2.2. El 5 de junio de 2009, Novartis solicitó a la División de Nuevas Creaciones de la SIC la realización del examen de patentabilidad.
- 2.3. Mediante Oficio 00561 notificado el 19 de enero de 2012, la División de Nuevas Creaciones de la SIC realizó el examen de patentabilidad determinando que las reivindicaciones 1, 2, 3 y 7 no cumplen con el requisito de novedad y las reivindicaciones 4, 5 y 6 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, al pertenecer al estado de la técnica por haber sido anticipadas por el documento D1: WO2004005281, cuyo titular es Novartis, publicado el 15 de enero de 2004.
- 2.4. El 29 de mayo de 2012, Novartis contestó las objeciones realizadas por la División de Nuevas Creaciones de la SIC e incluyó un nuevo capítulo reivindicatorio, reduciendo el número de reivindicaciones a tres, resaltando que la nueva solicitud no se encuentra afectada por novedad y nivel inventivo.
- 2.5. Por Resolución 40626 del 28 de junio de 2012, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió denegar la patente en cuestión, toda vez que consideró que dicha invención carece del requisito de nivel inventivo, dado que la persona normalmente versada en la materia a partir del proceso conocido en el documento D1<sup>1</sup> podría cambiar la base para obtener una ruta sintética alternativa, dado que este cambio se considera una optimización rutinaria; por lo que el procedimiento reclamado en la solicitud es una alternativa que no provoca ningún efecto técnico sorprendente o inesperado y que definitivamente carece de nivel inventivo.
- 2.6. El 3 de agosto de 2012, Novartis interpuso recurso de reposición contra la Resolución 40626.
- 2.7. Por Resolución 35270 del 6 de junio de 2013, el Superintendente de Industria y Comercio de la SIC resolvió el recurso de reposición confirmando la Resolución 40626.

<sup>1</sup> D1: WO2004005281, "INHIBITORS OF TYROSINE KINASES", publicado el 15 de enero del 2004.

- 2.8. El 3 de mayo de 2013, Novartis presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 40626 y 35270.
- 2.9. Mediante Auto del 14 de julio de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda.
- 2.10. Mediante Auto del 24 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar interpretación prejudicial a este Tribunal.

### **3. Argumentos de la demanda de Novartis:**

- 3.1. Las resoluciones acusadas tienen una falsa motivación ya que la SIC incurrió en una incongruencia entre los motivos que sirvieron de sustento a la decisión y aquello que en realidad era aplicable.
- 3.2. La invención reivindicada no deriva de las enseñanzas del documento D1 porque en ese proceso existen intermediarios, mientras que en la invención la síntesis se da en una sola etapa.
- 3.3. Otra diferencia es que el documento D1 divulga la utilización de un agente de acoplamiento, mientras que la invención reivindicada no lo utiliza porque no es necesario.
- 3.4. La invención sí logra un efecto técnico inesperado y sorprendente pues al utilizar una base de tipo hidruro el proceso es más barato, consistente, eficiente y de alto rendimiento.
- 3.5. El análisis efectuado por la SIC desconoció el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina.
- 3.6. La SIC realizó un análisis erróneo de la invención porque no analizó las circunstancias al momento en que fue creado el invento, sino que llega a conclusiones en retrospectiva.
- 3.7. La decisión de la SIC desconoció los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486.
- 3.8. La misma solicitud de registro de patente de invención fue otorgada en Europa y en Estados Unidos de América, lo cual prueba su nivel inventivo.



#### 4. Argumentos de la contestación de la SIC:

- 4.1. La solicitud presentada por Novartis no tiene la información suficiente para determinar la existencia de un efecto inesperado del proceso alternativo.
- 4.2. Novartis no presentó prueba comparativa que demostrara la superioridad de la invención respecto del documento D1.
- 4.3. No existió falsa motivación de los actos administrativos cuya nulidad pretende Novartis; por el contrario, se motivó la decisión en el documento del estado de la técnica que permite concluir que la solicitud de registro de patente carece de nivel inventivo.
- 4.4. La invención carece de nivel inventivo porque el proceso como está reivindicado en la solicitud es una simple alternativa del proceso reclamado en el documento D1.
- 4.5. Novartis no demostró un efecto técnico inesperado ya que deriva del conocimiento de una persona versada en la materia y del proceso descrito en el documento D1 aunque no sea exactamente igual.
- 4.6. El análisis realizado por la SIC fue el adecuado ya que se sustentó en el estado de la técnica y el conocimiento de una persona versada en la materia al momento en que fue desarrollada la supuesta invención, por lo que fue ajustado a la normativa andina.
- 4.7. El Estado colombiano está obligado a otorgar patente únicamente cuando cumple los requisitos previstos en los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486, los cuales no fueron cumplidos en el caso bajo examen.

#### B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

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

*"Artículo 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica."*



## C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.
2. Manual Andino de Patentes: Valor Jurídico.
3. Proscripción del análisis tipo "hindsight" o "ex post facto".
4. La debida motivación de las resoluciones administrativas y la autonomía de la oficina nacional competente.

