

# ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA



## PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANA Y LATINO AMERICANA

- **Fundamentos del Proyecto de Ley**
- **Manual de Conceptos, Doctrina y Jurisprudencia sobre temas de Derecho Industrial**

Propuesta Borrador de Carátula

Academia Nacional Ciencias Jurídicas de Bolivia  
Trabajo elaborado por:  
Dr. Walter Kaune Arteaga  
Académico Fundador

# SUMARIO

( propuesta )

1. Fundamentos de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Sudamericana y Latinoamericana - Version reducida y puntualizada en temas.
2. Manual de Conceptos, Doctrina y Jurisprudencia sobre temas de Derecho Industrial  
Derecho de Propiedad Intelectual – Conceptos Derecho Propiedad Intelectual y  
Derecho Propiedad Industrial.
3. Breve Presentación
4. Proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Suramericana y Latinoamericana  
  
- Libro Primero De las Patentes de Invención. Desarrollo de Conceptos, Doctrina y  
Jurisprudencia.
5. Bibliografía
6. Jurisprudencia

\*\*\*\*\*

# PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SUDAMERICANA Y LATINOAMERICANA

Versión reducida y puntualizada en temas

## FUNDAMENTOS

DE LA NECESIDAD DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANA Y LATINOAMERICANA, QUE ARMONICE Y UNIFIQUE LAS DISTINTAS CORRIENTES Y NORMATIVAS Y CONTRIBUYA A LA INSTITUCIONALIDAD DE UNASUR.

El presente proyecto de ley uniforme de propiedad industrial para Suramérica y Latinoamérica, constituye un importante aporte para armonizar e integrar las distintas corrientes y normativas existentes en los Estados parte y en los procesos de integración de Suramérica y de Latinoamérica, que de por sí justifica su aprobación y pronta vigencia, toda vez que los temas que comprende: patentes de invención, modelos de utilidad, modelos y diseños industriales, esquema de trazado de circuitos integrados, datos de prueba, secretos industriales o comerciales, protección de la obtención de variedades vegetales, marcas y otros signos distintivos, indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y otros, motorizan gran parte del movimiento económico de los Estados.

Como destaca el Dr. José Carlos Tinoco Soares Académico Correspondiente del Brasil en la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, coautor del referido proyecto, al hacer un seguimiento y resumen de la normativa consultada, sostiene que son ...todos los tratados, acuerdos y convenios ya aprobados y que, en sus respectivos aspectos, también se convirtieron en textos únicos, como, por ejemplo, el Convenio de la Unión de París, la Clasificación de Niza, las Leyes- tipo para los países en desarrollo, etc...

Resalta que todo comenzó con la Ley de Venecia de 19/03/1474 sobre invenciones...

Siglos después se instituyeron los Estatutos de los Monopolios de A.D. 1623, (An Act concerning Monopolies and Dispensations with Penal Laws, and the Forfeitures thereof)..... Se llegó a la Ley Norteamericana (Chap. VII An Act to promote the progress of useful Arts) de 10/04/1790... la Ley Francesa de 23/06/1857, Sur les marques de fabrique et de commerce... el CONVENIO DE LA UNIÓN DE PARÍS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, 20 de marzo de 1883. El texto pasó por innumerables revisiones hasta alcanzar la última, de 14/07/1967, en Estocolmo

El día 14/04/1891 aprobaron e instituyeron el ARREGLO DE MADRID relativo al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio....Convención en la ciudad de Berna, Suiza, en 1953. Los estudios y debates continuaron hasta alcanzar la Conferencia de Niza, entre los días 04 y 15 de junio de 1957 que no solo realizó la debida revisión del mencionado acuerdo, sino también estableció el ARREGLO DE NIZA CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

A partir de...la Ley Francesa de 1857 todos los países pasaron a proteger sus marcas de fábrica y comercio por medio del establecimiento de una ley propia.

Con el objetivo de uniformización en todos los demás países y, lógicamente, partiendo para lo más fácil, se estableció en Locarno, el día 08 de octubre de 1968, el ARREGLO DE LOCARNO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE DISEÑOS INDUSTRIALES-... el ARREGLO DE ESTRASBURGO CONCERNIENTE A LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE PATENTES de 24/03/1971...

Destaca que...Los primeros intentos de uniformización de leyes fueron hechos por el BIRPI - Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle, hoy denominado OMPI - Organización Mundial de Protección a la Propiedad Intelectual, a través de la elaboración de las varias leyes-tipo... La primera ley-tipo fue publicada en el año 1965 - intitulada LEY-TIPO SOBRE INVENCIONES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO.... La segunda ley-tipo fue publicada en 1967, con el nombre de LEY-TIPO SOBRE MARCAS. NOMBRES COMERCIALES Y ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO... La tercera ley-tipo fue publicada en 1970 y se refiere a la LEY-TIPO PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO

#### SOBRE DISEÑOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Ante... innumerables tentativas esparcidas que tenían por objetivo acuerdos, convenios y tratados, los interesados se reunieron una vez más, esta vez en Washington, EEUU, en fecha de 19/06/1970, en número de cuarenta y ocho países y con la idea de aportar al desarrollo de la ciencia y la tecnología, de perfeccionar la protección legal de las invenciones... finalmente, convencidos de que la cooperación internacional ayudaría considerablemente a la realización de estos objetivos, concluyeron el tratado...PATENT COOPERATION TREATY. Este tratado entró en vigor por ocasión de la realización del Congreso de AIPPI - Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle, en Múnich, Alemania, en 1978.

Para resolver de una vez por todas las cuestiones relativas a los derechos de la propiedad industrial, los derechos de autor y los derechos conexos como resultado

de la promulgación del Acta Final que incorpora los Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales de GATT, fue sancionado el TRIPs - Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights y/o ADPIC - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, del 15/04/1994....

Con relación a las Investigaciones realizadas y la base legal para el Proyecto de Ley Uniforme, dice...Por los estudios comparativos que hemos hecho en todos los países de las tres Américas, constatamos que cada uno tiene su legislación propia para la protección y defensa de las patentes y sus sucedáneos, de las marcas y congéneres.... todos esos diplomas legales que acabamos de ver tiene por objetivo la aproximación de los pueblos, la interconexión de los derechos de propiedad industrial y, de manera incontestable, la unificación e identidad de procedimientos para que la extensión de la protección y la defensa de derechos, más allá de sus fronteras, sea igual a la original y para que los interesados no sean privados de la protección anhelada por la falta de amparo a la misma en el país electo. Urge, por lo tanto, que tengamos una protección adecuada para todos los derechos de propiedad industrial por intermedio de una LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL LATINOAMERICANA

Para tal efecto se adoptó...como base legal las Decisiones del Pacto Andino:- a) N° 345, sobre protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales y b) N° 486, sobre patentes, marcas, nombres comerciales, competencia desleal, medidas de frontera, etc...Analizamos las leyes de todos los países de América, excepto de Canadá y Estados Unidos de América, pero incluyendo la Ley de España, por su profundidad. Hicimos las debidas comparaciones, de texto por texto, para resultar en uno único, es decir:- PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SUDAMERICANA Y LATINOAMERICANA

Asimismo este proyecto de ley uniforme es un valioso instrumento que contribuirá eficazmente a la institucionalización de la UNION DE NACIONES SURAMERICANA, y al pleno logro de sus objetivos y finalidades.

La idea de elaborar este proyecto surge del intercambio de criterios y opiniones que se dieron con motivo del ingreso del mencionado Dr. José Carlos Tinoco Soares, como Académico Correspondiente del Brasil a la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, la que en su permanente función de investigación jurídica al servicio del Derecho y de la sociedad, viene apoyando el trabajo de su académico Fundador Walter Kaune Arteaga, sobre la temática de la INTEGRACIÓN, quien en uno de sus libros: TEMAS DE INTEGRACIÓN Y DERECHO COMUNITARIO, editado bajo los auspicios de la Universidad Andina Simón Bolívar, le dedica especial atención a los procesos de integración: Supranacional o Comunitaria, (CAN), y a la Intergubernamental (MERCOSUR), estudia sus caracteres afines y diferenciales, su

convergencia y posible integración mixta, como apoyo a UNASUR , que a su juicio, dentro del proceso de su desarrollo aspira se proyecte y convierta en una integración mixta: Inter y supranacional, lo que conlleva una serie de medidas, bases normativas como es este proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial y mecanismos que se sugieren en la presente fundamentación,

En la consecución de este objetivo hace énfasis en sostener que, no obstante los caracteres diferenciales que tipifican ambos procesos: la generación normativa, su ámbito de aplicación, su interpretación, la declaración del Derecho y la solución de controversias, entre otros, que en la integración Supranacional conlleva la cesión de competencias y parte del ejercicio de la soberanía, aunque sin disminuirla y más bien para incrementarla en favor de los Estados parte, la aplicación inmediata de la norma comunitaria en sentido de que tan pronto se la aprueba automática e inmediatamente se incorpora al derecho interno de los Estados miembros, formando parte de su derecho positivo, sin necesidad de ninguna formalidad, su efecto directo de crear derechos y obligaciones no solo para los Países Miembros sino, en especial para los particulares, personas naturales o jurídicas, la supremacía del Derecho Comunitario sobre el derecho interno y otras particularidades, lo que no sucede en la integración intergubernamental en donde no se cede competencias y en consecuencia no hay aplicación inmediata, efecto directo ni primacía, resultando que la generación normativa es más lenta y llena de formalidades, así como su ámbito de acción más limitado. La interpretación y declaración del derecho que en la Comunidad Andina corresponde al Tribunal Andino y que persigue no solo tener una normativa común sino también su sentido y alcance igualmente común aplicable a todos los Países Miembros, en cambio este efecto tan importante es limitado en la integración intergubernamental lo que obstaculiza su desarrollo. La solución de controversias, en la integración supranacional, es por la vía del órgano judicial en tanto que en la integración intergubernamental es por la vía arbitral.

Sin embargo estos sistemas no son irreductibles, exclusivos ni excluyentes, sino que admiten su combinación, articulación, complementariedad y unión, dando lugar a un sistema mixto que, en todo caso, puede servir para tender puentes comunicantes entre ambos procesos de integración que podrían facilitar el cumplir con uno de los propósitos y principios insertos en el preámbulo del Tratado de Creación de la UNASUR, que dice: "... ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;"

A propósito, nos preguntamos, ¿el Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, a cuál de los sistemas de integración pertenece y cual su proyección? ¿Será posible la convergencia y unión de estos sistemas de integración?

La respuesta es positiva, toda vez que, si hacemos un estudio integral y dentro del contexto de los principios de integración, confrontando la parte motiva o considerativa con la dispositiva del Tratado Constitutivo de UNASUR de 23 de mayo de 2008, suscrito en la ciudad de Brasilia por los países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela, no obstante que algunas de sus normas se orientan más por el sistema de integración intergubernamental tales como los contenidos en los artículos 11, 12 y 21 que se transcriben, puesto que no cuenta con los principios de aplicación inmediata, efecto directo, primacía y otros que caracterizan a la integración supranacional, cuyos principios, sin embargo, son indispensables para construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura entre sus pueblos, como se proclama en el preámbulo de dicho Tratado Constitutivo y en sus artículos 1 y 2 del mismo, que también se transcriben, requiere de su proyección supranacional tanto más si se considera que su propio nomen iuris, así como la interpretación integrativa de la parte motiva o considerativa con la parte dispositiva del mismo Tratado así lo reclaman; en consecuencia se encuentra abierto el camino de UNASUR hacia la integración supranacional, lo que conlleva una integración mixta completa.

Al respecto, dichos artículos que originalmente ubican a UNASUR dentro de la integración intergubernamental, disponen:“(…)

Artículo 11. Fuentes Jurídicas.-Las fuentes jurídicas de UNASUR son las siguientes:

1. El Tratado Constitutivo de UNASUR y los demás instrumentos adicionales;
2. Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente;
3. Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno;
4. Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y

Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados

Artículo 12. Aprobación de la normativa.-

Toda la normativa de UNASUR se adoptará por consenso (...) los actos normativos emanados de los órganos de UNASUR, serán obligatorios para los Estados Miembros, una vez que hayan sido incorporados en el ordenamiento jurídico de cada uno de ellos, de acuerdo a sus respectivos procedimientos internos (...)

De este artículo resulta que la creación de las normas de la Unión caen bajo el sistema de la integración intergubernamental, lo que no permite ad initio contar con un ordenamiento jurídico autónomo y propio, toda vez que no goza de los principios

de Aplicación Inmediata y Primacía, aunque a posteriori, es decir una vez incorporado al Derecho Positivo interno de los Estados parte, aparece el Efecto Directo, de crear también derechos y obligaciones para los particulares: personas físicas o jurídicas, lo que, inicialmente, no garantiza un ordenamiento jurídico uniforme y común para todos los Estado parte de la Unión.

#### Artículo 21. Solución de Diferencias.-

Las diferencias que pudieren surgir entre Estados Partes respecto a la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Tratado Constitutivo serán resueltas mediante negociaciones directas.

En caso de no lograr una solución mediante la negociación directa, dichos Estados Miembros someterán la diferencia a consideración del Consejo de Delegadas y Delegados, el cual, dentro de los 60 días de su recepción, formulará las recomendaciones pertinentes para la solución de la misma.

En caso de no alcanzarse una solución ésta instancia elevará la diferencia al Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores, para su consideración en su próxima reunión (...)."

Este artículo además de ser muy limitativo e incompleto, puesto que las diferencias que pudieran surgir solo se refieren a los Estados partes no incluyendo a los particulares que en los procesos de integración son los más importantes, cae en una limitada apreciación de las normas que integran el Derecho Comunitario al referirse únicamente al Tratado Constitutivo, es decir a la norma originaria, ignorando las normas derivadas que, por las propias competencias que le atribuye el Tratado a sus diferentes órganos, constituyen la fuentes jurídicas y consiguientemente la estructura del proceso, como ser: Los Acuerdos que celebren los Estados Miembros de UNASUR sobre la base de los instrumentos mencionados en el punto precedente; Las Decisiones del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno; Las Resoluciones del Consejo de Ministras y Ministros de Relaciones Exteriores; y Las Disposiciones del Consejo de Delegadas y Delegados, cuya normativa constituye la parte más dinámica e importante del desarrollo del proceso de integración y consecuentemente, con relación a ellas, es que pueden surgir las diferencias o controversias entre los Estados Partes así como con los particulares, lo que sin embargo no se lo toma en cuenta.

De todo ello se desprende que la UNASUR al no contar con un órgano jurisdiccional de solución de controversias propio, tampoco garantiza la declaración del Derecho, la interpretación y aplicación uniforme y común de su normativa jurídica.

Sin embargo, reiteramos que de su propio nomen iuris, de los principios y fundamentos contenidos en su preámbulo y los objetivos y fines contemplados en sus primeros artículos, dentro de una interpretación dogmática jurídica y teleológica,



se concluye que está abierta la posibilidad de que se pueda, y es más se la deba complementar con la integración supranacional, con su órgano jurisdiccional de solución de diferendos o controversias que conlleva una integración mixta completa.

Al respecto, la parte considerativa contenida en dicho preámbulo dice:

“APOYADAS en la historia compartida y solidaria de nuestras naciones, multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han luchado por la emancipación y la unidad suramericana, honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra independencia y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común; (...)

AFIRMAN su determinación de construir una identidad y ciudadanía suramericanas y desarrollar un espacio regional integrado en lo político, económico, social, cultural, ambiental, energético y de infraestructura, para contribuir al fortalecimiento de la unidad de América Latina y el Caribe;(...)

ENTIENDEN que la integración suramericana debe ser alcanzada a través de un proceso innovador, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y laCAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, yendo más allá de la convergencia de los mismos;(...)

A su vez la parte normativa dispone:

#### Artículo 1. Constitución de UNASUR

Los Estados Parte del presente Tratado deciden constituir la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como una organización dotada de personalidad jurídica internacional.

#### Artículo 2. Objetivo

La Unión de Naciones Suramericanas tiene como objetivo construir, de manera participativa y consensuada, un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, otorgando prioridad al diálogo político, las políticas sociales, la educación, la energía, la infraestructura, el financiamiento y el medio ambiente, entre otros, con miras a eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la inclusión social y la participación ciudadana, fortalecer la democracia y reducir las asimetrías en el marco del fortalecimiento de la soberanía e independencia de los Estados (...).”

En consecuencia, se puede aseverar que lo indicado precedentemente, en sentido de su proyección hacia la integración supranacional y consecuentemente a una integración mixta, no es una mera especulación, ni siquiera una excesiva aspiración, sino la consecución del propio proceso de integración denominado, precisamente, Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que así lo reclama, toda vez que para alcanzar la Unión cultural, social, económica y política entre sus pueblos,

perseguida por este proceso, es indispensable avanzar en la dirección sugerida que permita contar con los principios, órganos e instituciones de carácter supranacional al lado de los de carácter intergubernamental y así lograr una integración completa mixta, que incluya todos los logros y lo avanzado por los procesos de MERCOSUR y la CAN, así como la experiencia de Chile, Guyana y Suriname, más allá de su convergencia, como lo señala la parte pertinente de su preámbulo arriba transcrito, lo que conlleva, reiteramos, la integración de ambos sistemas en uno mixto.

De la institucionalidad y necesidad de contar con una normativa común o comunitaria y con sistema mixto de solución de controversias en UNASUR.

Por esas razones y las que surgen al responder la pregunta: ¿a qué tipo de integración pertenece la UNASUR?, es que fundamentamos las reflexiones y sugerencias que hacemos respecto a la necesidad de contar con NORMATIVA COMÚN y con un sistema de solución de controversias mixto, máxime si se considera que se deben articular, armonizar e integrar los dos sistemas de integración: supranacional (CAN) e intergubernamental (MERCOSUR), más allá de su convergencia, hasta lograr su integración mixta, lo que requiere de un sistema debidamente estructurado e institucionalizado, vigoroso y sólido, que permita avanzar en esa armonización y unión, no sólo en la integración económica, en sus diferentes etapas: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común, comunidad económica y unión económica; sus principios, mecanismos e institutos que les son propios: normas de origen, trato nacional, nación más favorecida, salvaguardia y otras, sino también cumplir con el mandato de lograr ese espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político entre sus pueblos, como lo manda expresamente el Tratado Constitutivo de UNASUR.

Para dicho objeto, a fin de crear los mecanismos que garanticen la plena institucionalidad de UNASUR, en su proyección hacia la Integración Mixta: Intergubernamental y Supranacional, se sugiere que se le dote, con las normas que ya son de uso común, de una base sustantiva normativa común, así como de un órgano mixto de solución de controversias con la creación del Tribunal Suramericano de Justicia, con base a la fusión de las funciones del Tribunal Andino de la CAN, en especial su función arbitral, con las funciones del Tribunal Permanente de Revisión de MERCOSUR.

Con relación a la base sustantiva normativa común, se sugiere que el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la UNASUR, con fundamento en las normas que ya son comunes para todos los Estados Partes, como las de propiedad industrial, cuyo proyecto de Ley Uniforme de Propiedad Industrial Suramericano y Latinoamericano, ha sido elaborado con los auspicios de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia y con el concurso de los Académicos: José Carlos Tinoco Soares, Académico Correspondiente del Brasil, Ramiro Moreno Baldiviezo,

Presidente de la Academia y Walter Kaune Arteaga, Académico Fundador, así como con las normas de derechos de autor, telecomunicaciones, transporte, seguros, medio ambiente, biodiversidad y otras, que serían recopiladas y sistematizadas por la Secretaria General de UNASUR, con cuyo informe técnico jurídico, mediante Decisión expresa, las declare normas comunes o comunitarias, las que conjuntamente con otras que con tales caracteres también las apruebe a futuro, se conformaría el ordenamiento jurídico supranacional de UNASUR, cuyas controversias serían resueltas por la Sala Judicial del Tribunal Suramericano de Justicia, mientras que las otras de carácter intergubernamental, corresponderían a la Sala Arbitral del mismo.

Como se puede concluir, están sentadas las bases para configurar y materializar un sistema mixto de integración con base a la normativa común o comunitaria sugeridas y las normas intergubernamentales, que a la vez sustentaría un sistema mixto de solución de controversias para la Unión de Naciones Suramericanas, "UNASUR", a través de un Tribunal Suramericano de Justicia el que con sus respectivas Salas se encargue de declarar el Derecho de Integración Intergubernamental y Supranacional, asegurar su interpretación y aplicación uniforme de sus normas, garantizar la legalidad e institucionalidad del sistema así como solucionar las diferencias o controversias que puedan surgir al respecto; solo resta cumplir con el mandato contenido en el citado preámbulo y primeros artículos del Tratado de la UNASUR, y en consecuencia realizar los trabajos de articulación, armonización, convergencia e integración mixta de ambos procesos de integración: intergubernamental (MERCOSUR) y supranacional(CAN) con su consiguiente sistema mixto de Solución de Controversias a través de la creación del referido Tribunal Suramericano de Justicia

Consideramos importante y de mucha utilidad tener presente la contribución que sobre esta temática hace el distinguido tratadista Dr. Oswaldo Salgado Espinosa, Académico Correspondiente del Ecuador de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia, cuyas valiosas ideas y sugerencias cursan en el Citado libro Temas de Integración y Derecho Comunitario, y en especial cuando se pregunta: "(...) ¿cuándo utilizar la Integración Comunitaria?, respondiendo, cuando los Países Miembros estén convencidos que, en determinados ámbitos específicos, se debe avanzar de manera ágil y no hay inconvenientes en delegar a un Órgano Facilitador competencias, decisión soberana de cada País Miembro. En cambio, se utilizaría la Integración Intergubernamental, cuando los Países Miembros no estén convencidos aún en ceder determinadas competencias, avanzar de manera lenta, coordinada y consensuada cada paso. La ventaja sería que se pueda romper los mitos y miedos, cuando se puede revertir la delegación y la modalidad supranacional a una intergubernamental y viceversa..."

Coincidiendo con nuestros criterios y sugerencias precedentes, dice que "(...) EL NEO SISTEMA INTEGRADO DE JUSTICIA Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS SURAMERICANO que propone, recogería las mejores experiencias de la CAN-MERCOSUR y de los otros sistemas jurisdiccionales y/o mecanismos alternativos, tanto regionales como mundiales.

Estaría conformado por un Órgano Rector, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA SURAMERICANO, que manejaría el sistema integral de solución de controversias suramericanas y garantizaría la validez y eficacia del ordenamiento jurídico, tanto intergubernamental como comunitario, así como los ámbitos de controversias internacionales relacionados con determinados negocios, como las controversias en materia de inversiones.

Estaría integrado por 4 salas: SALA DE JUSTICIA DE LA UNASUR; SALA ARBITRAL; SALA DE CASACIÓN Y NULIDADES DE LAUDOS ARBITRALES, Y SALA CENTRO DE ARBITRAJE DE LA UNASUR (...)"

En todo caso y como corresponde, la organización y funciones de este importante órgano Jurisdiccional deberá ser objeto de un riguroso y amplio estudio, así como de una reglamentación altamente especializada, teniendo presente que la solución de las controversias que surjan con motivo de la interpretación y aplicación de las normas comunes convertidas en normas comunitarias, corresponderá a la competencia de la Sala de Justicia, y las otras, derivadas de las normas intergubernamentales será de competencia de la Sala Arbitral.

Como testimonio de todas estas reflexiones, preocupaciones y sugerencias para apoyar y lograr la óptima institucionalidad de UNASUR, transcribimos el ARTÍCULO TRANSITORIO, del referido proyecto de LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANO Y LATINOAMERICANO, cuya fundamentación de la necesidad de su pronta aprobación está contenida en esta breve presentación

Art. 680 – (Declaración del derecho, interpretación, aplicación y solución de controversias) Mientras se constituya el Tribunal Suramericano de Justicia u otro Órgano Jurisdiccional, la declaración del derecho, la interpretación, la aplicación uniforme de esta normativa común así como la solución de controversias, estará bajo la responsabilidad de los órganos jurisdiccionales de integración que correspondan, o de las autoridades jurisdiccionales internas de cada Estado parte.

La Paz-Bolivia, junio de 2016.

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURÍDICAS DE BOLIVIA

Proyectistas:

ACADEMIA NACIONAL DE CIENCIAS JURIDICAS DE BOLIVIA

Dr. José Carlos Tinoco Soares – Académico Correspondiente

Dr. Ramiro Moreno Baldivieso – Presidente

Dr. Walter Kaune Arteaga – Académico Fundador

# **MANUAL DE CONCEPTOS, DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA SOBRE TEMAS DE DERECHO INDUSTRIAL**

## **DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL**

**Concepto.-** Es una rama del Derecho conformado por normas jurídicas, principios y prácticas comerciales e industriales que regulan y protegen la actividad creativa del ser humano, bien inmaterial, que se adhiere a las cosas y genera productos o procedimientos útiles, en todas sus categorías: derechos de autor y derechos conexos, derechos de propiedad industrial: patentes de invención, modelos de utilidad, esquema de trazado de los circuitos integrados, datos de prueba, protección de la información no divulgada, secretos industriales, el patrimonio biológico y genético, protección de la obtención de variedades vegetales, marcas, modelos y diseños industriales los conocimientos tradicionales, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, la competencia desleal y otros signos, que motorizan gran parte del movimiento económico de los Estados

Según el documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI, la “propiedad intelectual” abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las Secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, Dichas Secciones se refieren: 1 Derecho de autor y derechos conexos, 2 Marcas de fábrica o de comercio. 3 Indicaciones geográficas, 4 Dibujos y modelos industriales, 5 Patentes, 6 Esquemas de trazado (topografías), 7 Protección de la información no divulgada.

El Tratadista y Profesor Peruano, Baldo Kresalja, en su obra los Derechos Intelectuales en el Perú Republicano, en la Pág. 15 numeral 1.1. Dice:

“...Para el propósito perseguido para este estudio, utilizamos la denominación derechos intelectuales, que no es de aceptación pacífica ni universal, pero sí de uso extendido y creciente en el campo internacional para abarcar aquellos derechos sobre bienes inmateriales sobre creaciones intelectuales que se encuentran en el ámbito de las artes- la llamada propiedad intelectual Derechos de Autor – como los de la industria y el comercio – la propiedad industrial. En efecto esos bienes inmateriales son aquellos creados por la mente humana (idea = corpusmisticum) que se hacen perceptibles y utilizables económicamente a través de un instrumento que los materialice (corpusmechanicum) puente material que permite su identificación, conocimiento y utilización y que están dotados de una tutela jurídica especial. El nombre derechos intelectuales tiene dice Baylos “la capacidad

para aludir conjuntamente a los dos grandes sectores en que se ha solido dividir la materia que son, como es sabido, la propiedad intelectual y la propiedad industrial”<sup>2</sup> así como “manifestaciones de un género de protección característico de las sociedades modernas: la protección de ideas y concepciones en el arte y en la técnica, en la industria y en el comercio”<sup>3</sup>

## **DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-**

**Concepto.- El Derecho de Propiedad Industrial, como** parte del Derecho de Propiedad Intelectual, está constituido por normas, principios y prácticas que regulan y protegen las patentes de invención, modelos de utilidad, esquema de trazado de los circuitos integrados, datos de prueba, protección de la información no divulgada, secretos industriales, el patrimonio biológico y genético, protección de la obtención de variedades vegetales, marcas, modelos y diseños industriales los conocimientos tradicionales, las denominaciones de origen, indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia, la competencia desleal y otros temas, producto de la actividad creativa del ser humano, bien inmaterial, que adhiere a las cosas, generando productos y procedimientos útiles, que contribuyen al progreso tecnológico, a la dinámica del comercio y de la industria y al consiguiente desarrollo económico de los Estados.

## PRESENTACIÓN

Fundamentado en abundante doctrina, reiterada jurisprudencia sentada por el Tribunal Andino, el trabajo elaborado por el Magistrado Guillermo Chahin Lizcano sobre “Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial”, con motivo de su asistencia al Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales para América Latina, año 2003, auspiciado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, la ponencia preparada y presentada por el Magistrado Walter Kaune ante el Tercer Seminario Regional para Jueces y Fiscales de América Latina, auspiciado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que se realizó en la Ciudad Antigua - Guatemala, en el año 2004, en las ponencias y conclusiones de dichos seminarios; como también en el libro “Testimonio Comunitario”, editado y publicado en el año 2004, con motivo de la celebración de los 25 años de Creación del Tribunal Comunitario, que contiene la contribución del Tribunal Andino, en Materia Doctrinaria y Jurisprudencia, a la Institucionalización del proceso de Integración de la Comunidad Andina y otras obras.

Así como dentro del marco normativo de las Decisiones que sobre Propiedad Industrial aprobó y puso en vigencia la Comunidad Andina, en especial la Decisión 486, que norma también, el trato nacional, el trato de nación más favorecida, el patrimonio biológico y genético, los conocimientos tradicionales, el otorgamiento de patentes de invención, diseños industriales, los secretos industriales, las marcas de fábrica, las denominaciones de origen, la competencia desleal y otros, como también el “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 Aba Yale Quito, 004, pp.76-78, que, como sostiene el Tribunal Andino en el proceso 57-IP-2016, (...) “constituye una Fuente de consulta y sustento para el examinador; en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario. Lo que 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...” dá un vasto campo de criterios jurisprudenciales y doctrinarios contenidos en sendas sentencias dictadas por dicho Tribunal al dar curso a las solicitudes de interpretación prejudicial que hacen los jueces nacionales, convertidos en jueces comunitarios cuando conocen controversias referidas a esta materia, y sustentadas en normas comunitarias, deseamos dotarle a este proyecto de ley Uniforme de Propiedad Industrial para Suramérica y Latinoamericano de algunos conceptos, fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales que contribuyan a una mejor comprensión del sentido y alcance, de su contenido. W.KA Walter Kaune Arteagamay 2017.



# PROYECTO DE LEY UNIFORME DE PROPIEDAD INDUSTRIAL SURAMERICANA Y LATINOAMERICANA

.....

## LIBRO PRIMERO

### DE LAS PATENTES DE INVENCION

.....

PATENTES DE INVENCIÓN, PATENTES DE ADICIÓN o CERTIFICADOS DE ADICIÓN, MODELOS DE UTILIDAD, MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, VIOLACIONES DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD (delitos y acciones), VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LOS MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES (delitos e acciones), ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS, SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y DATOS DE PRUEBA, LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES DE VARIEDADES VEGETALES.

.....

## TÍTULO I

### DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN

#### Capítulo I – DE LOS TITULARES DE LA PATENTE

Art. 01 – (Concepto y otorgación) Se otorgarán patentes para todas las invenciones, en carácter de propiedad, 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. Las invenciones se consideran secretas cuando están relacionadas con la defensa del Estado o cuando los intereses del mismo lo exijan.

Podrá ser excluida la patentabilidad de las invenciones cuya explotación comercial en su territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente.

#### Fundamentos doctrinarios y jurisprudenciales de la patente de invención

El instituto de Derecho de la patente, norma los requisitos objetivos, subjetivos y formales que debe cumplir todo invento: Novedad, de Nivel inventivo y de aplicación industrial, cualidades del inventor, el procedimiento para obtener la concesión de la patente, los derechos y obligaciones que genera su otorgamiento, así

como las acciones para su defensa y protección y otros aspectos que derivan de este importante tema.

## **Patente de invención**

### **Concepto**

La patente de invención es el derecho de exclusiva que concede el Estado al inventor industrial o su causahabiente sobre su invención novedosa, de nivel inventivo y susceptibles de aplicación industrial, que contribuye al progreso tecnológico, para explotar de manera exclusiva su actividad creativa contenida en nuevas herramientas o mecanismos de nivel inventivo, no obvios ni evidentes, para la solución de un problema técnico aun no resuelto que constituye un avance tecnológico, susceptibles de aplicación industrial, actividad productiva o de servicios, para obtener y disponer de nuevos productos o procedimientos útiles que genera para la satisfacción de las necesidades humanas, por un determinado plazo al término del cual pasa a ser de dominio público.

### **Doctrina**

Si bien el presente proyecto de ley no da una definición de patente, sin embargo la doctrina y la jurisprudencia nos enseñan:

“La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público”. (Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).

“(...) patente de invención es un derecho exclusivo a la explotación de una invención durante un tiempo determinado...”. (CABANELLAS, GUILLERMO. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo I. Buenos Aires: Heliasta. 2001. p.17)

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en sucesivas sentencias ha dado los siguientes criterios jurisprudenciales: citando a Robert M. Sherwood “... la patente es el derecho temporario a excluir a otros a utilizar una invención nueva y útil...” (Proceso 06-IP-94 Gaseta N° 170 23 enero 1995.

Asimismo ha dicho, (...) “El otorgamiento de la patente, acto constitutivo del derecho que el ordenamiento jurídico confiere a su titular y, en consecuencia, impeditivo del aprovechamiento, por parte de terceros, de la invención protegida, presupone la verificación de la conformidad a derecho de la respectiva solicitud de patentamiento...” PROCESO 110-IP-03

## **Invencción**

### **Concepto**

Cabe advertir que la patente se concede para una invención y no obstante que las normas tampoco dan un concepto de invención, ésta ha merecido la atención de muchos autores y tratadistas, con base a los cuales, se puede dar el siguiente concepto:

La invención es un producto de la actividad creativa del ser humano, contenido en herramientas o mecanismos técnicos, no obvios ni evidentes, de nivel inventivo para la solución de problemas aún no resueltos por la técnica, que constituye un avance tecnológico, susceptibles de aplicación industrial, actividad productiva y de servicios, para obtener nuevos productos o procedimientos útiles para la satisfacción de las necesidades humanas.

### **Doctrina**

“la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil” (BaylosCorroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho Industrial.

"(...) la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico".OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC.

(...)“una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

Metke Méndez, Ricardo, en la citada obra, dice:(...) “una regla técnica para la solución de un problema industrial...”

En la ley-tipo sobre invenciones de la OMPI para los países en desarrollo se define en los siguientes términos:

“Se entenderá por invención la idea de un inventor que permite en la práctica la solución de un problema determinado en la esfera de la técnica...”

GómezSegade(...) “Si bien el legislador no definió que es invención, ello no quiere decir que exista total libertad para tipificar la invención, por el contrario lo que se pretende es que el concepto de invención sea aséptico despojado de juicio de valor, los cuales solo se admiten para los efectos de determinar que es o no patentable” (GómezSegade, José Antonio y Fernandez Novoa Carlos .La modernización del Derecho Español de Patentes. De Montecorvo S.A. Madrid España 1985, páginas 50-51)

## Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en reiteradas y sucesivas sentencias ha dado criterios jurisprudenciales sobre la invención, diciendo:

### *Proceso N° 9-IP-99*

(...) “la invención es una creación del hombre que da origen a un nuevo producto o a un nuevo procedimiento destinado a operar el campo de la técnica...es una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”.<sup>1</sup>

### Proceso N° 21-IP-2000

(...) “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” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”)...”

De estos conceptos se desprende que la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica...

### El estado de la técnica

### Proceso N° 9-IP-99.

(...) “El *estado de la técnica* es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente, Se reconoce que hay

---

<sup>1</sup> **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.** Sentencia de 11 de junio de 1999. **Proceso N° 9-IP-99.** Patente de Invención “COMPOSICIÓN DE PSYLLIUM Y COLESTIRAMINA CON SABOR MEJORADO” Publicado en Gaceta Oficial N° 462 de 23 de julio de 1999.

invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas... También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios. El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”<sup>2</sup>.

Persona experta en la técnica en cuestión.- (...) “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es. Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados...”<sup>3</sup>

Art. 02 – (Protección) La actividad inventiva, como trabajo creador y como factor importante del progreso científico-técnico y del desarrollo de la economía, disfruta de protección

## **Protección de la invención**

### **Concepto**

La protección de la invención, tanto como obra creativa así como parte integrante de una patente de invención, se encuentra protegida por las normas del Derecho de Propiedad Industrial, con todos los derechos y facultades que le otorga, que son previstos y desarrollados en este manual

**El Tribunal Andino**, respecto al tema, dice:

Proceso N° 21-IP-2000,

(...)“ 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” (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”)

<sup>2</sup>Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. AbeledoPerrot. Pág.: 150. 1997.

<sup>3</sup>Zuccherino Daniel. “Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. AbeledoPerrot. Pág.: 153.

Art. 03.-(Derecho que concede) El derecho de la patente pertenece al inventor. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares de patente podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieren conjuntamente una invención, el derecho a la patente corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieren la misma Invención, independientemente unas de las otras la patente se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

## **DERECHO QUE CONCEDE.-**

### **Concepto**

Respecto a los derechos que concede la patente, siguiendo a ilustres tratadistas y a la jurisprudencia, se puede aseverar que: el titular de la patente posee un “iusprohibendi” para que terceros no puedan explotar, sin su autorización, la tecnología patentada, siendo este o sus causahabientes los únicos que tienen la exclusividad de hacerlo.

### **Doctrina**

Para el tratadista Astudillo

“La patente es un título emitido por el Estado que confiere a su titular el derecho de explotar exclusivamente la invención de que es objeto por un lapso determinado. Esto le permitirá excluir a terceros no autorizados de la producción y comercialización de la citada invención, durante el lapso de vigencia de la patente.”<sup>4</sup>

El tratadista y expositor David García López, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid, en el documento presentado al TERCER seminario regional sobre propiedad INTELLECTUAL para jueces y fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004 sobre EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE... sobre el tema y con base en la legislación Española, expone:

“(...) Los derechos de patente son monopolios temporalmente limitados y se extinguen cuando termina el plazo de la vida legal para el que han sido concedidos...

Derechos que confiere la patente:

---

<sup>4</sup>ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pág.63.

Los artículos 50 y 51 de la LP enumeran el conjunto de facultades de que goza el titular de la patente teniendo en cuenta que el derecho se enuncia en un sentido negativo, ya que el titular tiene la facultad de prohibir una serie de actuaciones a terceras personas que no cuenten con su consentimiento. Sin embargo, engloba ambos tipos de facultades:

Facultades positivas: entre las que se encuentran las de explotar industrial y comercialmente el objeto de la invención.

Facultades negativas: que se concretan en el “iusprohibendi”, desdoblándose a su vez en la facultad de oponerse a la concesión de una patente sobre una invención anticipada por la suya y en la posibilidad de ejercer las correspondientes acciones contra el tercero no autorizado que infrinja su derecho de exclusiva.

#### Protección directa:

El artículo 50 establece el “iusprohibendi” o prohibición de la explotación directa de la invención. Prohíbe los actos siguientes sin el consentimiento del titular:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

Ello quiere decir que la importación y la posesión son lícitas cuando se realizan para que el importador o el poseedor puedan llevar a cabo actos a los que no se extiende el derecho de patente, por ejemplo, una utilización con fines privados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente, que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.

La Ley distingue entre el procedimiento y el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Éste último apartado recoge una tesis doctrinal y jurisprudencial según la cual se protege el producto directamente obtenido por la patente de procedimiento. El derecho no recae sobre todos los productos, sólo sobre los que han sido obtenidos directamente por el procedimiento patentado, lo cual introduce una garantía para los terceros y una mayor seguridad jurídica frente a los titulares de patentes que quisieran extender su derecho a productos similares

### Protección indirecta:

El titular de la patente tiene la posibilidad de prohibir explotar indirectamente la invención, lo cual fortalece su posición jurídica al permitirle perseguir como violación del derecho de exclusiva actos que preceden a la reproducción ilegal de la invención patentada.

Confiere al titular de la patente el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativa a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla.

Deben concurrir los requisitos siguientes:

El tercero debe saber o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. Se pretende evitar que a través de esta norma se amplíe abusivamente el ámbito del derecho de patente.

Para que una persona que entregue u ofrezca entregar medios ya comercializados infrinja el derecho de patente, además de dicha entrega u oferta se precisa un elemento ulterior, es preciso que el que efectúa la entrega conozca que con esos medios ya existente en el mercado se puede fabricar o producir un elemento esencial de la invención patentada y que entregue esos medios con la necesaria información a un tercero

Los medios entregados para la puesta en práctica de la Invención deben estar relacionados con un elemento esencial de la invención, entendiéndose por esenciales aquellos que resultan imprescindibles para la ejecución de la invención según la descripción adjunta a la solicitud de patente.

La prohibición no se aplica si los productos que se entregan u ofrecen se encuentran habitualmente en el comercio...”

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto a los derechos que confiere, en el PROCESO 106-IP-200, dice:

(...) “LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE PATENTE...El titular de la patente posee un iusprohibendi para que terceros no puedan explotar, sin su autorización, la tecnología patentada; con esto los derechos que se derivan de la nueva invención crean para la empresa que la posee una lícita ventaja competitiva, pues la patente constituye un activo de la empresa que debe ser protegido.



La patente confiere derecho sobre una invención y su titularidad se acredita con el otorgamiento de la misma; la solicitud de patente implica que el inventor lleva la invención al público y recibe un monopolio temporal sobre ella.

Constituye un derecho exclusivo sobre la obra o invención patentada, en cuanto impide a terceros explotarla o beneficiarse de este conocimiento.

El titular de la patente posee derecho de explotación sobre la invención que ha sido patentada, este derecho no nace del otorgamiento de la patente ya que el inventor antes pudo explotarla, el propósito al patentar la invención es lograr la protección al impedir que terceros exploten la invención patentada... “

### **Derecho de transferir**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, respecto a la cesión o transferencia de derechos dice:

Proceso 02-AI-2008

“(...) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (...).”

De lo anterior, se desprende que basta con presentar una copia simple del documento de cesión para que éste sea aceptado por la Oficina Nacional Competente, conforme a lo dispuesto en el referido artículo 26 literal k). Sin embargo, hay que tener presente que ese documento, en el que consta la cesión de derechos sobre la solicitud de patente, debe ser expedido conforme a derecho para gozar de validez.

En consecuencia, la regulación contenida en el artículo en referencia permite concluir al Tribunal que la Oficina Nacional Competente debe requerir la copia simple del documento de cesión; sin embargo, no se refiere a cualquier documento, es decir, este documento de cesión debe cumplir con las formalidades pertinentes...”

PROCESO 47-IP-2010

El artículo 26 de la Decisión 486, determina los requisitos que la solicitud de patente debe contener. El literal k) establece que la solicitud de patente de invención deberá contener, de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

Al respecto, dentro del Proceso 02-AI-2008, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“(...) la oficina nacional competente debe exigir entre los requisitos de forma de las solicitudes de patente, la presentación de la copia simple del documento en el que conste o se acredite la cesión de derecho de patente. Este documento de cesión, obviamente, debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular (...)”.*

Proceso 55-LP-2011

(...) “El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o *mortis causa*. Disponiendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente.

En este sentido y tomando en cuenta que la patente otorga un derecho *erga omnes* para el titular, definido no en relación con un objeto físico, sino respecto de un elemento abstracto, como puede ser una invención, una obra o un procedimiento, se puede afirmar que el objeto de este derecho es un bien inmaterial, susceptible de ser objeto de relaciones y actos jurídicos lícitos, particularmente de relaciones contractuales, no existiendo más limitación que las consecuentes de los requisitos generales de validez de los contratos y las derivadas del contenido propio de la patente.

Los bienes inmateriales presentan determinadas características, que los diferencian de los bienes materiales, una de ellas es que pueden ser de propiedad plena y simultánea de varias personas, por ejemplo en el caso de los secretos industriales, aspecto que se diferencia de las formas de copropiedad referidas a bienes corporales, de igual forma, los bienes inmateriales, pueden ser disfrutados materialmente por varias personas.

De esta forma, es fácil colegir que la persona que cuenta con la titularidad del registro de una patente podrá transferir los derechos emergentes de aquella, asimismo, sus derechohabientes gozan de una expectativa sobre estos bienes inmateriales.

Por otra parte, la potestad de transferencia de derechos de patente que tiene el titular, no solo se refiere a la cesión de la totalidad de derechos, en este sentido debe considerarse también la posibilidad de ceder o transferir el usufructo de la patente a una tercera persona a través de la concesión de licencias de explotación, actos previstos en el artículo 57 de la norma comunitaria en examen.

Es necesario considerar que, si el titular hace oponible ante terceras personas su derecho exclusivo sobre la patente, desde el momento de su concesión por autoridad competente, los actos de transferencia o licencia de estos derechos, naturalmente gozarán de oponibilidad, de igual forma desde el momento de su registro.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro.

La parte CONCLUYE de dicho Proceso 55-IP-2011, dispone:

3-El titular de una patente y de los derechos que ésta conlleva, considerados como bienes inmateriales, podrá transferir a un tercero la totalidad o una parte de estos derechos exclusivos, observando las normas de orden público y las inherentes a la naturaleza intrínseca de los derechos de patente; al efecto y con el fin de que este acto surta efectos frente a terceros, es necesario su registro en la Oficina Nacional Competente.

4 -Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo....

En caso de que los documentos presentados estuvieren en idioma extranjero, el solicitante deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la Oficina Nacional Competente pueda hacer una evaluación de los mismos. Tanto los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que no queden dudas del contenido de los mismos y la Autoridad Competente pueda realizar eficazmente su análisis. La Oficina Nacional Competente podrá exonerar de la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables dependiendo de cada caso...”

Art. 11 – (Derecho moral a ser mencionado) El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta situación.

### **Derecho de paternidad**

Respecto al tema el Proceso 55-IP 2011 dice:

(...) “el titular legítimo del derecho a la patente... lo puede ceder a favor de un tercero, en cuyo caso podrá ser una persona natural o jurídica; pero no por ello pierde su autoría, conserva el derecho de la paternidad de la invención, la cual es inalienable, por lo que el cesionario del derecho de patente deberá expresar en su

caso, de quién ha provenido la cesión, quién ha sido el inventor cedente de los derechos a su favor. Sólo el inventor puede oponerse a su mención en la patente si así lo desea (Art. 11) (...)” generalmente, la cesión de los derechos de la patente es posterior a la obtención de la misma, de manera que el inventor puede posteriormente transferir la titularidad de la patente a otra persona natural o jurídica”  
 4.4 Proceso 43-IP-2001

Art. 12 – (Concepto de invención) Se considera invención toda creación humana, que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas.