## D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Concepto de invención y requisitos de patentabilidad: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial**
  - 1.1. El Artículo 14 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente, que son: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que además no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.
  - 1.2. A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido lo siguiente:

*"(...) el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y por tanto no se deriven de manera evidente del 'estado de la técnica'— y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria. (Proceso N° 21-IP-2000. Interpretación prejudicial de 21 de octubre de 2000., publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001).*

- 1.3. Ahora bien, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica<sup>3</sup>; es decir, que antes de la

<sup>3</sup> Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

**"Artículo 16.-** Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

*El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.*

*Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido*

fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiendo que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada en la materia pueda utilizarla para diseñar el invento.

- 1.4. En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial.<sup>4</sup>
- 1.5. En relación al requisito de **nivel inventivo**, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

***“Artículo 18.-** Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”*

- 1.6. Conforme se desprende de esta disposición normativa, el requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en el asunto técnico correspondiente.<sup>5</sup>
- 1.7. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.<sup>6</sup>
- 1.8. Por su parte, el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la

---

*esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.”*

<sup>4</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 43-IP-2014 de fecha 18 de junio de 2014, p.11.

<sup>5</sup> Ibídem, p.12.

<sup>6</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015.



Comunidad Andina señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo<sup>7</sup>:

*"Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.*

*La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no son un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias.*

*El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica.*

*Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.*

*Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.*

*Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante."*

1.9. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia. Esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta por la solicitante de la patente.

1.10. Respecto del requisito de susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva

<sup>7</sup> Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. *Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina*. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78.

Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>. (Consulta: 18 de agosto de 2016).



Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'E' and some illegible scribbles.

o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486.<sup>8</sup>

## 2. Manual Andino de Patentes: Valor Jurídico

- 2.1. Dado que en su demanda Novartis ha sostenido que el análisis efectuado por la SIC desconoció el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (en adelante, **Manual Andino de Patentes**), el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico del Manual Andino de Patentes. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el Proceso 09-IP-2014:

*"En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comisión de la Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros<sup>9</sup> y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.*

*Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, "(...) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas."*

*(...)*

*El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.*

*En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada.*

<sup>8</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 17.

<sup>9</sup> Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2005, por lo que formó parte de la elaboración de este Manual.



Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



*El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario, lo que en sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal más no cuando es utilizado por sí solo”.*

2.2. Conforme se desprende del texto antes citado, el Manual Andino únicamente constituye una fuente de consulta para los examinadores de patentes de las Oficinas de la Comunidad Andina, quienes pueden recurrir a él para conocer las pautas generales para la realización de del examen de solicitudes de patentes, presentadas al amparo de la Decisión 486; sin embargo, no resulta vinculante para el funcionario al momento que este realiza el examen de la correspondiente solicitud y emite su pronunciamiento.

### 3. Proscripción del análisis tipo “*hindsight*” o “*ex post facto*”

3.1. En el proceso interno se discute si hubo una incorrecta apreciación de las enseñanzas derivadas del documento D1, por lo que se habría realizado un análisis de nivel inventivo del tipo *hindsight*. En razón a ello, se procederá a desarrollar el tema de la proscripción del análisis tipo *hindsight* o *ex post facto*.

3.2. El Tribunal, en el Proceso 141-IP-2015 de 20 de julio de 2015, acogiendo el pronunciamiento adoptado en el Proceso 258-IP-2014 de 22 de abril de 2015, ha considerado que es importante resaltar el papel del técnico medio en la materia, o aquel sujeto formado en un área técnica con conocimientos normales o corrientes en el asunto tratado. Lo anterior presupone lo siguiente para un adecuado análisis del nivel inventivo:

- El análisis del nivel inventivo no debe partir de la actividad que tendría un genio o un personaje con un conocimiento e instrucción más allá de la “media normal” en la materia que se trate. Esto tiene una importante razón: se está buscando que no exista “obviedad”, y esto sólo se logra si se parte de conocimientos estándares para una persona de oficio en el campo técnico respectivo.
- El análisis del nivel inventivo en relación con la figura del técnico medio en la materia, impone la “ficción” para el examinador de ubicarse en el estado de la técnica que existía al momento de la solicitud de la patente de invención o de la fecha de prioridad. Esto es de suma importancia, ya que se debe generar un mecanismo idóneo para que esto se logre; es decir, es imperativo para la eficiencia del sistema establecer toda una ambientación adecuada, de conformidad con la situación del arte al momento de la solicitud, para que un técnico de “hoy en día” pueda retrotraerse fácilmente a



*R.*  
*man*

dicho momento. Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo.