Invención.- Concepto de Invención

La invención es un producto de la actividad creativa del ser humano, contenido en nuevas herramientas o mecanismos técnicos, no obvios ni evidentes, de nivel inventivo para la solución de problemas técnicos aun no resuelto por la técnica, que constituye un avance tecnológico, susceptibles de aplicación industrial, actividad productiva o de servicios, para obtener nuevos productos o procedimientos útiles para la satisfacción de las necesidades humanas

### **Doctrina**

Para el tratadista (OTERO LASTRES) la define a la invención:

(...) “como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: “La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa

(...) “La invención de productos “comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. ... puede referirse principalmente a cosas, sustancias y medios de trabajo (en particular aparatos y dispositivos)...” (Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 64).

Para el tratadista Horacio Rangel Ortiz

(...) “La invención de procedimientos consiste en que “su objeto versa sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. ‘Es decir, se trata de una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías’ (Horacio Rangel Ortiz, Usurpación de Patentes, Universidad Panamericana, México DF, 1994, pág. 85)” (Metke Méndez, Ricardo. Ob.cit., p. 32).

“...La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por “una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado” (OTERO LASTRES, José Manuel: op. cit.)....”

El tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, Jefe, Área Jurídico-Administrativa, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid en documento presentado en el SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002, sobre el tema, dice:(...)

“Las leyes de patentes no contienen, por lo general, una definición de lo que es una invención. Tampoco aparece en los tratados internacionales sobre la materia...

Es preciso distinguir entre invención y descubrimiento. El descubrimiento es el reconocimiento de un objeto, de un fenómeno, de una propiedad de un cuerpo que nadie ha conocido hasta un determinado momento, pero que ya existía en la naturaleza.

Por el contrario, la invención consiste en producir nuevos efectos técnicos combinando y utilizando las fuerzas de la naturaleza. La invención exige que el hombre participe en su concepción o realización: no se puede inventar más que aquello que no existía. En la invención, la actividad del hombre es productiva, en el descubrimiento es sólo receptora...

En la doctrina española A. Bercovitz, en un examen conjunto de diversas definiciones de la doctrina extranjera, ha señalado las notas esenciales que debe reunir una invención.

Estas características serían las siguientes:

- a) la invención es *una regla para el obrar humano*, es decir, la materialización de una idea que tiende a la consecución de un fin;
- b) debe tener carácter *industrial*, es decir, perteneciente al campo de la industria en su sentido más amplio;
- c) *útil*, porque tiende a la satisfacción de necesidades humanas;
- d) *ejecutable*, o que pueda ser puesta en práctica;

- e) *nueva*, es decir, no comprendida en el estado de la técnica;
- f) *sorprendente e inesperada*, lo que equivaldría al requisito de actividad inventiva; y
- g) *progresiva*, en el sentido de que debe suponer un avance frente a lo anteriormente conocido. ..”

#### Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en reiteradas sentencias, haciendo conocer los criterios interpretativos, sobre el tema, dice:

#### Proceso 21-IP-2000

"(...) 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".<sup>3</sup> Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000.

#### Proceso 13-IP- 04

(...) “En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como “la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil”..., (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993, p. 695).

(...) “A la pregunta ¿qué se entiende por invención?, este Tribunal enuncia que 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 industrias...”

#### Proceso 36-IP-2004,

(...) “La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una

materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria... (Proceso 36-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1098 del 27 de julio de 2004, Preparados Farmacéuticos que contienen Ácidos Disfosfónicos para la aplicación por vía oral)...”

PROCESO 153-IP-2015 al referirse a la invención, reitera:

(...) “La Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual "... la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico".<sup>2</sup>OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC. 153-IP-2015 Patente: "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso:"DERIVADOS DE BILIS HUMANA". TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Art. 13 – (Presunción de inventor) Se presume inventor a la persona o personas físicas que se ostente como tales en la solicitud de patente.

## Capítulo II – DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

Art. 14 – (Requisitos indispensables) Son requisitos indispensables de patentabilidad:

- a) Novedad:
- b) Nivel inventivo;
- c) La susceptibilidad de aplicación industrial

### **Requisitos de patentabilidad-**

#### **Concepto**

Respecto a los requisitos de patentabilidad, el contenido de este artículo será enfocado de manera general; el desarrollo puntual se lo hará en el lugar que corresponda.

Una invención es patentable si cumple con los requisitos y exigencias previstos por ley, es decir cuando el producto de la actividad creativa del inventor: herramientas o mecanismos y sus productos o procedimientos no ha sido divulgado, no se ha hecho

accesible al público nacional e internacional, no se encuentra dentro del estado de la técnica, consecuentemente *es nuevo*; constituye una herramienta para la solución de un problema técnico, aún no resuelto, creado por la actividad transformadora del ser humano, en sentido de que para una persona versada en la materia no es obvio ni deriva de manera evidente del estado de la técnica, y consiguientemente *es un salto en el avance tecnológico, lo que significa que tienen nivel inventivo*; y cuando el objeto de la invención ( producto o procedimiento útil) pueda utilizarse o aplicarse a todo tipo de industria o actividad productiva, así como en los servicios, en consecuencia *es susceptible aplicación industrial*.

La observancia de estos tres requisitos objetivos, más las exigencia subjetivas referidas al inventor y al solicitante de la patente y las formales que hacen al procedimiento del trámite, viabilizan la concesión de la patente,

### **Doctrina**

El citado tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, sobre el tema, en su referida disertación sobre Derecho de patentes... expone:

*(...) “En el derecho de patentes, la concesión tiene carácter atributivo lo que implica que el derecho sólo puede ejercerse válidamente si concurren todos aquellos requisitos exigidos por las leyes correspondientes.*

Siguiendo a A. Bercovitz podemos dividir estos requisitos en tres categorías: objetivos, subjetivos y formales.

Dentro de los requisitos objetivos el más importante sin duda es el que alude al objeto de la patente en sí, es decir, la existencia de una invención que reúna las características o exigencias establecidas para que sea patentable, a saber, que sea nueva, tenga actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial.

Los requisitos subjetivos son los que se refieren al solicitante de la patente, es decir, la persona que ejercerá como titular el derecho de patente una vez expedido el título de concesión. Cualquier persona, física o jurídica, puede ser solicitante de una patente si bien el derecho, de manera originaria, pertenece al inventor o a su causahabiente y cuando la invención ha sido realizada por varias personas conjuntamente, el derecho a la patente pertenece en común a todas ellas.

El requisito subjetivo no se examina en el procedimiento ante las oficinas de patentes dado que las leyes, con el fin de no demorar de manera injustificada la concesión de la patente, establecen una presunción de legitimidad en favor del solicitante. Así, en los procedimientos ante las oficinas se presume que el solicitante está legitimado para ejercer el derecho a la patente. (Art. 10. 4 de la Ley 11/1986).



Los requisitos formales guardan relación con la serie de actos, exigencias o formalidades de carácter administrativo que es necesario desarrollar ante el órgano competente para la concesión de la patente. Así, y hasta tanto no se implanten otras formas de presentación, la solicitud ha de presentarse por escrito y el solicitante debe aportar los documentos requeridos: una instancia, una descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen así como satisfacer las tasas establecidas y, en general, debe dar cumplimiento a todos aquellos trámites y actuaciones necesarios para que el procedimiento de concesión pueda llevarse a cabo en la forma determinada por la Ley y su Reglamento de ejecución.

Los requisitos de patentabilidad constituyen, por tanto, las condiciones básicas necesarias para que pueda llegar a nacer un derecho de patente...”.

### **Jurisprudencia**

El tribunal Andino, respecto a los requisitos de patentabilidad, en reiteradas sentencias, dice:

Proceso 36-IP-2004

(...) “Concluye

1º La invención, de producto o de procedimiento, constituye una obra creadora que provee solución a un problema técnico, y que, al ser aplicada en el ámbito de la industria, procura la obtención de un resultado útil. La invención de producto se materializa en un cuerpo cierto destinado a dar satisfacción a una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invención de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden sobre una materia y se encaminan a la obtención de un objeto o de un resultado. En todo caso, la invención deberá constituir un avance técnico significativo en el desarrollo de la industria. ...En consecuencia tiene que ser nueva...

2º La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgación se haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el artículo 3 de la Decisión 344. Tampoco será novedosa la invención si el contenido de la solicitud de patente en trámite, de fecha de presentación o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

3° La invención tendrá nivel inventivo si no resulta obvia para un experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El experto medio deberá hallarse provisto de experiencia, de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una serie de conocimientos en el campo específico de la invención.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se encuentra cumplido, será necesario determinar si, con los conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto medio habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate.

No tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto...". ( Proceso IP 13 04, Proceso 36-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1098). Además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria" (Sentencia dictada en el Proceso N° 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N° 631, del 10 de enero de 2001, caso "DERIVADOS DE BILIS HUMANA")

Proceso 584-IP-2015

(...)...“ Requisitos de patentabilidad...Los requisitos que deben ser cumplidos para la obtención de una patente de invención se encuentran establecidos en el Artículo 14 de la Decisión 486, y desarrollados por los Artículos 15 a 19 de la misma normativa....

Según lo dispuesto en la norma...son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial....

Del nivel inventivo. De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, 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.

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que

de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica...

De la susceptibilidad de aplicación industrial. Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la norma comunitaria que se interpreta

Proceso 120-IP-2016 (con base a la Decisión 486 y el "Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficina de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina)

(...) "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...

Respecto a la novedad, (...) "para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no hayan sido accesibles al público, por cualquier medio, entendiéndose que la difusión debe contener información suficiente sobre la invención para que una persona versada *en la materia* pueda utilizarla para diseñar el invento.<sup>6...</sup>

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."...

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>6...</sup>

En virtud a lo expuesto, resulta pertinente, definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo. De modo referencial, ver Proceso 157-IP-2014 de fecha 13 de mayo de 2015, p. 8.

Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo "(...) que se encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad". Lo evidente consiste en la "(...) certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda."<sup>7</sup>

Esta circunstancia deberá ser analizada por el experto en la materia técnica quien es la "figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.

Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada..."<sup>8...</sup>

Para negar o conceder una patente que se encuentra definida por las reivindicaciones se procederá a verificar si realmente existen diferencias entre estas y el estado de la técnica más cercano (documentos patentes y no patentes). La existencia o falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo, sin que puedan existir respuestas intermedias ya que el nivel inventivo existe o no..."

El "Manual para el Examen de Solicitudes Patentes de Invención en las Oficina de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina" señala los siguientes criterios para determinar el nivel inventivo"...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..."

<sup>2</sup> 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.

17 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a 78. Disponible en <http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf>

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 del arte

Diccionario de la lengua española. Vigésima segunda edición, editorial Espasa. Madrid, 2001. "Tomos 5 y 7", pp. 686 y 1089.

Zuccherino Daniel. Marcas y Patentes en el Gatt. Ed. AbeledoPerrot. Buenos Aires. pág. 153.

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

.En: <http://www.comunidadandina.org/publicipatentes.pdf> (Consulta: 19 de julio de 2011)

En relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, es necesario que para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 19 de la Decisión 486.

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica...”

El citado profesor y tratadista peruano Baldo Kresalja, en su mencionada obra Pág. 91 al referirse a la Decisión 486 de Comunidad Andina adecuada por la Decisión 689, y relación a su aplicación normativa dice: “(...) En diciembre de 2000 y como consecuencia de la entrada en vigencia de los acuerdo ADPIC la Comunidad Andina publica la decisión 486, la cual adapta su contenido a lo dispuesto en los mencionado a acuerdos... Asimismo dice: ... es importante mencionar también que, en agosto de 2006 la Comunidad Andina..., atendiendo a la propuesta del gobierno peruano - propuesta que obedece también al contenido del acuerdo de libre comercio suscrito con los Estados Unidos de América- promulgo la Decisión 689. Esta Decisión tiene como propósito “adecuar” las disposiciones de la Decisión 486 y en tal sentido se pronuncia muy breve y concretamente respecto a ciertos temas de patentes y marcas... en cuanto a las patentes , se `pronuncia respecto a los temas de: restauración del plazo de prioridad, claridad de la descripción y divulgación de la invención, remisión al documento de prioridad sin que ello se considere ampliación, la compensación por retraso irracional en el trámite de la patente y el uso de materia protegida con el fin de generar información para obtener la aprobación de un producto...”

En la aplicación articulada de la Decisión 486 y su indicada adecuación prevista en la Decisión 689, en el Capítulo IV Legislación Vigente, Concordada, con Antecedentes y Decisiones Jurisprudenciales, a partir de la página 253 a página 425 de su indicada obra, desarrolla los temas de Derecho de Propiedad Industrial entre ellos los que se refiere a las patentes, invenciones y otros.

Art. 15 – (Novedad. Divulgación excluida) 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 divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información en el país o en el extranjero, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, antes de la fecha de prioridad aplicable. 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 esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud nacional.

Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación ocurrida del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el País, o dentro del año precedente a la fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgación hubiese prevenido de:

- a) El inventor o su causahabiente;
- b) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante;
- c) Una oficina nacional competente que, en contravención de la norma que
- d) rige la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o su causahabiente;
- e) d) El tercero que hubiese la información directa o indirectamente del inventor o su causahabiente.

## **Novedad**

### **Concepto**

La novedad, resulta cuando el producto de la actividad creativa del inventor no ha sido divulgado, no se ha hecho accesible al público nacional e internacional, no se encuentra dentro del estado de la técnica, y consecuentemente es novedoso.

### **Doctrina**

El tratadista ZUCCHERINO Daniel R, al respecto enseña: “Un invento es novedoso cuando la relación causa a efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”<sup>5</sup>

Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

- a) “Objetividad. La novedad de la tecnología ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.”
- b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “...una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.”
- c) “Carácter Universal de la Novedad” “... la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.”

---

<sup>5</sup>ZUCCHERINO Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. Régimen Legal” Editado por AbeledoPerrot. 1997. Pág. 150.

“... no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país.

d) “Carácter público de la novedad.” “...la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público. La novedad resulta, cuando el producto de la actividad creativa del inventor no ha sido divulgado, no se ha hecho accesible al público nacional e internacional, no se encuentra dentro del estado de la técnica, en consecuencia es novedoso.

El citado tratadista, D. Miguel Hidalgo Llamas, sobre el tema de la novedad dice:  
(...)

#### a) La novedad

Constituye el primero de los requisitos positivos de patentabilidad de una invención. En el derecho español de patentes, este requisito está expresamente establecido en el artículo 4.1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes (LP en adelante):

*“son patentables las invenciones nuevas, que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”*

Dado que la invención supone un avance en relación con la técnica existente y conocida en un determinado momento, la novedad no puede ser subjetiva, es decir, considerada desde la perspectiva del inventor. Si hubiera de atenderse al conocimiento subjetivo que el inventor pueda tener de la novedad de la invención, la inseguridad jurídica que se crearía en torno a los requisitos de patentabilidad de la invención sería insuperable. Por tanto, es un requisito que ha de determinarse de una manera objetiva. Y la medida de lo que es objetivamente nuevo la establecen las leyes de patentes. El requisito de novedad no puede fijarse de forma autónoma sino que es preciso complementarlo con el de estado de la técnica.

#### Carácter absoluto de la novedad

Una de las notas definitorias de la novedad en materia de patentes es su carácter absoluto. Esto significa que la novedad exigida a una invención no tiene límites ni en el tiempo ni en el espacio. Así lo establece el artículo 6.2 LP cuando dice *“lo que se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero”*. Al concepto de novedad absoluta se contraponen el de novedad relativa que contempla la divulgación pertinente bajo determinadas limitaciones, por ejemplo, el territorio, si ha tenido lugar en el territorio nacional o en el extranjero; la fecha o la época de la divulgación. En la vigente legislación española se establece para los modelos de utilidad un criterio de novedad relativa conforme al artículo 145 LP, a efectos de la novedad y de la



actividad inventiva referidas a un modelo de utilidad, solo se consideran las divulgaciones hechas en España,,,

El estado del técnico: concepto y delimitación

El concepto de novedad va ligado de manera indisoluble al estado de la técnica.

El estado de la técnica designa en un sentido amplio a un conjunto dado de conocimientos referidos a un momento determinado. El estado de la técnica se toma como referencia para determinar la novedad de una invención.

Conforme señala el artículo 6.2 LP, el estado de la técnica, *“está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”*.

El estado de la técnica comprende, por tanto, informaciones, llamadas “anterioridades” las cuales han llegado al público bajo formas distintas de divulgación. La forma más común como se hace accesible al público un conocimiento es a través de un documento escrito. Sin embargo, no es la única dado que existen otras formas de divulgación como pueden ser las utilidades, divulgaciones orales, exposiciones etc...

En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el artículo 6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invención, la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el estado de la técnica como para determinar la vida legal de la patente...”.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia, sobre el tema de la novedad, ha sentado los siguientes criterios interpretativos:

Proceso 1-AI-96

(...) “El requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no esté comprendido en el estado de la técnica...”

Estado de la técnica.- Conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida.

La invención deja de ser nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, independientemente del lugar en que se haya producido y del número de personas a que haya alcanzado.

Lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica, es decir que ese conocimiento no ha sido objeto de divulgación oral o escrita, la que resulta del uso o explotación, o por cualquier otro medio; la difusión debe ser detallada y suficiente para que una persona del ramo pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Un invento que está siendo explotado y que ya fue patentado es del dominio público y objetivamente ha perdido novedad...

Así mismo, sostiene: "...Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por tal todo conocimiento que haya sido accesible al público a través de cualquier medio, en tiempo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida.

Para efectos de la determinación de la novedad se considera dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente que se encuentre en trámite y cuya fecha de presentación fuere anterior a la fecha de la solicitud de la que se estuviere examinando, siempre que dicho contenido se haya publicado....

Con relación a la novedad absoluta continúa diciendo:

... El concepto de novedad absoluta respecto de una invención implica que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro país. Es lo que se conoce como el alcance universal de la novedad, pues no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica de un territorio dado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad...

... La invención deja de ser nueva si el público por cualquier medio ha tenido acceso a ella, independientemente del lugar en que se haya producido y del número de personas a que haya alcanzado.... Así mismo dice: "...Cuando la invención se encuentre integrada por una serie de elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigirá la novedad en cada uno de ellos sino en su combinación, caso de ser ésta la que dé lugar a la modificación esencial en que ha de consistir aquélla....<sup>6</sup>.

Asimismo en dicho proceso indica que: Según el criterio de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes (OEP), la falta de novedad de una invención se configurará si su objeto deriva clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas todas las características de aquélla.

En lo que concierne a la interpretación del estado de la técnica, las Cámaras han desarrollado algunos principios: "(i) Reglas generales de interpretación; (ii) Combinaciones en un documento anterior; (iii) Apreciación de características

---

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-AI-96.** Sentencia de 30 de octubre de 1996. En G.O.A.C. N° 234 de 21 de abril de 1997.

implícitas; (iv) Apreciación de características intrínsecas; (v) Apreciación de lo equivalente; (vi) Apreciación de dibujos; (vii) Apreciación de ejemplos; (viii) Apreciación de usos anteriores; (ix) Grandes reivindicaciones; (x) Divulgación defectuosa; (xi) Divulgación fortuita; (xii) Posibilidad de puesta en práctica". En cuanto al principio relativo a las "combinaciones en un documento anterior", las Cámaras han precisado que "cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a una 'manera habitual' de preparar un producto, estará permitido consultar documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida" (Office européen des brevets, *La Jurisprudence des chambres de recours*, CD interactivo "*SpecialEdition - Espace Legal*", DG 3 (*Recours*), 4ª edición, 2001),,,".

#### Proceso 57-IP-2016

(...) "El Artículo 16 de la Decisión 486 enuncia que: "Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica". En el ordenamiento jurídico comunitario andino, la novedad que se predica de los inventos debe ser absoluta o universal, esto es, en relación con el estado de la técnica a nivel mundial...

Para que una invención sea novedosa se requiere que no esté comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la innovación como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no 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<sup>6</sup>...

Este Tribunal, recogiendo criterios expuestos por la doctrina para delimitar el concepto de novedad, ha concluido':

"Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado.

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. (...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible.

c) Carácter Universal de la Novedad (...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero.

(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país

d) Carácter público de la novedad. (...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente".<sup>8</sup> .

CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. EditorialHeliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702

## **Nivel inventivo**

### **Concepto**

Con base a criterios de distinguidos tratadista, se puede resumir que: el nivel inventivo constituye una herramienta para la solución de un problema técnico aún no resuelto, creado por la actividad transformadora del ser humano, en sentido de que para una persona versada en la materia, el objeto de la solicitud de la patente, no deriva de manera evidente del estado de la técnica, no es obvio, en consecuencia es un salto en el avance tecnológico.

Al respecto, la Decisión 486 en su artículo 16, dispone:

Art. 16 – (Nivel inventivo) Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si, para una persona capacitada en la materia técnica correspondiente, la misma no resulta obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica pertinente, ni por el método empleado, ni por su aplicación, ni por la combinación de métodos, ni por el producto a que se refiere, ni por el resultado industrial que obtiene.

En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el artículo 6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invención, la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el estado de la técnica como para determinar la vida legal de la patente...”.

En cuanto a la fecha de referencia para determinar el estado de la técnica el artículo 6.2 de nuestra Ley de Patentes establece como momento determinante para apreciar el estado de la técnica a efectos de la novedad de la invención, la fecha de presentación de la solicitud de patente. Esta fecha es decisiva tanto para apreciar el estado de la técnica como para determinar la vida legal de la patente...”.

Para el tratadista Gómez Segade (obra citada), “...el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla

técnica', actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica..." (Sentencia dictada en el expediente N° 12-IP-98, ya citada).

## Doctrina

Sobre el tema el citado tratadista D. Miguel Hidalgo Llamas en su referido trabajo, dice:

(...)

"b)La actividad inventiva constituye el segundo de los requisitos de patentabilidad de una invención. Hasta una época relativamente reciente, no figuraba más que en un limitado número de legislaciones nacionales principalmente en aquellas cuyos procedimientos de concesión tienen establecido el examen previo de requisitos de patentabilidad.

En la legislación española, el requisito de la actividad inventiva aparece con la Ley 11/1986 que lo toma del Convenio de Munich de 1973 sobre de patentes europeas. El artículo 8 de dicha Ley lo enuncia en los siguientes términos: *"Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia"*...

Respecto al término "evidente", dice:

...Al definir la actividad inventiva, las leyes de patentes ponen el acento en el concepto de no evidencia. Lo evidente es aquello que aparece de una manera clara e inmediata a nuestra percepción. Por ello, en el campo de la protección de las invenciones algo es evidente si el experto en la materia puede llevarlo a cabo utilizando sus conocimientos normales mediante sencillas operaciones de ejecución. Las Directivas de Examen de la Oficina Europea de Patentes se refieren a la evidencia de la siguiente forma:

"El término evidente hace referencia a aquello que no va más allá del progreso normal de la técnica y no hace sino derivar manifiesta y lógicamente del estado de la técnica, es decir, no supone una cualificación o habilidad superior que la que es normal esperar del hombre del oficio."

La actividad inventiva nos desvela la aportación que la invención introduce en el estado de la técnica. Debe ser no una aportación cualquiera, insignificante, sino una aportación caracterizada por su no-evidencia, con relación a los conocimientos anteriores....

Con relación a la frase “experto en la materia”, también dice:

Las distintas legislaciones, entre ellas la española, como acabamos de ver en la definición del artículo 8, han adoptado la expresión de “experto en la materia” u “hombre del oficio (sistema francés) como referencia a la persona con respecto de la que una invención no debe ser evidente.

El experto en la materia será siempre un técnico medio, un especialista, que no debe estar necesariamente a la vanguardia de la investigación científica en ese sector, una persona que conoce bien su trabajo y posee aptitudes para ejercerlo. “Su grado de capacidad —señala P.Máthely— está en relación con la naturaleza de la técnica. Si la técnica es compleja, el experto en la materia tiene un nivel elevado; si la técnica es simple, el experto en la materia posee un nivel ordinario.”

Por oficio hay que entender la técnica a que pertenece la invención. Hombre del oficio o experto en la materia es la persona que posee la competencia ordinaria con respecto de la técnica de la que deriva la invención...”

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia respecto al nivel inventivo, dice:

Proceso 1-AI-96

(...)“El inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica”<sup>1</sup>...

El requisito del nivel inventivo proporciona al examinador un elemento que le permitirá deducir si a la invención se podía llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica...

Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida(Office européen des brevets, op.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en

ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)...”<sup>1</sup>.

#### Proceso 153- IP-2015

(...) “Para el propósito indicado, se transcribe lo expuesto por este Tribunal en la interpretación prejudicial No. 198-IP-2006 de 25 de enero de 2007 que hace referencia a este tema<sup>13</sup>:

El Tribunal Andino en el Proceso 153- IP-2015, al referirse al Manual Andino de Patentes y su valor Jurídico, dice

(...) “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, magistrado ponente José Vicente Troya Jaramillo:

"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>18</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."

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 1-AI-96. Sentencia de 30 de octubre de 1996.En G.O.A.C. N° 234 de 21 de abril de 1997.

13 Proceso 153- IP-2015 Patente: "UNA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA UTILIZADA EN UN MÉTODO PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD AMILOIDOGENICA".

(...)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...”

Proceso 57-IP-2016

(...) “De conformidad con el Artículo 18 de la Decisión 486, una invención goza de nivel inventivo al no derivar de manera evidente el estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia. Este requisito, 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...”

Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica.

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro ...referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención.<sup>13...</sup>

Ahora bien, para los efectos del Artículo 18 de la Decisión 486 resulta pertinente definir qué se entiende por "obvio" y por "evidente" y, en consecuencia, determinar qué se debe entender por nivel inventivo....

Lo obvio es "que se encuentra o pone delante de los ojos; muy claro o que no tiene dificultad. Mientras que lo evidente "certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar...”.



Como se deduce, algo que resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es evidente, es también obvio<sup>15</sup>...

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica<sup>16</sup>

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, establece ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

"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. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención...

**"Técnico medio en la materia"...**

El Tribunal considera 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 dicho momento.

Por lo tanto, el análisis de patentabilidad debe mostrar claramente el mencionado análisis retrotraído del nivel inventivo..."En relación con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas arriba citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva....

12 Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente "TRIHIDRATO DE(2R.3S)-3-TERT- BUTOXCARBONILAMINO-2-HIDROXI-3- FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPDXI-1, 78, 10B-TRIHIDROXI-9- OXO-TAX-11-EN-13-1L0", publicado en la G.O.A.C. No. 1061 de 29 de abril de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINAi

" 13 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaria General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en <http://www.connunidadandina,orahmblidoalentes.edf,12>

Proceso N' 12-IP-98.

DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. Madrid — España. 2001. "DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO". Págs. 686 y 1089

Uno de esos casos es el que se relaciona con la combinación o mezcla de medios o elementos conocidos, que impone que en primer lugar el examinador establezca si

lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que:

"Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos".<sup>14</sup>...

En relación con combinación o mezclas de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, ya que no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto....

Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas.

Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento...."

<sup>14</sup>Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO,

Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página [www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm](http://www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm).

Art. 17 – (Susceptibilidad de aplicación industrial) Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. A estos efectos la industria se entenderá en sentido amplio e incluirá, entre otros, la artesanía, la agricultura, la ganadería, la manufactura, la construcción, la minería y la pesca.

Se considera también que una invención es susceptible de ser aplicada industrialmente, si puede ser fabricada o utilizada ventajosamente en la economía, la producción, la ciencia, la cultura, la salud, la agricultura o la defensa del país.

## **Susceptibilidad de aplicación industrial**

### **Concepto**

Este requisito se configura cuando el objeto de la invención: producto o procedimiento útil, pueda aplicarse a cualquier tipo de empresa industrial, incluyendo a la artesanal y consecuentemente sea susceptible de ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o en los servicios,

Al decir de los tratadistas, la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten y al público en general que utiliza su producto o procedimiento, por lo que solo son patentables los inventos susceptible de ser aplicados, dentro de la práctica, en la actividad industrial en general o en los servicios.

### **Doctrina**

Al respecto el citado tratadista D. Miguel Hidalgo Llamas, expresa:

(...)

“c)La aplicación industrial

Constituye el tercero de los requisitos de patentabilidad. El artículo 9 LP la define en los siguientes términos: *“Se considera que una invención es susceptible aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola”*.

Así expresado, el contenido del precepto quiere señalar que el objeto de la invención tiene que poder ser fabricado o utilizado en cualquier género de industria no teniendo en este caso el término industria un sentido jurídico o económico sino el sentido primario de actividad o empresa capaz de utilizar, adaptar y moldear el medio natural y la materia ...“

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en el citado proceso 57-IP-2016, con relación a la susceptibilidad de aplicación industrial, dice:

(...)

“Igualmente, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente debe ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios como lo manifiesta el Artículo 19 de la norma comunitaria

Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten; por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica...”.

O como sostiene el mismo Tribunal, (...) “con este requisito se pretende que la actividad inventiva del ser humano tenga por objeto una actuación del hombre sobre la naturaleza, destacando el proceso industrial y de avance tecnológico cuyos beneficios económicos se obtendrán para quienes los exploten obedeciendo a que una idea para el obrar humano solo es útil si se puede poner en práctica...la concesión de patente de invención debe ser una actuación que constituya un verdadero estímulo para incentivar el desarrollo de la industria y la tecnología... Sentencia en el Proceso 11- IP- 95.”

Art. 18 – (Prohibición de nueva patente o patente doble) Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

## **Prohibición**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el tema de la prohibición, dice:

Proceso 89- AI-2000, (con base a la Decisión 344, artículo 16), dice: (...)

“Para este Tribunal resulta claro, a partir de esta disposición que el Legislador Andino determina con la misma una condición adicional a los requisitos fijados en los primeros artículos de la Decisión 344, al excluir de la posibilidad de patentamiento a los productos o procedimientos que gozan ya de la protección que confiere la patente ..”por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”... y en consecuencia se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesible al público...Al Tribunal le resulta claro que todo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente...por lo que conceder protección a productos o procedimientos carentes de novedad resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial...y del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia...” Proceso 89- AI-2000. En G.O.A.C Nº 722 de octubre de 2001.

Proceso: 272-IP-2015,(con base a la Decisiòn 486) dice: (...)

“En el ordenamiento jurídico comunitario andino únicamente se pueden patentar invenciones de productos o procedimientos...los usos no son patentables. Los usos en general y los segundos usos por lo tanto forman parte también de las exclusiones de patentabilidad fijadas en los artículos 15 y 20de la Decisión 486...”

Art. 19 – (Divulgación que no afecta su novedad) La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de (1) un año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido en una exposición nacional o internacional.

Art. 21 – (Excepciones) No se considerarán invenciones:

- a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos;
- b) Las variedades vegetales y las razas animales;
- c) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;
- d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, deportivas, recreativas, juegos o actividades económico-comerciales y de publicidad o de negocios;
- e) Los métodos y sistemas de organización y dirección de la economía;
- f) La forma de presentación de información;
- g) Los programas de ordenadores aisladamente considerados o el soporte lógico, como tales, y, las formas de presentar informaciones; h) Los proyectos y esquemas de los planes de construcciones;
- i) Los métodos y sistemas de educación, enseñanza y estudio;
- j) Las ideas, los principios científicos y los problemas básicos de la ciencia;
- k) El cambio de forma, dimensiones, proporciones o materia de un objeto, a no ser que modifique esencialmente las propiedades de éste;

l) El descubrimiento de materias existentes en la naturaleza y los descubrimientos que consistan en dar a conocer leyes, fenómenos o propiedades del universo material;

m) Las solicitudes que estén en contra de los intereses sociales, de los principios de humanidad o de la moral socialista;

n) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas;

o) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de uso, de forma, de dimensiones o de materiales, salvo que en realidad se trate de su combinación o fusión de tal manera que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones características de las mismas sean modificaciones para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un técnico de la materia;

p) Los que contradigan los principios científicos y las leyes que rigen los fenómenos y propiedades establecidos en la ciencia.

## **Excepciones**

### **Concepto**

Con relación al tema de las excepciones, se puede decir que por razones de no constituir invención en el sentido estricto del término: en ciertas circunstancias por no ser una actividad creativa, y otras por no cumplir con los requisitos de patentabilidad, no son susceptibles de patentamiento los casos previstos en este artículo.

### **Doctrina**

El referido Tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, fundamentado en previsiones de la legislación Española, al referirse a las exclusiones de patentabilidad, dice:

(...) “No tienen carácter industrial, ni son, por tanto, consideradas invenciones...

i) *“los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos”*

El descubrimiento de una ley natural, como por ejemplo la gravedad o de un producto natural, podrá dar lugar a una patente cuando pueda ser utilizado industrialmente en cuyo caso la patente protege la aplicación o utilización pero no el producto natural.

ii) *“las obras literarias o artísticas o cualquier creación estética, así como las obras científicas”*

Este tipo de creaciones tienen su protección bajo las leyes que protegen la propiedad intelectual y, si se trata de creaciones estéticas, pueden asimismo ser protegidas bajo la modalidad de modelo o dibujo industrial.

iii) *“los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenador”.*

Los programas de ordenador son excluidos de la patentabilidad cuando se trata del software puro o programa en cuanto tal.

iv) *“las formas de presentar informaciones”*

En esta exclusión se comprende cualquier representación de información cuya caracterización es el contenido de la información como tal, por ejemplo, por medios acústicos, palabra escrita, exposición visual etc.

Todas estas exclusiones se aplican en la medida en que se trate de obtener una patente para una de estas creaciones o elementos de las mismas en cuanto tales. Así lo viene a establecer el artículo 4.5 LP.

v) Métodos de tratamiento quirúrgico

El apartado 6 del artículo 4 LP excluye también de la patentabilidad, por no tener carácter industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Conforme a dicho artículo, esta disposición no es aplicable a los productos, especialmente a las substancias o composiciones ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos...

Art. 22 – (Materia excluida de patentabilidad) No son patentables:

a) Los animales y sus razas;

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales;

c) Las plantas, sus variedades y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema capaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Se entiende por microorganismos los transformados por intervención humana directa en su composición genética con un material genético exógeno, que expresen una característica que normalmente no alcanza la especie en condiciones naturales. Se exceptúan el todo o las partes de plantas y animales;



- d) Una invención cuya explotación sería contraria al orden público o la moral, entendiéndose que la explotación no se considerará contraria al orden público o la moral solamente por razón de estar prohibida, limitada o condicionada por alguna disposición legal o administrativa;
- e) Las soluciones cuya explotación comercial en el país deba impedirse necesariamente para proteger la salud o vida de las personas o de los animales, para preservar las plantas o vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente, siempre que esa exclusión no se haga meramente porque su explotación esté prohibida por la legislación nacional;
- f) Clonación de seres humanos y los de órganos, tejidos y sus partes o elementos;
- g) Los procedimientos de modificación de la identidad genérica germinal del ser humano;
- h) Los usos de embriones humanos con fines industriales o comerciales;
- i) El cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen. Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente;
- j) Los procedimientos de modificación de la identidad genérica de los animales, que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica sustancial para el hombre o el animal y los animales, resultantes de tales procedimientos;
- k) Una invención que sea evidentemente contraria a la salud o la vida de las personas, animales y plantas o puedan causar daños graves al medio ambiente;
- m) Toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza;
- n) La totalidad del material biológico y genético existente en la naturaleza o su réplica, en los procesos biológicos implícitos en la reproducción animal, vegetal y humana, incluidos los procesos genéticos relativos al material capaz de conducir su propia duplicación en condiciones normales y libres tal como ocurre en la naturaleza;
- o) Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan integralmente en fenómenos naturales como el cruce o la selección. Lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos.

## Exclusión de patentabilidad

### Concepto

Este tema a diferencia del anterior, se refiere a casos en los que si bien se trataría de productos o procedimientos, que en principio pudieran ser susceptibles y objeto de invención y por tanto patentables, sin embargo por razones morales, éticas, de orden público y otras, impiden que los mismos puedan ser objeto de apropiación exclusiva con fines lucrativos e industriales y consiguientemente, son excluidos de patentabilidad.

### Doctrina

El tratadista y expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, al respecto dice: (...)

“Invenciones no patentables.

En la nueva redacción del artículo 5LP conforme a la Ley 10/2002, antes citada, se impide el acceso al registro a las siguientes invenciones:

i) *Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. En particular, no se consideran patentables: los procedimientos de clonación de seres humanos; los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano; las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales; y los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal y los resultados de tales procedimientos.*

ii) *Las variedades vegetales y las razas animales*

Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal.

iii) *Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales.*

Se consideran esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o selección. Esta prohibición no se aplica a un procedimiento microbiológico ni al producto obtenido por dichos procedimientos.

iv) *El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen.*

Sin embargo, un elemento aislado del cuerpo humano obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia total o parcial de un gen puede considerarse como una invención patentable...”.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el tema, dice:

#### PROCESO N° 26-IP-2002(...)

“El juzgador o la Oficina Nacional Competente deberán entonces tomar en consideración, de manera prevalente, las implicaciones morales, éticas y de orden público que puedan suscitarse, principales criterios a ser tenidos en cuenta para denegar la patente”.(PROCESO N° 26-IP-2002. PATENTE: PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR TETRAHIDRO-BENZOTIAZOLES. G.O.A.C. No. 798 de 28 de mayo de 2002).

#### Proceso 190-IP-2015 (...)

“El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento) los programas de ordenadores o el soportelógico como tales no son patentables.

Es necesario aclarar, que de conformidad con el ordenamiento jurídico andino, los programas de ordenador son objeto de protección dentro del ámbito de los derechos de autor, contenidos en la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A la que se hará referencia de manera ilustrativa.

La disposición del artículo 4 de la Decisión 351 incluye, entre las obras objeto de protección, como si se tratase de obras literarias (artículo 23), a los programas de ordenador (literal I), entendidos tales programas (Software) como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador —un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones— ejecute determinada tarea y obtenga determinado resultado. El programa comprenda la documentación técnica y los manuales de uso (artículo 3).

Los programas de ordenador, en tanto que obras expresadas por escrito, gozan de la protección por el derecho de autor desde su creación, aunque ésta se haya producido antes de la fecha de entrada en vigencia de la Decisión (artículo 58).

En el caso de los programas de ordenador, cuya protección, caso de constituir creaciones originales, se extiende tanto a los programas operativos como a los aplicativos, tengan la forma de código fuente o de código objeto, su modificación para la utilización correcta (artículo 23), y su reproducción, incluso para uso personal, exigen la autorización del titular del derecho, salvo que se trate de la copia de seguridad (artículo 25). Sin embargo, la introducción del programa en la memoria del ordenador, a los efectos del exclusivo uso personal, no será un caso de reproducción ilegal; en cambio, sí lo será el aprovechamiento no consentido del programa por varias personas, mediante la instalación de redes, estaciones de trabajo u otro procedimiento análogo (artículo 26).

Por lo demás, no hay lugar a confundir ambos objetos de protección: como ha señalado el Tribunal, un mismo programa de ordenador puede ser utilizado para la elaboración de varias bases de datos, y la elaboración de una base de datos puede ser el resultado del uso de varios programas de ordenador.

La norma comunitaria prevé la posibilidad de que las legislaciones internas de los Países Miembros establezcan limitaciones y excepciones a la protección por el derecho de autor, pero somete tales limitaciones y excepciones a la exigencia de que se trate de usos honrados, es decir, de usos que no atenten contra la explotación normal de las obras y que no causen perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular o titulares de los derechos (artículo 21).

En el orden comunitario, tales limitaciones y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna los actos enumerados en el artículo 22 de la Decisión 351”.

## Capítulo III – DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 23 – (Principio y aplicación) El derecho de prioridad comienza a partir de la fecha, hora y minuto en que la solicitud de patente se presenta ante la oficina. Los solicitantes tienen el derecho de invocar, en el momento de presentar su solicitud, el derecho de prioridad derivado de la primera solicitud que tenga el valor de una presentación nacional o regional regular. Los solicitantes, para invocar el derecho de prioridad derivado de una solicitud anterior o primera solicitud presentada en cualquier país, tienen que indicarlo en el correspondiente documento de solicitud y en el momento de su presentación, siempre que se haga en los plazos contados a partir de la fecha de presentación de la primera solicitud. La solicitud de patente para la cual se invoque el derecho de prioridad no será denegada, revocada ni anulada por razón de hechos ocurridos durante el plazo de prioridad, realizados por el propio solicitante o por un tercero y tales hechos no darán lugar a la adquisición de ningún derecho de tercero respecto a la invención conforme las reivindicaciones contenidas en la primera solicitud. La prioridad se reconocerá únicamente respecto a la materia que se encuentre en la solicitud cuya prioridad se invoque.

### Derecho de Prioridad

#### Concepto

La prioridad es un concepto de gran importancia jurídica, toda vez que permite establecer y determinar a quién le corresponde un mejor derecho y, en consecuencia, obtener el reconocimiento o protección de la ley

#### Doctrina

El Tratadista Guillermo Cabanellas dice: “Anterioridad en el tiempo en el orden de una persona o cosa con respecto a otra. Precedencia. Antelación. Privilegio. Prelación. Preferencia.”<sup>7</sup>

En cuanto a sus efecto la “ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA señala que,: “...en el reconocimiento de determinados derechos tienen prioridad los más antiguos sobre

---

**CABANELLAS DE TORRES Guillermo.** “DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL”. Editorial Heliasta. Buenos Aires. 1979. Pág. 257.

los posteriores “Quipriusest tempore potiores iure” (quien es primero en el tiempo es mejor en el derecho)”<sup>8</sup>

Con relación al tema de las patentes, el derecho de prioridad tiene que ver con la protección que se da a la invención, y se toma en cuenta para considerar lo que se encuentra dentro del estado de la técnica; siendo considerado por su alcance, un derecho excluyente.

La prioridad como sinónimo de prelación sobre solicitudes posteriores acerca de la misma invención es un derecho inherente a la obtención de una patente;

El Tratadista Francisco ASTUDILLO, dice: “Es de suma importancia para el inventor obtener la prioridad, por cuanto generalmente el derecho de patente opera la presunción “iuris tantum” de que quien solicita primero es quien tiene legítimo derecho para ello.”<sup>9</sup>

Respecto al mismo tema de la prioridad, en el documento preparada por la Oficina Internacional de la OMPI y presentado al Seminario para jueces y fiscales, *Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, sobre La protección internacional de las marcas: Tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)*. Su regulación en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC), respecto al Derecho de prioridad (Artículo 4), dice:(...)

“El derecho de prioridad significa que, sobre la base de la presentación regular de una solicitud para proteger un derecho de propiedad industrial en uno de los países miembros, el mismo solicitante o su causahabiente puede, durante un plazo determinado (6 o 12 meses) tener ciertos derechos al solicitar protección para el mismo objeto en todos los demás países miembros. Estas solicitudes posteriores se tratan, para efectos de determinar la prelación en el derecho, como si se hubieran presentado el mismo día que la primera solicitud (la solicitud anterior). Esas solicitudes posteriores gozan de un derecho de prioridad respecto de todas las solicitudes relativas a la misma invención, presentadas con posterioridad a la fecha de la primera solicitud. Gozan también de un derecho de prioridad con respecto a todos los actos realizados después de esa fecha que normalmente serían aptos para anular los derechos del solicitante respecto a la protección deseada...”

---

<sup>8</sup> “ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA” Tomo XXIII. Editado por DRISKILL. S.A. 1986. Pág.159.

<sup>9</sup>ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pág. 127.

El derecho de prioridad puede basarse sólo en la *primera* solicitud del mismo derecho de propiedad industrial, que debe haberse presentado en un país miembro. No es posible, por lo tanto, presentar después de la primera solicitud una segunda, eventualmente mejorada, y utilizar entonces la segunda como base de la prioridad. La razón de esta regla es evidente: no puede permitirse una cadena indefinida de sucesivas reivindicaciones de prioridad para el mismo objeto, pues en los hechos ello podría prolongar considerablemente el plazo de protección que le correspondería....

El Artículo 4A.1) del Convenio de París reconoce expresamente que el derecho de prioridad puede invocarse también por el causahabiente del primer solicitante. El derecho de prioridad puede transferirse a un causahabiente sin que se transfiera a la vez la solicitud prioritaria. Es un derecho independiente que puede transferirse a diferentes personas respecto de distintos países, práctica bastante usual....

La solicitud posterior debe referirse al mismo objeto que la primera, cuya prioridad se reivindica. En otras palabras: el objeto de las dos solicitudes debe ser una misma invención, modelo de utilidad, diseño industrial o marca. No obstante, puede utilizarse una primera solicitud de patente de invención como base de prioridad para el registro de un modelo de utilidad, y viceversa. El mismo cambio de modalidad de protección es posible también, en ambos sentidos, entre los modelos de utilidad y los diseños industriales.

La primera solicitud debe haber sido “presentada en regla” para que dé lugar al derecho de prioridad. Cualquier solicitud equivalente a un depósito nacional regular constituye una base válida para el derecho de prioridad. Un depósito nacional regular significa la presentación de una solicitud adecuada para obtener una fecha de presentación válida en el país respectivo. Vale como presentación “nacional” la presentación de una solicitud efectuada con ese efecto en virtud de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países miembros.

El retiro, abandono o denegación de la solicitud prioritaria después de su presentación válida no destruye su aptitud para servir como base de la prioridad. El derecho de prioridad subsiste aun cuando la solicitud prioritaria haya dejado de existir.

El efecto del derecho de prioridad está regido por el Artículo 4B. Este efecto puede resumirse indicando que como consecuencia de la reivindicación de prioridad, la solicitud posterior debe ser tratada como si hubiera sido presentada en la fecha de la primera solicitud cuya prioridad se reivindica. En virtud del derecho de prioridad, ningún acto cumplido durante el intervalo transcurrido entre las fechas de presentación de la primera solicitud y de la posterior, es decir, durante el período de prioridad, puede destruir los derechos que son objeto de la solicitud posterior.

La duración del plazo de prioridad varía según los tipos de derechos de propiedad industrial. Para las patentes de invención y los modelos de utilidad el plazo de prioridad es de 12 meses; para los diseños industriales y las marcas es de seis meses. Al determinar la duración del plazo de prioridad, se tomaron en consideración los intereses contrapuestos de los solicitantes y de los terceros. Los plazos de prioridad fijados actualmente por el Convenio de París pretenden establecer un equilibrio entre esos intereses...”

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto a la prioridad, en el Proceso N° 25-IP-2002, dice: “(...)