- 3.3. En tal sentido, el análisis de tipo *hindsight* es uno de los inconvenientes que se plantea durante la evaluación de una solicitud de patentes, para determinar si esta cumple con el requisito de nivel inventivo; debido a que el análisis que efectúa el técnico medio en la materia es particularmente subjetivo<sup>10</sup>, siendo necesario que los conocimientos en el estado del arte que este posee sea determinado al momento de la solicitud de patente de la invención o de la fecha prioridad y no cuando se efectúa el análisis del nivel inventivo.
- 3.4. En correlación con lo antes expuesto, el análisis de patentabilidad realizado por la oficina nacional competente debe mostrar estos dos elementos, es decir, que para analizar el nivel inventivo de la patente solicitada se use la figura del técnico medio en la materia y un análisis retrotraído del nivel inventivo, que no resulte a posteriori; esto es, *hindsight* o ex post facto.
4. **La debida motivación de las resoluciones administrativas y autonomía de la oficina nacional competente**

#### **Debida motivación de las resoluciones**

- 4.1. En el proceso interno se alega que las resoluciones administrativas tienen una falsa motivación, al haberse incurrido en una incongruencia entre los motivos que sirvieron de sustento a la decisión y aquello que en realidad era aplicable.
- 4.2. Con relación a la motivación de los actos administrativos, este Tribunal estima necesario referirse a las consideraciones que al respecto se hicieran en su Sentencia 04-AN-97, citada en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998<sup>11</sup> toda vez que estima que ellas se aplican en lo pertinente al caso en estudio:

*"La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emittente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser. La motivación se contrae en definitiva a explicar*

<sup>10</sup> Cfr. *Hindsight Bias in Patent Law: Comparing the USPTO and the EPO*, por Zacary Quinlan, publicado en *Fordham International Law Journal* (2014) Volume 37, Issue 6, Article 3. New York, pp. 1794-1795.  
Disponble en: <http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2360&context=ilj>. (Consulta: 18 de agosto de 2016).

<sup>11</sup> De modo referencial ver: Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 56-IP-2013, de fecha 25 de abril de 2013 e Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98, de fecha 30 de octubre de 1998.

*el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermisible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto. La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación." Son éstos, principios generales que se desprenden de la jurisprudencia del Tribunal, ratificada recientemente en la interpretación prejudicial emitida con motivo del caso No. 05-AN-97 del 8 de junio de 1998. (G.O. 361 del 7 de agosto de 1998, interpretación prejudicial 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998)*

4.3. Si bien en cierto, la Decisión 486, para el caso de solicitudes de patentes de invención en su Artículo 48 establece que *"si el examen definitivo fuera favorable, se otorgará el título de la patente. Si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará"*; este Tribunal considera que todo acto administrativo a través del cual se pretenda denegar una solicitud de patente de invención, deberá exponer las razones de hecho y de derecho que dieron origen a la toma de la decisión respectiva, lo que permitirá al que se sienta afectado por los efectos del acto, debatirlas una vez que las conozca.

4.4. En tal sentido, conforme lo ha expresado el Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 35-IP-98 antes citado:

*"...la motivación tanto jurídica como de hecho, vendría a constituir de esta manera la causa del acto, expresada por el sujeto del mismo, quien emite su voluntad con el objeto de producir efectos jurídicos concretos, encaminados a alcanzar una finalidad necesariamente vinculada con el interés general o colectivo". (Interpretación prejudicial No. 04-AN-97, del 17 de agosto de 1998)*

*No obstante, "la motivación de un acto dependerá muchas veces de su propia naturaleza y de los efectos que el acto pueda producir, por lo que en unos actos tal motivación puede tener una extensión mayor que en otros, pero en todo caso deberá contener los antecedentes necesarios mínimos para la adopción del acto en concreto, lo que en otras palabras significa que en la motivación deben aparecer de manera clara y no equívoca las razones sobre las cuales de basa el acto." (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia c/Comisión, as 1/69. Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97)"*

4.5. En razón de lo expuesto, se debe determinar si la resolución que se impugna se encuentra debidamente motivada.



Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.

## Autonomía de la oficina nacional competente

- 4.6. En el proceso interno se ha sostenido que la misma solicitud de registro de patente de invención fue otorgada en Europa y Estados Unidos de América, lo cual prueba su nivel inventivo.
- 4.7. Al respecto, cabe precisar que el sistema adoptado por la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas de patentes de cada país miembro. Dicha actividad deja a salvo la mencionada independencia, y es así que el capítulo IV de la Decisión 486 regula el trámite de las solicitudes de patentes y los requisitos que deben contener las mismas, e instaura en las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad. La autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.<sup>12</sup>
- 4.8. El principio de independencia de las oficinas de patentes significa que estas juzgarán la patentabilidad o no de una solicitud de patente, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras oficinas competentes, es decir, el examen realizado por otras oficinas no es vinculante para la oficina de patentes del respectivo país miembro.<sup>13</sup>
- 4.9. En consecuencia, el examen integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de patentes, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto.<sup>14</sup>

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00593, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

---

<sup>12</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 182-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015, p. 18.

<sup>13</sup> De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 113-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, p. 8.

<sup>14</sup> Ibidem.



Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom left of the page.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Martha Rueda Merchán  
**MAGISTRADA**

Hernán Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hernán Romero Zambrano  
**PRÉSIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.