El derecho de prioridad ocasiona un “efecto de bloqueo” por medio del cual se protegen los intereses del inventor impidiendo que se pueda plagiar su obra. De igual forma, en el caso de que se haya ideado una invención por varias personas, este derecho beneficiará a quien de ellos presente primero la solicitud de patente. La justificación se puede encontrar en el hecho de que el segundo inventor ya no tiene nada que ofrecer a la sociedad a cambio de la protección que pide, comprobándose así, que la preeminencia de la protección jurídica al inventor tiene un interés social.”<sup>10</sup>

“...La oficina nacional competente no puede otorgar patente para una invención que haya sido divulgada en el año anterior a la presentación de la solicitud, sin antes considerar las excepciones... y que determinan las situaciones en las cuales un invento no pierde novedad...”

“...El titular de la patente posee un iusprohibendi que le confiere un derecho exclusivo sobre la obra o invención patentada ya que excluye a terceros de explotarla o de beneficiarse de este conocimiento,

El derecho de prioridad es concedido bajo ciertos parámetros y ocasiona un efecto de bloqueo en la concesión de patente para una solicitud posterior a la fecha de prioridad de otra...”( mismo proceso IP N° 25 de 2002) <sup>11</sup>

Art. 24 – (Prioridades múltiples) El solicitante de una patente puede invocar prioridades múltiples, aun cuando estas procedan de países diferentes, si su solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de invención de conformidad con lo establecido en esta Ley. Si se invocan prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada más antigua.

---

<sup>10</sup>TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de abril del 2002. Proceso N° 25-IP-2002. Patente “IMINODERIVADOS CICLICOS”Gaceta Oficial Andina No 796, de 24 de mayo del 2002.



## **Prioridades múltiples**

Con relación al tema, el referido documento preparada por la Oficina Internacional de la OMPI, al respecto dice:

“...El derecho de prioridad permite reivindicar “prioridades múltiples” y “prioridades parciales”. En consecuencia, la solicitud posterior puede reivindicar no sólo la prioridad de una solicitud anterior, sino también combinar la prioridad de varias solicitudes anteriores, correspondientes a diferentes características del objeto de la solicitud posterior. Asimismo, en la solicitud posterior, los elementos para los cuales se reivindica la prioridad pueden combinarse con elementos respecto de los cuales no se reivindica prioridad alguna. En todos estos casos la solicitud posterior debe satisfacer el requisito de unidad de invención.

Estas posibilidades responden a necesidades prácticas. Con frecuencia, después de una primera presentación, la invención es objeto de perfeccionamientos y adiciones que son materia de nuevas solicitudes en el país de origen. En esos casos, resulta sumamente práctico que se puedan combinar esas solicitudes anteriores en una única solicitud posterior, al presentarla en otro país miembro antes del vencimiento del año de prioridad. Esta combinación es posible aunque las prioridades múltiples provengan de diferentes países miembros....”

Art. 25 – (Prioridad de solicitud anterior en otro país. Requisitos) El solicitante de una patente que quiera prevalerse de la prioridad de una solicitud anterior en otro país deberá adjuntar a su solicitud una declaración escrita en que indique la fecha y el número de la solicitud anterior, el país en el que la haya efectuado él mismo o su predecesor en derecho y el nombre del solicitante, así como, en un plazo máximo de tres meses contados desde la fecha de la solicitud ulterior, una copia de la solicitud certificada por la Oficina del país donde haya sido solicitada.

El derecho de prioridad se invocará dentro del plazo de doce meses contado desde la fecha de presentación de la primera patente en el país de origen. Los plazos de prioridad fueron establecidos por el Art. 4 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20-03-1883, revisado en Estocolmo el 14-07-1967.

## **Prioridad de solicitud**

### **Doctrina**

Con relación al tema, el Tratadista Pachón, citado en el Proceso IP N° 25 de 2002, dice:(...)

“uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de ‘prioridad’ conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se

juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido”.

## Capítulo IV – DE LAS SOLICITUDES DE PATENTE

Art. 26 – (Solicitud: Extensión y unificación) La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. Se permite la unificación en una sola solicitud de dos o más objetos de invención diferentes, tales como un equipo, un procedimiento y un producto, si los mismos sirven para un fin único y si, en el momento en que se presenta la solicitud, se encuentran indisolublemente relacionados.

### **Requisitos formales**

#### **Solicitud de patente**

##### **Concepto**

Entre los requisitos formales para la obtención de la patente, se encuentra la solicitud de la patente, que es el inicio y primer acto, de una serie de actos y formalidades del procedimiento, que se debe cumplir para obtener la patente, por el cual el inventor, sus cesionarios o causahabientes requieren al Estado la concesión de un derecho sobre su invención, o conjunto de Invenciones relacionadas entre sí y que conforman una unidad y un solo concepto inventivo y sus consiguientes reivindicaciones que definen la invención, que debe ser novedosa, de nivel inventivo y susceptibles de aplicación industrial, para explotar de manera exclusiva su actividad creativa de nuevos productos o procedimientos útiles que genera, por un determinado plazo al término del cual pasa a ser de dominio público.

##### **Doctrina**

El citado tratadista y expositor Miguel Hidalgo, sobre el tema, dice: (...)

“Los requisitos formales guardan relación con la serie de actos, exigencias o formalidades de carácter administrativo que es necesario desarrollar ante el órgano competente para la concesión de la patente. Así, y hasta tanto no se implanten otras formas de presentación, la solicitud ha de presentarse por escrito y el solicitante debe aportar los documentos requeridos: una instancia, una descripción, las reivindicaciones, los dibujos y el resumen así como satisfacer las tasas establecidas y, en general, debe dar cumplimiento a todos aquellos trámites y actuaciones necesarios para que el procedimiento de concesión pueda llevarse a cabo en la forma determinada por la Ley y su Reglamento de ejecución....”

##### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, respecto al tema de la solicitud, dice:

Proceso 190-IP-2015

(...) .”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 de la Decisión 486 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”...

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...”.

“Artículo 25.- La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo.

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.

### **Reivindicaciones claras y completas,**

Respecto a las reivindicaciones claras y completas, en el mismo Proceso 190-IP-2015, con base a la norma contenidas en los artículos 26 y 28 de la Decisión 486, dice:

(...) .”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 de la Decisión 486 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... En cuanto a la unidad de la invención, el Tribunal advierte que la solicitud sólo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo general o unidad de invención.

Proceso 57-IP-2016(...)

“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 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"...

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

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<sup>32</sup>.

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... “

Art. 27 – (Trámite y requisitos) La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

- a) El **petitorio**, IP/140, Proceso 243-IP-2013, ya citado
- b) La descripción;
- c) Una o más reivindicaciones;
- d) Uno o más dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invención, los que se consideran parte integrante de la descripción;
- e) El resumen;
- f) El título de la invención;
- g) Los poderes que fueren necesarios;
- h) El comprobante de las tasas establecidas
- i) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados;
- j) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorización de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de un país, cuando los productos o procedimientos cuya protección se solicita han sido obtenidos o desarrollados a partir de dichos conocimientos;
- k) De ser el caso, el certificado de depósito del material biológico;
- l) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

## **Requisitos y trámites de la solicitud de patentes**

### **Concepto**

El solicitante de patente tiene que cumplir con todos los requisitos, exigencias y formalidades previstos en el artículo 27 de este proyecto de ley, y en tratándose de la Comunicad Andina, la normativa jurídica prevista en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486.

La solicitud se presenta a la oficina nacional competente señalando de manera clara y precisa el título o nombre de la invención, las reivindicaciones que determinan el alcance de la solicitud y otras previstas en dichas normas.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al trámite para obtener la concesión de la patente, en reiterada jurisprudencia, dice:

## PROCESO 55-IP-2011

(...) “Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable.

La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro...”

## Proceso 43-IP-2014

(...) “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...”

## Proceso 272-IP-2015

(...) “La descripción clara y completa de la invención, tiene las siguientes funciones:

Mediante la misma los interesados acceden a la información acerca de las reglas técnicas que constituyen la invención y, en consecuencia, es la forma de poder ejecutar la invención cuando estén legalmente habilitados para ello....Es un factor imprescindible para delimitar el ámbito de la patente....

Constituye un elemento para la interpretación de las reivindicaciones. Este punto es de suma importancia, ya que son éstas las que definen lo que constituye el contenido técnico inventivo sobre el cual la patente otorgará un derecho exclusivo...

La norma estudiada también regula el contenido mínimo de la descripción, a saber:

El nombre de la invención...

El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención...

La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología...

Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior....

Una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera....

Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes...

Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención...”

Reivindicaciones

Doctrina

La tratadista Alicia Alvares, sobre las reivindicaciones dice:

(...) “las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea patentar. Por tal motivo, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos. (Alvarez Alicia. Como obtener una patente.)...” 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.Revisar Proceso 104-IP-2013.

**Jurisprudencia**

El tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, dice:

Proceso 190-IP-2015

(...) “Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva Se entenderá que hay unidad



de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento....”

Asimismo dice: ...A la solicitud de patente se debe acompañar... los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro...”

#### Proceso 57-IP-2016

(...) “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 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"<sup>29</sup> ...

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<sup>30</sup>...

(...) “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<sup>33</sup>.

El Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, señala: ...

"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:

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente...

El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación, individualmente consideradas, así como al conjunto de todas."...

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad.

Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto. El Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada:...

"El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas..."

<sup>29</sup> Revisar Proceso 47-IP-2014.<sup>30</sup> Revisar Proceso 190-IP-2015

Art. 28 – (Formulario) El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- a) El requerimiento de concesión de la patente;
- b) El nombre y la dirección del solicitante;
- c) La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- d) El nombre de la invención;
- e) El nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- f) De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- g) La firma del solicitante o de su representante legal;
- h) De ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el

extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en otro país.

i) La patente podrá ser solicitada directamente por el inventor o por su causahabiente o a través de sus representantes.

## **Formulario**

Respecto al formulario el artículo 27 de la Decisión 486, dispone:

Artículo 27. El petitorio de la solicitud de patente estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

- el requerimiento de concesión de la patente;
- el nombre y la dirección del solicitante;
- la nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución;
- el nombre de la invención;
- el nombre y el domicilio del inventor, cuando no fuese el mismo solicitante;
- de ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante;
- la firma del solicitante o de su representante legal; y, de ser el caso, la fecha, el número y la oficina de presentación de toda solicitud de patente u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera total o parcialmente a la misma invención reivindicada en la solicitud presentada en el País Miembro.

Art. 29 – (Solicitud hecha en otros países. Prioridad) Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se podrá reconocer como fecha de prioridad la de presentación en aquel en lo que lo fue primero, siempre que se presente a la Oficina, dentro de los plazos que determinen los Tratados Internacionales o, en su defecto, dentro de los doce meses siguientes a la solicitud de patente en el país de origen.

Cuando se solicite una patente después de hacerlo en otros países se reconocerá como fecha de prioridad la fecha en que hubiese sido presentada la primera solicitud de patente, siempre y cuando no haya transcurrido más de un (1) año de la presentación originaria.

Para reconocer la prioridad se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

- a) Que al solicitar la patente se reclame la prioridad y se haga constar el país de origen y la fecha de presentación de la solicitud en ese país;
- b) Que la solicitud presentada no pretenda el otorgamiento de derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero.

Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud;

- c) Que dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, se cumplan los requisitos o que señalen los Tratados Internacionales;
- d) Deberá presentar una declaración de prioridad y con copia certificada por la oficina de origen de la solicitud anterior acompañada de su traducción al castellano, cuando esa solicitud esté redactada en otro idioma.

### **Solicitud hecha en otro país**

#### **Doctrina**

El Tradadista Pachón, citado en el Proceso IP Nº 25 de 2002, con relación al tema, dice:

(...) “uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de ‘prioridad’ conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido”

Art. 30 – (Prioridades múltiples) El solicitante de una patente puede invocar prioridades múltiples, aun cuando estas procedan de países diferentes, si su solicitud incluye elementos que constituyeron solicitudes independientes presentadas en diferentes momentos anteriores, siempre que exista unidad de invención.

Si se invocan prioridades múltiples, los plazos que hayan de computarse a partir de la fecha de prioridad se cuentan desde la fecha de prioridad invocada más antigua. Cuando se invoquen una o varias fechas de prioridad, se reconoce el derecho de

prioridad respecto a los elementos que contienen la solicitud o solicitudes, cuya prioridad se reivindica, aun cuando uno o varios elementos de la solicitud presentada no estuvieran contenidos en la solicitud o solicitudes anteriores, siempre que exista unidad de invención. En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es invocada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un derecho de prioridad en las condiciones normales. Aun cuando uno o varios elementos del objeto de la solicitud no figuren entre las reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen respecto de la cual se invoca un derecho de prioridad, se reconoce dicho derecho, si el conjunto de los documentos de aquella solicitud posterior revelan, de manera clara y precisa, la existencia de tales elementos.

### **Prioridades múltiples**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en el Proceso 190-IP-2015, al respecto dice:

El artículo 25 de la Decisión 486 dispone: “La solicitud de patente sólo podrá comprender una invención o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”....

“Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

Limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento...

Art. 31 – (Fecha de presentación de la solicitud – Trámite) Fecha de presentación de la solicitud. La Oficina le anotará fecha y hora de presentación a la solicitud de patente, le asignará número de expediente y entregará al solicitante un recibo de la solicitud y de los documentos presentados.

## **Fecha de presentación**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto a la fecha de presentación de la solicitud, en el PROCESO 55-IP-2011 dice:

(...) “A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente...”.

Art. 35 – (Requisitos para ejecutar la invención reivindicada) La descripción deberá exponer la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión cabal de la misma y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente puede ejecutarla. La descripción también deberá divulgar la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar la invención reivindicada. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información:

- a) El sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención;
- b) La tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología;
- c) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior;
- d) Los dibujos técnicos necesarios para la comprensión de la invención a que haga referencia en la materia técnica;
- e) Una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos de ser éstos pertinentes;
- f) Una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.

## **Requisitos para la ejecución de la invención**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al tema, en el Proceso 190-IP-2015 dice:

(...) “se reitera lo plasmado en la interpretación de 18 de junio de 2014, expedida en el marco del Proceso 43-IP-2014:

“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 las reivindicaciones como las características técnicas de la invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente.

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”.3...

Así mismo dice:...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 se solicita, 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...”.

Art. 36 – (Deposito de material biológico) Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico, que no se encuentre a disposición del público y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material.

El depósito deberá efectuarse, a más tardar en la fecha de presentación de la solicitud o, cuando fuese el caso, en la fecha de presentación de la solicitud cuya prioridad se invoque. Serán válidos los depósitos efectuados ante una autoridad internacional reconocida conforme al Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los Fines del Procedimiento en Materia de Patentes, de 1977, o ante otra institución reconocida por la oficina nacional competente para estos efectos. En estos casos, la descripción indicará el nombre y dirección de la institución de depósito, la fecha del depósito y el número de depósito atribuido por tal institución.

El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar de la fecha del vencimiento del plazo de dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

## **Depósito del material biológico**

### **Jurisprudencia**

Respecto al material biológico, el Tribunal Andino en el Proceso 43-IP-2014 dice:

(...) “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...”



Art. 37 – (Reivindicaciones que pueden contener la solicitud de Patente) Una misma solicitud de patente podrá contener:

- a) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a procesos especialmente concebidos para su fabricación o utilización;
- b) Las reivindicaciones de un producto determinado y las relativas a un aparato o a un medio especialmente concebido para su aplicación, y
- c) Las reivindicaciones de un producto determinado y las de un proceso especialmente concebido para su fabricación y de un aparato o un medio especialmente concebido para su aplicación.
- d) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o más productos, las reivindicaciones relativas a uno o más procedimientos de fabricación del producto o los productos, y las reivindicaciones relativas a una o más aplicaciones del producto o los productos.
- e) Aparte de las reivindicaciones relativas a uno o más procedimientos, las reivindicaciones de los medios para llevar a cabo el procedimiento o los procedimientos y las reivindicaciones correspondientes al producto o los productos que resulten de ellos, y las reivindicaciones correspondientes a las aplicaciones de esos productos.

### **Reivindicaciones que pueden contener la solicitud**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en el Proceso 190-IP-2015, al respecto dice

“Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento...

Art. 39 – (El objeto principal de la primera reivindicación y su subordinación de las restantes. Contenido) La primera reivindicación se referirá al objeto principal debiendo las restantes estar subordinadas a la misma. La reivindicación o las reivindicaciones deberán contener:

a) Un preámbulo o exordio indicando desde su comienzo con el mismo título con que se ha denominado la invención, comprendiendo todos los aspectos conocidos de la invención surgidos del estado de la técnica más próximo;

b) Una parte característica en donde se citarán los elementos que establezcan la novedad de la invención y que sean necesarios e imprescindibles para llevarla a cabo, definitorios de lo que se desea proteger;

c) Si la claridad y comprensión de la invención lo exigiera, la reivindicación principal, que es la única independiente, puede ir seguida de una o varias reivindicaciones haciendo estas referencia a la reivindicación de la que dependen y precisando las características adicionales que pretenden proteger. De igual manera debe procederse cuando la reivindicación principal va seguida de una o varias reivindicaciones relativas a modos particulares o de realización de la invención.

Art. 40 – (Cualidades que debe contener las reivindicaciones) Las reivindicaciones deben ser claras y estar enteramente sustentadas por la descripción. El derecho conferido por la patente está determinado por las reivindicaciones, las cuales definen la invención y delimitan al alcance del derecho. La descripción y los dibujos o planos, o en su caso, el depósito de material biológico servirán para interpretarlas.

En las reivindicaciones la frase “compuesto de” permite la posibilidad de incluir en el alcance de una reivindicación ingredientes o elementos no especificados hasta en cantidades mayores; la frase “consiste de” cierra la posibilidad de incluir ingredientes o elementos además de los recitados, con la especificación de las impurezas normales; y la frase “consiste esencialmente de” permite la posibilidad de incluir en una reivindicación solamente ingredientes o elementos no especificados que no afecten materialmente a las características básicas e innovadoras de la invención. Las reivindicaciones podrán ser independientes o dependientes. Una reivindicación será independiente cuando defina la materia que 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.

El alcance de la protección de una invención se determina por las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven solamente para interpretar el sentido de las mismas.

## Cualidades de las reivindicaciones

### Doctrina

(...) Para "La tratadista Alicia Alvarez las reivindicaciones tienen como función delimitar el campo de la patente, a fin de concretar la regla técnica que se desea patentar. Por tal motivo, las reivindicaciones deben ser lo suficientemente claras y concisas, debiendo especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos". (Alvarez Alicia. Como obtener una patente.)

Asimismo 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".<sup>23</sup> Proceso 165-IP-2013:

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".<sup>24</sup>... SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Bianchi. Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.

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<sup>25</sup>....

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<sup>26</sup>.... 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..."

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre tema, en el proceso 57-IP-2016, dice:

(...) "Las reivindicaciones. El requisito de claridad y concisión..."

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 analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática<sup>21</sup>.

Las reivindicaciones son las características técnicas de una invención para la cual se reclama la protección jurídica mediante el otorgamiento de la patente. Estas a su vez, permiten definir el alcance de la protección que comporta la solicitud de patente....

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.

19 Proceso 46-IP-2012.201

bidem.21 Revisar Proceso 243-1P-2013.

22 Revisar Proceso 165-IP-2013.

ÁLVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999,p.99.<sup>24</sup> <sup>27</sup>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<sup>28 31</sup>....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 ella<sup>32...</sup>.”<sup>25</sup>

Revisar Proceso 10-1P-2014-<sup>26</sup>

Revisar Proceso 243-IP-2013.<sup>27</sup>

Revisar Proceso 9-IP-2014.<sup>U</sup>

Revisar Proceso 257-IP-2013.

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<sup>22</sup>.

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"

Art. 42 – (Fecha de presentación de la solicitud. Requisitos) Se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por la oficina nacional competente, siempre que al momento de la recepción hubiera contenido al menos lo siguiente

- a) La indicación de que se solicita la concesión de una patente;
- b) Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona;
- c) La descripción de la invención;
- d) Los dibujos, de ser éstos pertinentes;
- e) Una o varias reivindicaciones;
- f) El comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.

La Oficina está facultada para exigir al solicitante que comunique mediante la presentación de los documentos acreditativos correspondientes, en que países presentó solicitudes de la misma invención y qué objeciones le fueron hechas, así el resultado final de la tramitación en esos países.

### **Fecha de presentación de la solicitud de la patente**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia, dice:

#### **PROCESO 55-IP-2011**

A fin de determinar claramente la fecha en que fue presentada la solicitud, será la fecha de recepción por la Oficina Nacional Competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y, por lo tanto, no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente.

#### **PROCESO 172-IP-2014, concluye:**

(...)“CUARTO: Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener la descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla

Se reitera que la fecha de presentación de la solicitud según la Decisión 486, y conforme lo señala el Tribunal Andino,...será la fecha de recepción por la oficina nacional competente y siempre que contenga los requisitos y anexos documentales señalados anteriormente, de lo contrario se la tendrá como no presentada y por lo tanto no podrá ordenarse su publicación, no podrá realizarse el examen, ni mucho menos otorgarse o negarse la patente...”.

La oficina nacional competente debe realizar el examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, de oficio dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Decisión 486.

#### **Proceso 57-IP-2016**

(...). “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 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"<sup>292</sup>

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<sup>30</sup>.

Revisar Proceso 10-1P-2014.<sup>26</sup> Revisar Proceso 243-IP-2013.<sup>27</sup> Revisar Proceso 9-IP-2014.<sup>U</sup>Revisar Proceso 257-IP-2013. Revisar Proceso 243-IP-2013, ya citado

Art. 43 – (División de una solicitud de Patente) Cuando una solicitud de patente deba dividirse, el solicitante deberá presentar las descripciones, reivindicaciones y dibujos necesarios para cada solicitud, excepto la documentación relativa a la prioridad reclamada y su traducción que ya se encuentren en la solicitud inicial y, en su caso, la cesión de derechos y el poder. Los dibujos y descripciones que se exhiban, no sufrirán alteraciones que modifiquen la invención contemplada en la solicitud original.

Art. 47 – (Excepciones a las violaciones del Derecho de Invención) No se reconocen como violaciones del derecho exclusivo de una invención protegida:

- a) El uso de la misma a bordo de buques de navegación marítima o fluvial tanto en el casco, como en las maquinas, en los aparejos o en los equipos, cuando dichos buques se hallen temporalmente en aguas territoriales, siempre que dicha invención se emplee exclusivamente para satisfacer necesidades de la embarcación;
- b) El empleo de la misma en la construcción o en la explotación de medios terrestres o aéreos o de equipos auxiliares para dichos fines, cuando estos medios de transporte se hallen temporalmente en el territorio de un Estado;
- c) La utilización de la misma con fines de investigación científica.

Art. 48 – (Cambios de certificados) Si el titular de un Certificado de

Patente de Invención o de un Certificado de Patente de Invención de Adición solicita, dentro de los primeros cinco años de vigencia de éste, que se le cambie por un Certificado de Autor de Invención o por un Certificado de Autor de Invención de Adición la Oficina se lo concede.

## Capítulo V – MODIFICACIONES DE LA SOLICITUD

Art. 49 – (Trámite y alcance) 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 de las reivindicaciones contenidas en la solicitud inicial, si ello implicara una protección mayor que la correspondería a la solicitud inicial. Podrá también mediante la modificación, eliminarse algunas de las

reivindicaciones. La modificación o la corrección de la solicitud deben presentarse por escrito y debe acompañarse de la documentación que corresponda y del comprobante de pago de la tasa respectiva. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.,

## **Modificaciones de la solicitud: Trámite y alcance**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia dice:

Proceso 34-IP-95

(...) “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”.

Proceso 75-IP-2004, (con base del artículo 34 de la Decisión 486)

(...) “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante o de la autoridad administrativa; podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento, o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración. “La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una *ampliación* del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial.”... (Proceso 75-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1111 del 2 de setiembre de 2004, patente COMPOSICIONES ANTIMICROBIANAS QUE CONTIENEN ALCOHOL)...



“El artículo 34, de la Decisión 486..., atribuye a quien requiera la concesión de la patente – inventor o causa habiente –la facultad de pedir la modificación de los elementos de su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que dicha modificación no signifique ampliar la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La disposición citada atribuye también al inventor o causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la corrección de cualquier error material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede ser ejercida en cualquier momento del trámite, en el entendido de que éste se agota con la expedición de la providencia en que se otorgue o niegue en definitiva el Título de la patente. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, además, debe ser interpretado a favor de su titular...”,.

#### Proceso 55-IP 2011

(...) “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver, para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, a saber:

¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite?

¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo contra el acto administrativo que denegó la patente?

Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

Sobre el tema se puede citar el criterio reiterado por el Tribunal que señaló: *“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.*<sup>6</sup>

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

Al respecto, este Tribunal ha expresado: *“La única limitación impuesta al solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”*<sup>7</sup>....”

PROCESO 226-IP-2013,

(...) “Las modificaciones a la solicitud de patente se realizarán a petición del solicitante; éstas podrán presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486. De donde se tiene, como requisito fundamental para la modificación de una patente que tal modificación no signifique una ampliación de la protección contenida con la presentación de la solicitud inicial de patentabilidad....

De lo anterior se desprende lo siguiente, de acuerdo a reciente jurisprudencia de este Tribunal:

“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)...

Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración...”

Proceso 91- IP-2 015

(...) El artículo 34, de la Decisión 486 de la Comisión, atribuye a quien requiera la concesión de la patente – inventor o causa habiente –la facultad de pedir la modificación de los elementos de su solicitud en cualquier momento del trámite, siempre que dicha modificación no signifique ampliar la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La disposición citada atribuye también al inventor o causahabiente la facultad de pedir del mismo modo la corrección de cualquier error material habido en la solicitud, por lo que dicha facultad puede ser ejercida en cualquier momento del trámite, en el entendido de que éste se agota con la expedición de la providencia en que se otorgue o niegue en definitiva el Título de la patente. Hay pues regla expresa en lo que concierne al tiempo de ejercicio de las citadas facultades, cuyo alcance, además, debe ser interpretado a favor de su titular....”

Art. 50 – (Conversión de solicitud de Patente por modelo de utilidad o de registro de Diseño Industrial) El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una patente de modelo de utilidad o de registro de diseño industrial y vice versa. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención o la innovación lo permitan. La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse solo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial. La Oficina competente podrá sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión. El solicitante podrá aceptar o rechazar la propuesta, entendiéndose que si ésta es rechazada, se continuará la tramitación del expediente en la modalidad solicitada originalmente.

**Conversión de una patente de modelo de utilidad en una solicitud de patente de invención o de registro industrial**

## Doctrina

José Javier Villamarín, en su obra suministrada a la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486(1), respecto al tema, dice:(...)

### “Conversión

La ubicación intermedia del modelo de utilidad entre la patente de invención y el modelo industrial y su proximidad a estas figuras impone la necesidad de facilitar su paso recíproco a fin de solucionar los errores de encuadramiento en que pudiera haber caído el solicitante. A este propósito sirve la disposición siguiente:

“art. 83. El solicitante de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención o de registro de diseño industrial, siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita. A efectos de esto último deberá cumplirse con los requisitos establecidos en el art. 35”.

“art. 35. El solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad. La conversión de la solicitud sólo procederá cuando la naturaleza de la invención lo permita. La petición de conversión de una solicitud podrá presentarse sólo una vez. La solicitud convertida mantendrá la fecha de presentación de la solicitud inicial.

Las oficinas nacionales competentes podrán sugerir la conversión de la solicitud en cualquier momento del trámite, así como disponer el cobro de una tasa adicional para la presentación de las solicitudes de conversión.”

Como se observa, la conversión ocurre a petición del propio interesado, limitándose la oficina nacional competente a la formulación del reparo vinculado con la procedencia de la figura tutelar originalmente perseguida. La conversión no está condicionada a la procedencia de la nueva figura, ya que esta verificación tiene lugar con su nuevo examen de fondo; en caso contrario, sería necesario determinar si el nuevo encuadre es el correcto, y recién una vez resuelto favorablemente este aspecto, y practicada la conversión, se debería someter la solicitud a un examen de fondo.

El principal efecto de esta disposición radica en la conservación de la fecha de prelación del pedido original – e incluso si es del caso, de la prioridad internacional – siempre que la descripción sea suficiente para la nueva figura pretendido. Se observa además, que en esta disposición no existe una reciprocidad referida a los modelos industriales, de suerte que si bien es factible el tránsito de modelo de

utilidad a patente y viceversa, y de modelo de utilidad a modelo industrial, no se puede transformar a éste en aquel. Esto se debe, principalmente, al hecho de que la descripción propia de los modelos industriales por lo general es completamente insuficiente para poder mantener prelación(76)...” 2) E-mail : [loi\\_lex@yahoo.com](mailto:loi_lex@yahoo.com)

Art. 51 – (División y Fraccionamiento de la solicitud) El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial. La Oficina competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención. Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial. En caso de haberse invocado prioridades, múltiples o parciales, el solicitante o la Oficina competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias. A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

## **División de la solicitud**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en el Proceso 190-IP-2015, sobre el tema de la división de la solicitud, con base a la interpretación prejudicial emitida en el marco del Proceso 173-IP-2013, dice:

(...) El requisito de unidad de la invención para la concesión del privilegio de patente, podrá ser objeto del examen de fondo que realiza la oficina nacional competente en desarrollo del artículo 45, se encuentra previsto expresamente en el artículo 36 de la Decisión 486 que establece, en su inciso segundo, que "la oficina nacional competente podrá en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención".

(...)” Para determinar la unidad de la invención, se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva.

Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.

b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.

c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento...”.

Art. 52 – (Fusión de solicitudes) El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, fusionar dos o más solicitudes en una sola, pero ello no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en las solicitudes iniciales. No procederá la fusión cuando la solicitud fusionada comprendiera que no cumplen con el requisito de unidad de invención. La solicitud fusionada se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha o fechas de prioridad que correspondan a la materia contenida en las solicitudes iniciales.

Art. 53 – (Corrección de errores u omisiones en el certificado) El titular de una patente podrá pedir en cualquier momento que corrija algún error material u omisión incurridos en el certificado de patente o en la inscripción. La corrección tendrá efectos frente a terceros desde que sea anotada en la inscripción y no será necesario publicarla. No se admitirá ninguna corrección o ampliación de la divulgación contenida en la solicitud inicial ni de las reivindicaciones aceptadas, si ello implicarse una protección mayor que la que correspondería a la solicitud inicial. La petición de corrección deberá identificar y comprobar la existencia del error u omisión y, una vez determinado el mismo, se procederá a realizar la anotación correspondiente, previo pago de la tasa respectiva, salvo que se tratare de un error imputable a la Oficina.

### **Corrección de errores y modificaciones**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, con relación a la corrección de errores, en el Proceso 226-IP-2013, dice:

(...)“Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor y a las modificaciones, así como reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en el título que el Estado otorga...”.

Art. 54 – (Retiro de la solicitud) La solicitud de patente podrá ser retirada por el solicitante en cualquier momento antes de que la patente sea concedida. Cuando figuren inscritos en la Oficina derechos de terceros sobre la solicitud ésta sólo podrá ser retirada con el consentimiento de los titulares de tales derechos.

## Capítulo VI – DEL TRÁMITE DE LA SOLICITUD

Art. 55 – (Examen y Plazo) La Oficina competente examinará, dentro de los treinta días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma.

### Trámite y examen de la solicitud

#### Concepto

Dentro de los requisitos formales para obtener la patente se encuentra el trámite y consiguiente examen formal de la solicitud, que consiste en cumplir con una serie de pasos y formalidades que en forma sucesiva conduzcan a preparar el examen de fondo o definitivo que culmine con la concesión de la patente

#### Doctrina

La profesora Alicia Álvarez señala que “el examen previo o formal tiene como objetivo verificar si la documentación presentada cumple con los requisitos, y permite detectar gruesas fallas en la solicitud, evitando los perjuicios que ocasionaría su detección tardía”. (Alvarez, Alicia. Ibid. Op. Cit. P. 103).

#### Jurisprudencia

El Tribunal Andino, respecto al tema, en reiterada jurisprudencia dice:

PROCESO 55-IP-2011

(...) “Para obtener una patente, es necesario presentar una solicitud. Una vez que dicha solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable.

La solicitud de patente debe estar acompañada de los documentos señalados en los artículos 26 y 27 de la Decisión 486 - según corresponda, tales como: los poderes necesarios en el caso de que el titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o si el inventor y el titular de los derechos son personas distintas; de ser el caso, copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante; copia de la primera solicitud de patente en el caso de que se requiera expresamente reivindicar la prioridad y otros requisitos que establezca la legislación interna del respectivo País Miembro.

Así, de conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486 se tiene que la Oficina Nacional Competente examinará dentro de los 30 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si ésta cumple con los requisitos de forma previstos en los artículos 26 y 27 de la citada Decisión. Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la Oficina Nacional Competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos...

En consecuencia, la Oficina Nacional Competente está en la obligación de comunicarle al solicitante los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos.

Es decir, este examen consiste en la verificación de que la solicitud cumpla efectivamente con todos los requisitos exigidos y que hayan sido anexados a la misma los documentos requeridos. Se debe cumplir con los requisitos de forma y acompañar los anexos contemplados en los artículos 26 y 27 de la

Decisión 486.

(...)“Este Tribunal ha manifestado con respecto a esta revisión de la solicitud que:

“En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”<sup>3</sup>.

Posteriormente, y atendiendo a lo establecido por el artículo 40 de la Decisión 486, la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo.

El artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen de forma respectivo...



Así mismo, en la parte, CONCLUYE, dispone:...

El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos...

Una vez culminadas las etapas referidas, se llevará a cabo el examen definitivo sobre patentabilidad, del cual dependerá la concesión o no de la patente que corresponda a la solicitud que se analice. El examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos por terceros, el examen de fondo se torna definitivo.

En el caso de que no se reúnan los elementos necesarios para un mejor análisis dentro del plazo determinado en la Decisión, se declarará abandonada la solicitud, sin que se pueda realizar el examen de fondo ni definitivo.

Proceso 43-IP-2001

(...) “Una vez que la solicitud es admitida a trámite se examinará si cumple con los requisitos formales y se verificará si su objeto es patentable... conforme lo exige el artículo 26 de la Decisión 486...añade algunas exigencias cuando se trate de patentar invenciones en las que se involucren recursos genéticos de los Países Miembros o aquellas desarrolladas en base a conocimientos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales de nuestros países....

El examen consiste en constatar de que la solicitud cumple con los requisitos de forma exigidos al efecto...“En este primer examen, conocido como examen de forma, la Oficina Nacional no examinará la novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigirá un informe sobre el estado de la técnica”.

Proceso43-IP-2001,

Art. 56 – (Complementación de requisitos) Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 27 al 29, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogado por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación, sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud.

## **Complementación de requisitos**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, con relación al tema, dice:

Proceso 47-IP-99,

(...)“La oficina nacional competente...tiene...la obligación de realizar un examen de forma respecto de las solicitudes admitidas a trámite, es decir, de aquellas que hubieran sido analizadas previamente.

Si del examen de forma... resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos...la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 60 días...so pena de que su solicitud se declare en abandono. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos...frente a observaciones propuestas por la Autoridad Competente, puede el solicitante “...asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo”.<sup>11</sup>La falta de respuesta a las observaciones formuladas o la no complementación de los antecedentes y de los requisitos formales, lleva a que la solicitud pueda ser considerada abandonada...”

“Posteriormente... la Oficina Nacional revisará las correcciones realizadas y si éstas subsanan los defectos detectados, dentro de los dieciocho meses siguientes publicará el aviso correspondiente, de conformidad con la normativa interna que al efecto se establezca en el País Miembro respectivo...”.

---

<sup>11</sup> **Proceso 47-IP-99**, sentencia de 04 de octubre del año 2000. G.O. N° 617, de 7 de noviembre del 2000. **Caso:** patente "RETENCION DE COLLAR PARA NUCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA". **TRIBUNAL**

Es de hacer notar que, el artículo 40 de la Decisión 486 en su segundo inciso, señala una excepción al plazo de dieciocho meses para la publicación, en el sentido que el propio solicitante puede pedir que la solicitud se publique antes de ese plazo, siempre que ya se hubiese concluido el examen.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en el PROCESO 47-IP-2010, en la parte CONCLUYE 1- dispone:

1. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el petitionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que, la solicitud de prórroga debe ser comunicada –debidamente- a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.

De no presentarse respuestas a las observaciones o no haberse complementado los antecedentes y los requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud y perderá su prelación. Por otro lado, una vez cumplidos con los requisitos establecidos, se procederá a su publicación.

## **ABANDONO DE LA SOLICITUD**

### **Jurisprudencia**

Al respecto el Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia señala:

Proceso 80-IP-2003

(...)“Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo ha sostenido lo siguiente: “El silencio del petitionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración.

"La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente...complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

"La primera..., de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas 'por una vez en un órgano de publicación adecuado'..." (Art. 23 de la Decisión 344)

Y, la "segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber... complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido...". (Art. 22 de la Decisión 344)..."

"Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido..."<sup>12</sup>

Proceso 55-IP-2011

(...) "Acerca del abandono de una solicitud de patente, este Organismo en el marco de la Decisión 344, aplicable a la Decisión 486, ha sostenido lo siguiente:

"El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración.

"La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente (...) complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

"La primera (...), de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicadas 'por una vez en un órgano de publicación adecuado' (...)" (Art. 23 de la Decisión 344). Y, la

"segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber (...) complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido (...)" (Art. 22 de la Decisión 344).

"Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos."

<sup>12</sup>

**Proceso 34-IP-95**, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. N° 318, de 26 de enero de 1998. **TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

En el PROCESO 55-IP-2011, en el punto 4 de CONCLUYE, dispone:

4 Si al realizar el aludido examen la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple los requisitos exigidos, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles –prorrogables por un período igual- siguientes a la notificación.

El silencio respecto de tales observaciones acarreará que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conducirá el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los antecedentes o los requisitos formales correspondientes“

Art. 57 – (Confidencialidad de la solicitud y plazo. Publicación y contenido) La solicitud de patente en trámite y sus anexos serán confidenciales hasta el momento de su publicación. Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, o cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendrá carácter público y podrá ser consultado, y la oficina competente ordenará la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales. A petición del solicitante, la solicitud será publicada antes del vencimiento del plazo señalado. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el solicitante podrá pedir que se publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenará su publicación. No se ordenará la publicación de una solicitud que hubiese sido objeto de desistimiento o de abandono.

La publicación debe contener:

- a) El número de la solicitud;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;
- d) El nombre del representante del solicitante, si lo hubiese;
- e) El país u Oficina, fecha y número de cada solicitud cuya prioridad se hubiese reclamado;
- f) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- g) El nombre de la invención;
- h) El resumen;
- i) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado por la Oficina;

j) Fecha y firma del Registrador o del funcionario de la Oficina que ésta designe para tal efecto

## **Confidencialidad de la solicitud y plazo**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en el Proceso 55-IP-2011, respecto a la confidencialidad, dice:

(...) “Sin perjuicio de ello, la Oficina Nacional Competente guardará la confidencialidad de la solicitud...”

El Tribunal Andino, en el proceso 35-IP-2004, respecto al tema del plazo y publicación, dice:

(...) “Finalizado el examen de forma, y dentro de los dieciocho meses siguientes a la presentación de la solicitud o de la prioridad que se hubiese reivindicado, la oficina nacional competente deberá publicar un aviso –en los términos que establezca la legislación nacional del respectivo País Miembro- dirigido a hacer del conocimiento público el hecho de la presentación de la solicitud o de la reivindicación de la prioridad....”

Art. 61 – (Oposición y observaciones) Dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición u observaciones fundamentadas que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invención. A solicitud de parte, la Oficina competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas.

## **Oposición y observaciones**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al tema, en el proceso 35-IP-2004, dice:

(...) Una vez publicada la solicitud de patente...dentro de los sesenta días siguientes, según el artículo 42 de la Decisión 486” quien se crea con legítimo interés para oponerse a las pretensiones de patentabilidad de la invención publicada, podrá presentar observaciones fundamentadas, por una sola vez dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación. En este aparte, la ley comunitaria quiere exigir observaciones debidamente fundamentadas e incluso faculta a los Países Miembros para castigar a los terceros que presenten observaciones...temerarias.

“(Proceso 35-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1096 del 26 de julio de 2004 método para la producción de material de empaque decorado con tinta para impresión).

Art. 62 – (Notificación de la oposición) Si se hubiere presentado oposición, la oficina competente notificará al solicitante para que dentro de los sesenta días siguientes haga valer sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la Oficina competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de sesenta días para la contestación.

## **Notificación de la oposición**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en el citado Proceso35-IP-2004,dice:

(...) “Si se llegare a presentar observaciones fundamentadas que pretendan desvirtuar los requisitos de patentabilidad de la solicitud publicada, la Oficina Nacional Competente debe notificar al solicitante, para efectos de que dentro de... sesenta días hábiles, contados a partir de su debida notificación (término prorrogable por una sola vez y por el mismo tiempo) “haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención...”

Art. 63 – (Plazo para pedir se examine la invención) Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubiera presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable.

La Oficina podrá cobrar una tasa para las realizaciones del examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.

## **Plazo para pedir el examen**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia, dice:

PROCESO 172-IP-2014

(...) “como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no

hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar una patente. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada...” PROCESO 172-IP-2014 (GACETA OFICIAL DEL ACUERDO DE CARTAGENA 26/01/2017),”

Proceso 91- IP-2 015

(...) “Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad...”

Art. 64 – (Examen de fondo o sustantivo. Contenido) Al realizar el examen de fondo o sustantivo, se tomarán en cuenta las informaciones aportadas por el solicitante o, en su caso, por quien haya formulado observaciones, incluyendo lo relativo a exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados por otras oficinas de propiedad industrial y referidas a la misma materia de la solicitud. La Oficina podrá considerar los resultados de tales exámenes como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención. En el caso de las solicitudes relativas a vacunas y otras formas farmacéuticas, la Oficina debe oír el parecer de las autoridades de salud que correspondan. La cuestión de si una invención es o no patentable por falta de novedad o nivel inventivo, se resolverá caso por caso según corresponda, considerando los hechos pertinentes como por ejemplo, entre otros:

- a) El alcance y contenido del estado de la técnica;
- b) Las diferencias entre el estado de la técnica y la reivindicación;
- c) El nivel de destreza común en el arte pertinente, y
- d) Factores secundarios apropiados como el éxito comercial, necesidades largamente sentidas pero no resueltas, el fracaso de otros y resultados inesperados.

## **EXAMEN DE FONDO**

### **Concepto**

Es otro de los requisitos formales para obtener la concesión de una patente. Consiste en el análisis, evaluación y ponderación individual y en su conjunto del cumplimiento de los requisitos objetivos de patentabilidad a los que ya nos hemos referido a tiempo de estudiar la invención de la patente y que reiteramos, en forma resumida, conjunta y sistemáticamente con el siguiente concepto:



Una invención es patentable si cumple con los requisitos y exigencias previstos por ley, es decir cuando el producto de la actividad creativa del inventor: herramientas o mecanismos y sus productos o procedimientos no ha sido divulgado, no se ha hecho accesible al público nacional e internacional, no se encuentra dentro del estado de la técnica, consecuentemente es *nuevo*; constituye una herramienta o mecanismo para la solución de un problema técnico, aún no resuelto, creado por la actividad transformadora del ser humano, en sentido de que para una persona versada en la materia no es obvio ni deriva de manera evidente del estado de la técnica, y consiguientemente es un salto en el avance tecnológico, *lo que significa que tiene nivel inventivo*; y cuando el objeto de la invención, producto o procedimiento útil, pueda utilizarse o aplicarse a todo tipo de industria o actividad productiva, así como en los servicios, en consecuencia es *susceptible aplicación industrial*.

La observancia de estos tres requisitos objetivos, más las exigencias subjetivas referidas al inventor y al solicitante de la patente, con más las formales que hacen al procedimiento del trámite, viabiliza la concesión de la patente,

## **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, respecto al examen de fondo y al cumplimiento de los requisitos básicos para la obtención de la patente, dice:

Proceso 21-IP-2000

(...) “ha puesto de relieve que el examen de fondo constituye “una de las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podrá decidir sobre la concesión o denegación del privilegio...”

“Vencidos los plazos que anteceden, la oficina competente realizará el examen de fondo sobre la patentabilidad de la solicitud.

Si en el curso de este examen observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos...”

Continua diciendo...En esta oportunidad procesal, caracterizada por el diálogo y cooperación entre la autoridad administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invención cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reúne las condiciones de patentabilidad, lo cual deberá concretarse en un informe

fundamentado, en el que aparezcan las observaciones u objetivos que *prima facie* impidan la concesión de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las cuales procede el otorgamiento de la misma” (Sentencia dictada en el expediente N°. 21-IP-2000, del 21 de octubre de 2000, publicada en la G.O.A.C. N°. 631, DEL 10 DE ENERO DE 2001, CASO 2derivados de bilis humana”).

#### PROCESO 208-IP-2005

(...)EXAMEN DE PATENTABILIDAD Y EXAMEN DEFINITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTES, DE CONFORMIDAD CON EL RÉGIMEN DE LA DECISIÓN 486.

La Decisión 344, conforme al criterio del Tribunal, distinguía entre el “examen de fondo” y el “examen definitivo”, así:

“7. Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice. En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al "examen de fondo" y en el artículo 29 al "examen definitivo" cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27”. (Proceso 12-IP-98. Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 1998)...

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina distingue también en los artículos 45 y 48 los tipos de exámenes que realizan las Oficinas Nacionales, dentro del trámite de una solicitud de patente de invención...

La Decisión 486 introduce algunos cambios fundamentales en relación con el “Examen de Fondo”, pero se mantiene la misma finalidad respecto de dicho examen: *“...dotar al examinador de patentes de un elemento adicional para que pueda emitir un juicio objetivo que permita garantizar la eficacia del trámite de patentes y por ende resguardar los intereses generales del Régimen Común de Propiedad Industrial y del Acuerdo Subregional de Integración Andina.”* (Interpretación Prejudicial dentro del proceso 12-IP-98, anteriormente citado); es decir, en el artículo 45 de la Decisión mencionada, se prevé el examen de fondo con el fin de establecer si la invención es o no patentable y/o si cumple o no con los requisitos establecidos en la norma comunitaria para la concesión de la patente; es el examen que constituye una herramienta que dota al examinador de todos los elementos de juicio para poder realizar el examen definitivo y decidir si se otorga o no el título de patente.

Es conveniente resaltar que el examen definitivo de patentabilidad, tanto en la Decisión 344 como en la 486, puede realizarse a propósito del examen de fondo, cuando no haya necesidad de requerir al interesado para el cumplimiento de requisitos o de aportación de documentos y cuando tampoco sea menester requerir informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos. Si el examen definitivo fuere favorable se otorgará el título de la patente; si fuere parcialmente favorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas, y si fuere desfavorable se denegará la solicitud.

## **Obligación de solicitar el examen**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia, dice:

Proceso 35-IP-2004

(...) “no es obligación de la Oficina Nacional Competente, realizar de oficio este trámite...el solicitante es quien queda obligado a solicitar que se examine si la invención es patentable, y además a cancelar una tasa por la realización de este examen, bajo sanción de que se declare abandonada la solicitud....

*Es de suma importancia la realización de los exámenes tanto de forma como de fondo, para que la autoridad competente tenga un criterio absolutamente claro antes del otorgamiento o no de la patente de invención solicitada, pues la ausencia de algún requisito podría ocasionar que la solicitud no sea admitida a trámite, o que habiéndolo sido, no pueda concluir en una decisión de mérito...durante la realización del examen podrían requerirse datos o documentos adicionales; de ser así, la entidad examinadora notificará al solicitante a fin de que haga valer sus argumentos y aclaraciones pertinentes”. ...*

*Concluye diciendo: Una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otorgará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título...”*

#### PROCESO 208-IP-2005

(...)“Si a propósito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo determinado, so pena de que la solicitud sea denegada (Decisión 486), sin que se llegue, por lo tanto, al examen definitivo.

De manera que mientras en la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, la Decisión 486 en el artículo 44 estipula que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es patentable.

Bajo la vigencia de la Decisión 344 la consecuencia de la desatención a los requerimientos efectuada por la Oficina Nacional a propósito del examen de fondo, es la declaración de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decisión 486 se determina que cuando el solicitante no responde a la notificación de que la solicitud no cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegación de la patente.

#### PROCESO 172-IP-2014

(...) “la norma comunitaria colocó en cabeza de proceso a las Oficinas Nacionales Competentes la obligación de realizar el examen de patentabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de forma y fondo para conceder o negar una patente. En el caso de que sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación de la patente solicitada.

#### PROCESO 229-IP-2014

(...)Como se observa, mientras en el artículo 27 de la Decisión 344 estaba previsto el inicio de oficio del examen de fondo y sin ningún requisito adicional, en el artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es

patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud....

Además del requisito de la petición expresa, el artículo 44 autoriza el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los Países Miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada al pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la petición expresa y 2) el pago de las respectivas tasas si están previstas.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad...

#### **ABANDONO DE LA SOLICITUD DE PATENTE CONFORME AL ARTICULO 44 DE LA DECISIÓN 486.**

El Tribunal Andino en el PROCESO 208-IP-2005, respecto al tema, dice:

(...) “Como quedó ya anotado, el artículo 44 de la Decisión 486 establece de manera expresa como supuesto para la declaratoria de abandono de la solicitud de patente de invención la falta de pedimento del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, con independencia de la presentación o no de oposiciones.

Pero, además, como la norma autoriza a los Países Miembros cobrar tasas para la realización del examen de patentabilidad, en los casos en que se ha optado por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejado del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique.

De manera que la no cancelación del pago de la tasa, si fuese del caso, al no posibilitar la realización del examen de patentabilidad, genera un efecto similar al hecho de no haber solicitado el examen en mención dentro del término previsto en la Norma Comunitaria.

## Requisitos previos al examen

### Jurisprudencia

El tribunal andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el tema, dice:

#### PROCESO 208-IP-2005

(...) Los requisitos para que la Oficina de Patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes:

Publicación de la solicitud de patente.

Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

#### PROCESO 229-IP-2014

(...) “los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes<sup>13</sup>:

Publicación de la solicitud de patente.

Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna...”

#### Proceso 91- IP-2 015

(...) “los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes...”

Publicación de la solicitud de patente...

---

<sup>13</sup>Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-IP-2005.

Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad....

Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna...”

### **Caso fortuito y/o de fuerza mayor como causal justificativa**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en el PROCESO 229-IP-2014 dice:

(...)“El Tribunal advierte que la normativa comunitaria no prevé eximentes de responsabilidad...”

Tampoco hay una norma comunitaria general que establezca las causales de exoneración de responsabilidad que pudiesen ser aplicables en el presente asunto. En estas circunstancias, de conformidad con el principio de complemento indispensable<sup>14</sup>, la normativa nacional puede entrar a regular el asunto. En efecto, la Corte Nacional debe proceder a establecer si de conformidad con su normativa interna, se podría aplicar alguna causal de exoneración en el presente asunto...”

### **Contenido del examen**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, con relación a los requisitos básicos, en reiterada jurisprudencia, ha dado los siguientes criterios jurisprudenciales:

#### **A.- Relacionado a las reivindicaciones Claras y concisas**

Proceso 104-IP-2013

(...)“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:

---

<sup>14</sup> 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”.*

Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente

Es oportuno mencionar que el requisito de concisión va de la mano con el de claridad. Las reivindicaciones son concisas si son precisas, si están escritas en un lenguaje específicamente orientado a definir la invención. La concisión se dirige a establecer la simplicidad en el entendimiento del objeto a patentarse, teniendo en cuenta un análisis individual de cada una de ellas, como un análisis sistemático y en conjunto.

Al respecto el citado Manual Andino de Patentes expone esto de manera acertada:

"El requisito de concisión del Art. 30 D 486 se aplica tanto a cada reivindicación individual como al conjunto de reivindicaciones. La finalidad de este requisito es evitar una excesiva complejidad para el examinador a la hora de analizar las reivindicaciones, y evitar que terceros no puedan ver claramente cuál es el alcance de las reivindicaciones por el exceso número y complejidad de éstas...."

### **Análisis sistemático**

Proceso 57-IP-2016

(...) "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... 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<sup>33</sup>...."

<sup>29</sup> Revisar Proceso 47-IP-2014.

<sup>30</sup> Revisar Proceso 190-IP-2015

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.



## **B- Sobre el examen de la novedad.-**

### **Concepto**

La novedad es cuando el producto de la actividad creativa del inventor: herramientas, mecanismos y sus productos o procedimientos no han sido divulgados, no se han hecho accesibles al público nacional e internacional, no se encuentran dentro del estado de la técnica.

Con relación al examen para determinar la novedad, la doctrina, la jurisprudencia y normas complementarias han elaborado las reglas técnicas o pasos lógicos que debe observar el técnico entendido en la materia para determinar la novedad de la invención, que se exponen en la doctrina y jurisprudencia que a continuación se señala:

### **Doctrina**

El tratadista Cabanellas, citando a Gómez Segade, dice:

“En primer lugar, ha de concretarse cuál es la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que vendrá determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de determinar cuál es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y finalmente, se procederá a la comparación entre la invención y la regla técnica.” <sup>15</sup>CABANELLAS Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1 Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs.. 714 y 7

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto a la novedad, en reiterada jurisprudencia dice:

Reglas a observarse en el examen:

Proceso 57-IP-2016

(...) “A fin de determinar la novedad del invento se deben seguir las siguientes reglas:

Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinará este aspecto.

---

<sup>15</sup>**Ibidem.** Págs. 714 y 715.

Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

Determinar cuál es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica.

El citado Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de, determinó ciertos criterios que conviene transcribir:

(...) “Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva.

Para el análisis de la novedad no se pueden combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalle sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero.

Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta, aunque no las mencione.

Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC):

Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica.

Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por un técnico en la materia.

El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos, etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.

Si un elemento equivale a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función, pero no son lo mismo.

Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de "manta" o "toalla" que no presentan características técnicas distintas.

Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa.

En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así, por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad<sup>12... ..</sup>

### **Combinación o mezcla de medios respecto a la novedad y al nivel inventivo**

#### **Doctrina**

Daniel R. Zuccherino, en su libro "PATENTES DE INVENCION", trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

"Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un 'nuevo resultado', porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento."<sup>15</sup>

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia, sobre el tema dice:

PROCESO 153-IP-2015 (novedad y el nivel inventivo, respecto a la combinación o mezcla de medios),

Diferencia entre combinación y agregación

(...) "Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión, dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su

efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos".<sup>14</sup>

En relación con combinación o mezclas de elementos... no se puede predicar instantáneamente falta de nivel inventivo de una o de otra, porque en ambos cabe analizar siempre el caso concreto....”(PROCESO 153-IP-2015 Patente: "NUEVA SAL DE PERINDOPRIL Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENEN)

14 Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página [www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm](http://www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm).

15 ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998, Pág. 72.…”

Proceso 153- IP-2015

(...)“la oficina de patentes respectiva, al realizar un análisis del nivel inventivo de agregaciones o de combinaciones o mezclas de elementos conocidos debe establecer si con el estado de la técnica al momento de la solicitud, dicho producto, así sea por combinación de elementos conocidos, no es obvio ni evidente para un técnico medio en la materia. No resulta acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de un simple análisis consistente en que si el producto se genera de elementos conocidos, se concluya *per se* que no tiene nivel inventivo... Una combinación de elementos conocidos, dependiendo del caso particular, debe ser novedosa, con altura inventiva y susceptible de aplicación industrial, es decir, debe cumplir los tres requisitos que establece la norma comunitaria, sin que quepa necesariamente hacer dicho análisis en relación con cada componente cuando se trata de patentar este tipo de mezclas o combinaciones....

Asimismo ha sostenido: "...La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento

En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser

obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente.

Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos .pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versado en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales circunstancias de cada caso." (Proceso N° 21—IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001)

Finalmente, hay que tener en cuenta lo que establece el Manual para el examen de Solicitudes de Patentes...el cual sobre el tema, expresa lo siguiente:

"Un compuesto químico se considera conocido si está mencionado en un antecedente y la información contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo, permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo o en el caso de un producto natural sólo separarlo. Debe estar mencionado por su nombre, su fórmula, sus parámetros o su proceso de fabricación

En el caso de un antecedente que menciona el proceso de fabricación, para que haya falta de novedad dicho antecedente tiene que indicar los productos de partida y un proceso que con esos productos de partida lleve obligatoriamente al producto reivindicado

Una formula general no destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos específicos en un documento destruyen la novedad de la formula general".<sup>16</sup>

"La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos. No es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que los elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características.

Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas: -¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el

problema?;¿de resolverse en la forma en que se reivindica?; y ,¿de prever el resultado? Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo".<sup>17...</sup>

Con relación al tema, como sostiene en el Proceso 172-IP- 2014,es útil tener presente lo que el Tribunal se ha manifestado al respecto dentro del proceso 95-IP-2011 en sentido de que:

(...) “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: ‘Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación.

La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; ... la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos’....

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto...”

Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCION”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado:

‘Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas...

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;
- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo...”.

PROCESO 92-IP-2016

(...) “La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. En la primera, se fusionan los elementos sin que puedan diferenciarse por separado; en la segunda, simplemente hay una unión de elementos claramente distinguibles en el conjunto<sup>12</sup>...”

ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998,

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente la falta de novedad y/o nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto; es decir, una combinación de elementos conocidos puede implicar un adelanto y una contribución novedosa y útil, con lo cual sería patentable.

En consecuencia, al analizar el nivel inventivo de una combinación de elementos conocidos se debe establecer si, en relación con el estado de la técnica al momento de la solicitud, no era obvia ni evidente para un técnico medio en la materia. No resultaría acorde con el espíritu de la normativa sobre patentes, que de una simple constatación de una combinación o mezcla de elementos conocidos, se concluya por sé la inexistencia de nivel inventivo...”

## **C Respecto al Examen sobre el nivel inventivo**

### **Concepto**

Es analizar y evaluar si el nivel inventivo constituye una herramienta o mecanismo para la solución de un problema técnico, aún no resuelto por la técnica, creado por la actividad transformadora del ser humano, en sentido de que para una persona versada en la materia no es obvio ni deriva de manera evidente del estado de la técnica, y consiguientemente es un salto en el avance tecnológico.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino sobre el tema del examen del nivel inventivo, en reiterada jurisprudencia, dice:

PROCESO 172-IP-2014

(...)Salto cualitativo: no obvia ni evidente.- Diferencia entre el examen de la novedad y el nivel inventivo...

“Este requisito, previsto por el artículo 18 de la Decisión 486, que exige que la invención tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el

resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica...

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...). En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. (Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA)..

Continua diciendo...siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (...).

Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquella, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de la técnica como punto de partida (Office européen en des brevets, op.cit.) (...). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo.



Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)". (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

El referido Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención... sobre el mismo tema del nivel inventivo, dice:

"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 es 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...

### **El estado de la técnica con relación a la novedad y al nivel inventivo**

PROCESO 172-IP-2014,

(...)“El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo comprendido por “todo lo que haya sido accesible al público” que se examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...).

En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el 'estado de la técnica', en el primero, se coteja la invención con las 'anterioridades' existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”.

### **Papel del técnico medio en la materia**

El Tribunal Andino respecto al tema, en el Proceso 141-IP-2015, dice:

(...) “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.: (Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado)...”

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

En tal sentido, el análisis de tipo *hindsight* 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>2</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...

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, *ex post facto* o *hindsight*...

”(Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes, ya citado)..

Proceso IP 120- 2016

(...) “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...”

Asimismo, el referido Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención citado en el Proceso 172-IP- 2014, establece al "análisis problema-solución" como un método para la evaluación del

nivel inventivo, el cual indica que para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución, debiendo cumplir las siguientes etapas:<sup>1</sup>

- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y

- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión,

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente.

El problema técnico no siempre será el indicado en la solicitud y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual él partió.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

Proceso 12- IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999, caso: COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULOSA) PROCESO 172-IP-2014: MÉTODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SOBRE SUSTRATOS COMO LAS BANDAS<sup>12</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, pg. 1794-1795. En <http://tinlawnet.fordham.edu/coi/viewcontentcoi?article=23608context=ili>  
Fecha de consulta: 8 de junio de 2015.

La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la(s) reivindicación(es).

Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio considerarla de todos modos.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica; y
- ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo"...

Proceso 57 IP2016

(...) "Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución.

Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- identificación del estado de la técnica más cercano;
- identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad; y
- definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano.

La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?

Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión.

Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solución, porque entonces la solución sería evidente...

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".

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 se basa el acto." (Sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas 9.7, 1969, Italia comisión, as 1/69.

34 Proceso 169-IP-2013 35 Ibídem.36 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.3

Rec. 277. Cit. en: Interpretación prejudicial No. 04-AN-97)"Proceso 120-IP-2016,Patente de invención para "PROCEDIMIENTO PARA MODIFICAR LA FORMACIÓN DE CRISTAL DE FÁRMACO"

#### **D. En relación a la susceptible aplicación industrial**

##### **Concepto**

Es analizar y evaluar si el objeto de la invención, herramientas o mecanismos y sus productos o procedimientos útil, pueda utilizarse o aplicarse a todo tipo de industria o actividad productiva, así como en los servicios.

#### **VULNERACIÓN DE DERECHOS**

EL Tribunal Andino, con relaciónal tema, en reiterada jurisprudencia dice:

Proceso 12-IP-98-

(...) “Cuando exista la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros, deberá el solicitante estar en condición de hacer valer sus argumentos y aclaraciones que desvirtúen tal posible vulneración, o de presentar la información o documentación que sean necesarias a juicio de la Oficina Nacional Competente. En este último caso deberá entenderse que ‘la información o documentación necesarias’ requeridas a juicio de la Oficina Nacional Competente deben relacionarse directamente con la materia de la solicitud que se estudia, puesto que en esta etapa procesal se encuentra precisamente el primer análisis de fondo, del cual podrá determinarse si se sigue adelante con el análisis técnico del examinador de patentes o por el contrario se declarará abandonada la solicitud ... por carecer la Oficina, precisamente, de elementos de juicio suficientemente objetivos y completos que le permitan continuar adelante con el análisis y estudio de patentabilidad...en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un menor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por carencia de los requisitos establecidos...” (Sentencia dicta en el expediente N°. 12-IP-98, publicada en la G.O.A.C. N°. 428, del 16 de abril de 1999, caso: “COMPOSICIONES DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA”)...

Proceso 21-IP-2000

(...) “Si en el curso... del examen de fondo se (...) “observa que existe la posibilidad de que se vulneren derechos adquiridos por terceros, o la necesidad de que se

presenten datos o documentos adicionales o complementarios, la oficina dirigirá un requerimiento escrito al solicitante para que, según el caso, y dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, éste haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los datos o la información exigidos...”

### **ABANDONO DE SOLICITUD**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en el citado proceso 12-IP-98, dice:

(...) “Se tendrá por abandonada la solicitud de patente cuando el peticionario no hubiese cumplido, dentro del plazo máximo de tres meses desde su notificación, con la presentación de los alegatos o de la información que le hubiesen sido requeridos por la oficina nacional competente...”

Art. 67 – (Informe de expertos) La Oficina 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 o dentro del procedimiento previsto por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes PCT, referidos a la misma materia reivindicada en la solicitud que se examina.

De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la Oficina competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de tres meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) Copia de la solicitud extranjera;
- b) Copia de los resultados de los exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) Copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera;
- e) Copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La Oficina competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la Oficina competente denegará la patente.

## **Informes y notificaciones**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el tema, en reiterada jurisprudencia, dice:

Proceso 266-IP-2014

(...) “La notificación de los informes técnicos. Del informe de los expertos...

El artículo 45 es explícito en enunciar que en caso de que la oficina nacional competente considere que la invención no es patentable o no cumple con los requisitos determinados por la normativa se notifica 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....”

Proceso 266-IP-2014

(...)“De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;



b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,

e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente.

(...)Por su parte el artículo 46, se refiere a la potestad de la autoridad nacional competente, de apoyarse en informes técnicos para soportar su posición respecto de la patentabilidad de la solicitud de registro...

Este Tribunal ha manifestado que: “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”...

Sobre la base de lo fundamentado en el Proceso 236-IP-2013, el Tribunal afirma el criterio ya señalado en el sentido de que: “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”. (Interpretación Prejudicial 43-IP-2014). 3 Proceso 33-IP-2013, publicado en la G.O.A.C. N°. 2209, de 12 de junio de 2013.

#### PROCESO 172-IP-2014

(...) “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-IP2013, patente de invención: "COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA".

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 primer 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...

### **Informes de experto externo...**

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.

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)...

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...”. PROCESO 172-IP-2014. Patente de invención: MÉTODO PARA DEPOSITAR CON VAPOR UNA CAPA TRANSPARENTE DE BARRERA DE ÓXIDO DE ALUMINIO SOBRE SUSTRATOS COMO LAS BANDAS

Proceso 57-IP-2016

(...) “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<sup>34...</sup>.

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<sup>35</sup>....

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<sup>36...</sup>.

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<sup>37...</sup>.

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<sup>38</sup>.

Art. 68 – (Suspensión de la tramitación de la solicitud) A pedido del solicitante, la Oficina competente podrá suspender la tramitación de la solicitud de patente cuando algún documento que deba presentarse conforme os literales b) y c), artículo 47 aún no hubiese obtenido o estuviese en trámite ante una autoridad extranjera.

Art. 69 – (Complementación de documentos y otros trámites) Si del examen de fondo resultare que previo al otorgamiento de la patente es necesario completar la documentación presentada, corregir, modificar o dividir la solicitud, la Oficina lo notificará al solicitante para que, dentro de los tres meses siguientes, cumpla con lo requerido o presente los comentarios o documentos que convinieran en sustento de la solicitud. Este procedimiento podrá realizarse cuantas veces lo estime necesario la Oficina.

## **Complementación de documentos**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino respecto a la, en el Proceso 266-IP-2014, dice:

(...) “De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionará, en un plazo que no excederá de 3 meses, uno o más de los siguientes documentos relativos a una o más de las solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma invención que se examina:

- a) copia de la solicitud extranjera;
- b) copia de los resultados de exámenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
- c) copia de la patente u otro título de protección que se hubiese concedido con base en esa solicitud extranjera;
- d) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese rechazado o denegado la solicitud extranjera; o,
- e) copia de cualquier resolución o fallo por el cual se hubiese anulado o invalidado la patente u otro título de protección concedido con base en la solicitud extranjera.

La oficina nacional competente podrá reconocer los resultados de los exámenes referidos en el literal b) como suficientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de la invención.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo señalado en el presente artículo la oficina nacional competente denegará la patente...

Art. 70 – (Clases de Resolución de la solicitud de Patente. Publicación de la concesión de la Patente y contenido) Cumplidos los trámites y requisitos que establece esta Ley, la Oficina resolverá sobre la solicitud de patente. Si el examen establecido es favorable la Oficina concederá la patente. Si fuera parcialmente desfavorable se otorgará el título solamente a las reivindicaciones aceptadas. Si fuere rechazada total o parcialmente, la resolución respectiva deberá contener los motivos y fundamentos jurídicos de tal rechazo. Si se resolviera concediendo la patente solicitada, la Oficina ordenará que se proceda a la inscripción correspondiente, previa acreditación del pago de tasa correspondiente y entregará al solicitante un certificado de concesión y un ejemplar del documento de patente. El anuncio de la concesión de la patente se publicará en el boletín oficial que editará la Oficina. La inscripción deberá contener:

- a) El número del expediente;
- b) La fecha de presentación de la solicitud;
- c) El nombre y domicilio del solicitante y del inventor;

- d) El símbolo o símbolos de clasificación, cuando se hubiesen asignado;
- e) El nombre de la invención;
- f) Un resumen de la invención y de las reivindicaciones;
- g) Un dibujo representativo de la invención, si lo hubiere, seleccionado pela Oficina;
- h) La clase o clases en que se haya incluido la patente;
- i) La fecha de la concesión y el plazo por el que se otorgue;
- k) El país u oficina, fecha y número de solicitudes cuya prioridad se hubiesen reclamado;
- l) La firma y sello del Registrador;
- m) La posibilidad de consultar los documentos de la patente concedida, así como el informe sobre el estado de la técnica referente a ella y las observaciones y comentarios formulados a dicho informe.

## **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino respecto a las resoluciones debidamente fundamentadas, en reiterada jurisprudencia dice:

Proceso 35-IP-2004

(...) “Concluye diciendo: Una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es favorable en su totalidad, se otorgará la patente; si sólo es favorable parcialmente se otorgará el título por aquellas reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se denegará dicho título...”

Proceso 120-IP-2016,

(...) “Si bien es cierto que el Artículo 48 de la Decisión 486, para el caso de solicitudes de patentes de invención 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...”

Art. 71 – (Inscripción y expedición de Certificado) Efectuada la inscripción de la patente, la Oficina expedirá el certificado correspondiente que contendrá los datos de la inscripción, agregando una copia de la inscripción, de las reivindicaciones, de los dibujos y del resumen. El certificado deberá contener también mención expresa de que la patente se otorga sin perjuicio de mejor derecho de tercero y bajo la exclusiva responsabilidad del solicitante. No se permitirán cambios en el texto del título de una patente, salvo para corregir errores materiales o de forma. Las patentes de invención otorgadas serán publicadas.

### **Corrección de errores y modificaciones:**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, con relación a la corrección de errores, en el Proceso 226-IP-2013, dice:

(...) “Las disposiciones previstas en los artículos 70 a 73 de la Decisión 486 facultan al titular de la patente para solicitar, en la forma allí establecida, la corrección de errores materiales en el título de la patente, y la modificación de ésta en cuanto a los datos del titular o del inventor y a las modificaciones, así como reivindicaciones o a la patente, de dividirla en dos o más o de fusionar dos o más de ellas. Se trata de facultades que derivan del derecho exclusivo que nace con la patente de invención, la prueba de cuya concesión reside en el título que el Estado otorga...”.

Art. 72 – (Utilización de la clasificación internacional de Invenciones) Para el orden y clasificación de las patentes, la Oficina utilizará la Clasificación Internacional de Patentes de Invención establecida por el Arreglo de

Estrasburgo relativo à Clasificación Internacional de Patentes de 1971, con sus modificaciones vigentes.



## Capítulo VII – DE LOS DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

Art. 73 – (Duración de la Patente) La patente tiene una duración de veinte años, contados a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud y produce sus efectos desde el día en que se publica la mención de que ha sido concedida. Si la Oficina demora en otorgar la patente más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud; o si demora más de tres (3) años, contados a partir de la solicitud del examen de fondo de la patente, el titular tendrá derecho a solicitar a la Oficina una compensación de la vigencia del plazo de la patente; o cuando por causas imputables a la autoridad competente para la concesión de registros para la comercialización de productos farmacéuticos, ésta se demore en conceder el registro más de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de la presentación de registro.

### **Derecho de patente y duración**

#### **Concepto**

Con relación a la duración de la patente, con base a la doctrina y jurisprudencia, se reitera que el derecho que le concede el Estado al inventor para explotar su obra creativa y la tecnología patentada, así como el iusprohibendi para evitar que terceros lo hagan sin su autorización, es de 20 años, como la mayoría de las legislaciones así lo disponen y en especial conforme a la legislación internacional proveniente de la Organización Mundial de Comercio contenida en el artículo 33 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP'S ) y como se sugiere en este Artículo 73 del proyecto de Ley Uniforme.

#### **Doctrina**

El tratadista Francisco Astudillo, respecto al tema, dice:

“La patente es un título emitido por el Estado que confiere a su titular el derecho de explotar exclusivamente la invención de que es objeto por un lapso determinado. Esto le permitirá excluir a terceros no autorizados de la producción y comercialización de la citada invención, durante el lapso de vigencia de la

patente.”<sup>16</sup> PROCESO 106-IP-200 . PATENTE: METODO Y APARATO PARA REACCIÓN ENDOTÉRMICA.

Sin embargo el Tratadista Zuccherino manifiesta que: “El derecho del inventor sobre su obra se origina como consecuencia de su creación y es, por lo tanto, anterior e independiente de la patente, pero requiere de dicho título (patente de invención) que acredita la propiedad del invento a efectos de ejercer su derecho.”<sup>17</sup>

El citado expositor David García López, respecto al plazo y límites del derecho que concede la patente, dice:

(...) “la Patente y la solicitud de patente producen una serie de efectos. Estos efectos son fundamentalmente una extensión de la protección conferida por la patente durante un período de 20 años a contar desde la fecha de presentación de la solicitud. Este límite temporal del derecho de patentes es una exigencia de su propia naturaleza, debido a que la patente constituye una excepción al principio general de libre competencia y el interés general requiere que el progreso técnico e industrial de la sociedad no pueda verse paralizado...”

El artículo 33 del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIP’S en siglas inglesas) establece que la protección conferida por la patente no expirará antes de que haya transcurrido un período de 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud. Esto supone que todos los Estados Miembros de la Organización Mundial del Comercio están obligados a prever que la duración de la patente sea un período de veinte años como mínimo. Este período es improrrogable y en algunos supuestos puede obtenerse un período adicional de protección...<sup>18</sup>. Para mantener en vigor una patente es necesario pagar las tasas anuales. En caso contrario, la patente incurrirá en una causa de caducidad...”

Art. 74 – (Alcance de la protección) El alcance de la protección conferida por la patente estará determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos o en su caso, el material tecnológico depositado, servirán para interpretarlas.

### **Alcance de la protección**

#### **Doctrina**

El citado expositor David García López, sobre el tema dice: (...) “

<sup>16</sup>ASTUDILLO Francisco. “LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES” Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995. Pág.63.

<sup>17</sup> ZUCCHERINO Daniel. “PATENTES DE INVENCIÓN” Editorial AD-HOC. Buenos Aires 1998. Pág. 30.

la extensión de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones. La descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Quiere esto decir que la interpretación conjunta de las reivindicaciones, la descripción y los dibujos deben permitir conocer el significado y alcance exacto de las reivindicaciones y, por lo tanto, definir con precisión el objeto de la patente, pero no pueden ampliar su contenido. De esta manera, sólo se protegerá lo que es efectivamente reivindicado..”

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al alcance de la protección, en reiterada jureisprudencia, dice:

Proceso 104-IP-2013

(...) “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).

Proceso 57-IP-2016

(...) “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...”

Art. 79 – (Excepción al derecho de la Patente) El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, en tanto que no atenten de manera injustificable contra la normal explotación de la invención que al titular pudiera realizar o realice;
- b) Actos realizados exclusivamente con fines experimentales, respecto al objeto de la invención patentada, en particular los estudios y ensayos realizados para la autorización de medicamentos genéricos, y los consiguientes requisitos prácticos, incluidos la preparación, obtención y utilización del principio - activo para estos fines;
- c) Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica, sin propósitos comerciales, respecto al objeto de la investigación patentada;
- d) Actos referidos en el Art. 5ter del Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial. La realización de cualquier actividad de las relacionadas en el párrafo anterior no constituirá infracción de la patente;

- e) Cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada;
- f) La preparación de medicamentos realizada de forma habitual, por profesionales habilitados y por unidad, con motivo de la ejecución de una receta médica y los actos relativos a los medicamentos así preparados;
- g) El empleo del objeto de la invención patentada, a bordo de buques de países signatarios de los convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial, en el casco del buque, en las máquinas, en los aparejos, aparatos y en los restantes accesorios, cuando estos penetren temporal o accidentalmente en el territorio del país, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque;
- h) El empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción aérea o terrestre, que pertenezcan a países signatarios de convenios internacionales para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio del Estado;
- i) Los actos realizados con fines de experimentación, procesamiento, tramitación o cualesquiera otras finalidades destinadas a obtener el registro u otras formas de autorización sanitaria y a preparar una futura explotación comercial con posterioridad a la expiración de la patente;
- j) A la utilización por un tercero, de la materia objeto de protección cuya patente se encuentra vigente, para generar la información necesaria con el fin de apoyar una solicitud de registro sanitario de un producto farmacéutico o químico agrícola ante el Órgano de Salud Pública o el Órgano de Agricultura y Ganadería, solicitud que podrá ser presentada una vez expire el plazo de protección de una patente; y en caso el producto sea exportado fuera del territorio nacional, se permitirá dicha exportación únicamente para satisfacer los requisitos de aprobación de comercialización en el Estado.

### **Excepción al derecho de la Patente:**

#### **Doctrina**

El citado expositor Sr. David García López, respecto tema, dice:

(...) “Los derechos exclusivos de patente no son de carácter absoluto, sino que existen límites imprescindibles para que la actividad económica o la investigación no se vean perjudicadas por la existencia de estos derechos exclusivos...”

Los derechos conferidos por la patente no se extienden:

- a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales.

Esta excepción legal se extiende tanto a la posesión o utilización de la invención por un tercero como a los actos de reproducción de la invención, siempre que estos actos se realicen en un ámbito privado y con fines no comerciales.

- b) A los actos realizados con fines experimentales que se refieran al objeto de la invención patentada.

El derecho de patentes, en tanto que monopolio legal, se confiere al inventor por haber revelado a la sociedad las reglas técnicas que constituyen la invención. Así, se enriquece el acervo tecnológico y se posibilita que la investigación y la innovación técnica puedan progresar tomando como punto de partida las reglas ya inventadas. El sistema de patentes reserva el acceso industrial al titular de la misma pero permite el acceso intelectual a la misma.

- c) A la preparación de medicamentos realizada en las farmacias extemporáneamente y por unidad en ejecución de una receta médica ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados.

No quedan comprendidos dentro de esta norma los actos de preparación de medicamentos realizados por instituciones distintas de las farmacias, es el caso de los hospitales y otros centros sanitarios, cuando de los mismos resulten un elevado número de preparaciones medicamentosas o cuando aun concurriendo el requisito de que sea expedido en la farmacia y por unidad, no sea con receta médica.

- d) Al empleo de la invención patentada en medios de locomoción, aérea, terrestre o marítima de Estados de países del Convenio de la Unión de París o de la Organización Mundial del Comercio cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en territorio...”.

Art. 80 – (Exclusión del derecho de impedir actos de comercio) La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente u obtenido por un procedimiento patentado, después de ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él. A efectos del párrafo precedente, entenderá que dos personas, están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

**Exclusión del derecho de impedir actos de comercio. Agotamiento del Derecho.-**

**Doctrina**

Respecto al tema, el citado expositor GarcíaLópez dice:

(...) “El principio del agotamiento de los derechos conferidos por la patente, elaborado por la doctrina y la jurisprudencia alemana y aceptado por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas significa que el titular de la patente pierde sus facultades exclusivas respecto del producto protegido por la patente cuando dicho producto es comercializado en el país donde radica la patente por el mismo o por un tercero con su consentimiento expreso.

Una vez comercializado lícitamente ya no puede su titular prevalerse respecto del producto comercializado, de los derechos conferidos por la patente. Por tanto, el comprador puede utilizarlo o venderlo libremente sin que sus actos impliquen una violación del derecho de patente. La teoría del agotamiento se apoya en el fundamento del derecho de patentes: si la patente tiene por objeto recompensar y estimular al inventor, una vez que el producto ha sido puesto en circulación con su consentimiento, el titular de la patente ya ha recibido la recompensa que la patente debe proporcionarle, ha podido recuperar una parte proporcional de sus inversiones para lograr la invención y, por tanto, el derecho de patente se considera agotado...

Es posible que en virtud del principio de libre autonomía de la voluntad de las partes, o principio dispositivo, el titular de la patente o el tercero autorizado impongan ciertos límites a su facultad de utilizar o revender libremente el producto, pero en este caso tales normas tienen naturaleza contractual y no encuentran su fundamento en las normas legales protectoras del derecho de patentes. Por este motivo, el quebrantamiento de estos pactos o acuerdos puede constituir un incumplimiento de lo pactado, pero no implicarán una violación del derecho de exclusiva del titular de la patente. La doctrina más relevante ha fundamentado el principio del agotamiento del derecho afirmando que se trata de un mecanismo idóneo para evitar que el titular de la patente pueda invocar su derecho para someter la ulterior comercialización de los productos protegidos a la observancia de un precio impuesto y de otras cláusulas restrictivas de la libre competencia....”

Art. 82 – (Limitación de la explotación de la Patente por razones de interés social y otros) La explotación de una invención patentada no puede llevarse a cabo de forma contraria a los intereses sociales, a la moral, al orden público, al medio ambiente, a la salud o la vida de las personas o de los animales, y está supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones temporales o permanentes, establecidas o que se establezcan en otras disposiciones legales.

### **Limitación de explotación, interés social y otros.**

#### **Doctrina**

Con relación a los límites a la explotación de la patente, el citado expositor GarcíaLópez, dice:

(...) “Límites legales...

La explotación del objeto de la patente no podrá llevarse a cabo en forma contraria a la Ley, a la moral, al orden público o a la salud pública, y estará supeditada, en todo caso, a las prohibiciones o limitaciones, temporales o indefinidas, establecidas o que se establezcan por las disposiciones legales...

De esta suerte se consagra en la Ley el principio de que el derecho de patentes está sujeto a límites, y se permite al legislador que, cuando el interés general lo haga necesario o conveniente, adopte nuevas limitaciones o prohibiciones, temporales o indefinidas, que afecten al derecho de exclusiva del titular de la patente

Esta disposición está en relación con el artículo 119.5 referido a las patentes secretas, que dispone que mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas.

El artículo 58 de la LP se refiere a otro límite y es que el titular de la patente no podrá explotar su objeto por estar el mismo en régimen de monopolio. Por su parte, el monopolista sólo podrá utilizar la invención patentada cuando obtenga el correspondiente consentimiento del titular, bien por una cesión del derecho de patente o bien a través de una autorización o licencia de explotación.

Art. 83 – (Derechos de Patentes que no podrán hacerse valer respecto a determinadas personas) Sin perjuicio de las disposiciones sobre nulidad de la patente previstas en la presente Ley, los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de prioridad o de presentación de la solicitud sobre la que se concedió la patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención, o hubiese realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En tal caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o de continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o la empresa en que se estuviese realizando tal utilización o explotación.

### **Derechos de patente que no podrán hacerse valer**

#### **Doctrina**

El citado expositor García López, al referirse a derechos de explotación anteriores dice:

(...) “El derecho de utilización anterior permite a quien lo detente explotar libremente la invención, objeto de la patente, sin incurrir en un acto de violación del derecho

exclusivo. Por este motivo, puede defenderse frente a las acciones que quiera ejercer el titular de la patente y consiguientemente, podrá continuar libremente la explotación del objeto patentado. El derecho de utilización anterior puede ser opuesto válidamente a una patente ya concedida... ya que supone uno de los límites o excepciones al derecho de exclusiva de patente.

El reconocimiento del derecho de utilización anterior constituye un incentivo a la investigación y al desarrollo técnico en favor de las empresas. El objetivo de la norma opera por ejemplo, en el caso en que varias empresas estén llevando a cabo estrategias de investigación sobre un mismo campo tecnológico. Pues bien, esta situación no debe conducir a que otros sectores de la competencia no puedan desarrollar su propia política investigadora en el mismo campo. En el caso de que se lleguen a los mismos resultados prácticos, respecto a un mismo problema técnico, la Ley prevé un mecanismo que permitirá un justo equilibrio entre los intereses en juego. Aunque la patente se hubiera concedido al primero que la hubiese solicitado el otro empresario podría continuar la explotación

La Ley adopta un criterio en el que hace primar los intereses económicos del tercero y de la colectividad sobre el interés intelectual del titular de la patente. Para que la excepción sea operativa es necesario que concurran los siguientes requisitos:

- Buena fe. El beneficiario del derecho de utilización anterior deberá ser o bien un tercero que realizó la misma invención que el titular de la patente con anterioridad a éste, sin ningún vínculo o contacto entre sí y que la mantuvo en secreto, o su causahabiente. No existirá buena fe cuando se hubiese apropiado indebidamente de la invención o tuvo conocimiento de los resultados obtenidos por el inventor a través de un tercero de manera desleal.
- Que la explotación o preparativos se hayan producido antes de la primera solicitud.
- Que la invención no haya sido divulgada antes de la fecha de prioridad como consecuencia de la explotación. En caso contrario la patente sería nula...Ha de existir una identidad, al menos una coincidencia en los elementos relevante a esa invención y que la fase de desarrollo técnico de esa invención sea similar en ambos casos.

Las restricciones legales al ejercicio del derecho de utilización anterior afectan tanto a su contenido (en la misma forma que venía realizando la explotación y en la medida adecuada para atender a las necesidades razonables de su empresa) lo que obedece al deseo del legislador de evitar situaciones lesivas para el titular de la patente, como a su transmisibilidad, ya que el derecho de explotación sólo es transmisible juntamente con las empresas...”



## Capítulo VIII – DE LAS OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

Art. 86 – (Obligación de explotar la invención) El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada o a través de alguna persona autorizada por él. A los efectos del presente capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigidos los requisitos de comercialización y distribución.

## Capítulo IX – TRANSMISIÓN Y LICENCIAS CONTRACTUALES

Art. 87 – (Derecho de transmitir la solicitud y la Patente) Tanto la solicitud de patente como la patente son transmisibles y pueden ser objeto de licencias y de usufructo. También pueden ser dadas en garantías mediante la constitución de una hipoteca mobiliaria que se registrará por sus disposiciones específicas y cuya constitución se notificará a la Oficina. Los actos a que se refiere el apartado anterior, cuando se realicen entre vivos, deberán constar por escrito para que sean válidos. A los efectos de sucesión o gravamen, la solicitud de patente o la patente ya concedida son indivisibles, aunque puedan pertenecer en común a varias personas.

### **Derecho de transmitir la solicitud y la patente**

#### **Concepto**

La facultad y requisitos para transmitir a terceros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, los derechos del titular de la patente se encuentra prevista en los artículos 56, 105 y 161 de la Decisión 486. Esta transferencia para ser oponible a tercero debe inscribirse en el Registro de la Oficina Nacional correspondiente.

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en el Proceso 55-LP-2011, respecto a la transferencia, dice:

(...) "El artículo 56 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la posibilidad de transferir una patente, ya sea de producto o de procedimiento, por acto entre vivos o *mortis causa*. Disponiendo, además, que este acto jurídico, para gozar del derecho de oponibilidad frente a terceros, debe

necesariamente constar por escrito y estar registrado en la Oficina Nacional Competente...”

Art. 139 – (Causas de nulidad. fuerza mayor y rehabilitación) Las patentes caducarán en los siguientes casos:

a) Al vencimiento de su vigencia. En este caso, la caducidad se producirá de pleno derecho, sin necesidad de declaración;

b) Por renuncia del titular. En caso que la titularidad de la patente pertenezca a más de una persona, la renuncia se deberá hacer en conjunto. La renuncia no podrá afectar derechos de terceros;

c) Por no cubrir el pago de tasas anuales de mantenimiento, al que estén sujetos, fijados los vencimientos el titular tendrá un plazo de gracia de (180) ciento y ochenta días para abonar el arancel actualizado, a cuyo vencimiento se operará la caducidad, salvo que el pago no se haya efectuado por causa de fuerza mayor;

d) En los supuestos de falta de pago de una anualidad, se entiende que la omisión que da lugar a la caducidad se produce al comienzo del año de la vida de la patente para el cual no hubiere sido abonada la anualidad;

e) La patente cuya caducidad se hubiere producido por falta de pago de una anualidad podrá ser rehabilitada cuando el titular justifique que la falta de pago fue debida a una causa de fuerza mayor;

f) La alegación sobre la fuerza mayor sólo podrá presentarse dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la caducidad en el Boletín y deberá ser publicada en dicho Boletín para que en el plazo de un mes cualquier interesado pueda formular observaciones sobre la misma;

g) La rehabilitación será acordada en su caso, por la Oficina sin perjuicio de los derechos de terceros derivados de la situación de caducidad. El reconocimiento y alcance de tales derechos corresponderá a los Tribunales ordinarios. Para que la rehabilitación sea efectiva, el titular de la patente deberá abonar la anualidad impagada y el sobre tasa correspondiente;

h) Cuando concedido el uso a un tercero no se explotara la invención en un plazo de (2) dos años por causas imputables al titular de la patente;

i) Si la invención no es explotada en los dos años siguientes a la concesión de la primera licencia obligatoria;

j) Por incumplimiento de la obligación de explotar prevista en la Ley, cuando el titular de la patente no puede beneficiarse de las disposiciones del Convenio de la Unión de París y resida habitualmente o tenga su establecimiento industrial o comercial en un país cuya legislación admita la adopción de una medida similar. En este caso no serán aplicables las disposiciones relativas al otorgamiento de licencia contenidas en esa Ley.

## **Causas de nulidad**

### **Doctrina**

Sobre las causas de nulidad, relacionado con el literal c) de este artículo 139, el citado expositor D. Miguel Hidalgo Llamas, dice:

(...) “El mantenimiento de un derecho de patentes está sujeto al pago de las tasas anuales. El artículo 116. 1. c) LP establece como causa de caducidad de la patente *“la falta de pago en tiempo oportuno de una anualidad y, en su caso, de la sobretasa correspondiente”*....

.....

## TÍTULO III DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

### Capítulo I – DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

Art. 150 – (Concepto) Si considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, en los que la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su funcionamiento; que se presten a un trabajo o uso práctico, en cuanto importen una mejor utilización en la función a que estén destinados; que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes. Este derecho se concederá solamente a la nueva forma o disposición tal como se la define. El derecho a la protección de modelos de utilidad pertenece al inventor o a su causahabiente y es transmisible por todos los medios que el derecho reconoce.

### **Modelos de utilidad**

#### **Concepto**

El modelo de utilidad es la aplicación de la actividad creativa e innovadora a un producto que le da al objeto del producto ya logrado, una forma mas util y ventajosa, novedosa, de cierto nivel inventivo y mejor aplicación y ventaja técnica para su uso o como herramienta o mecanismo para su fabricación en la industria o actividad productiva, destinada a la satisfacción de las necesidades humanas.

#### **Doctrina**

El expositor D. José Daniel Vila Robert, Jefe de Área Examen Modelos y Semiconductores, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), MA, en el SEGUNDO seminario regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de américa latina Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003, Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003, respecto al tema, dice:

(...)“La Ley española de Patentes recoge el concepto legal de modelo de utilidad en su artículo 143, en el que se establece que serán protegibles como modelos de utilidad, las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución, de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

De la anterior definición podemos extraer los rasgos o elementos característicos que integran el concepto de modelo de utilidad a la luz del derecho español:

- se trata de una invención. El modelo de utilidad se refiere a invenciones; es la solución a un problema técnico que necesita la concurrencia de los requisitos de novedad y actividad inventiva.
- se manifiesta a través de la forma de un objeto. Dicha invención ha de reflejarse necesariamente en un objeto.
- con la forma del objeto se mejora la utilidad de dicho objeto. Esta materialización espacial de la invención debe de reportar una ventaja práctica, esto es debe ser útil y esa utilidad se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto de que se trate.

Así pues el modelo de utilidad, al igual que en el caso de la patente, protege una invención y en consecuencia deberá de tratarse de una regla técnica para el obrar humano, que sea aplicable a la industria y también ejecutable.

La exigencia de una forma concreta, espacialmente determinada, ha sido siempre un requisito básico y fundamental de las invenciones protegibles como modelos de utilidad. La esencialidad de esa nota, se manifiesta en el régimen de prohibiciones de registro, excluyendo los procedimientos del ámbito de protección del modelo de utilidad.

Por tanto esa idea inventiva que pretende ser protegida bajo un modelo de utilidad debe estar plasmada corporalmente; es necesario una forma como expresión concreta de la regla técnica para el obrar humano en el que la invención consista. Si el modelo ha de materializarse en un cuerpo cierto, debería concluirse que cualquier alteración en la forma de ese cuerpo daría lugar a un modelo de utilidad diferente, con lo que el concepto inventivo estaría subordinado a la forma, prácticamente hasta el extremo de identificar la idea con la forma. A cada objeto corporal le correspondería una invención y la protección conferida no iría más allá de la determinada por esa concreta plasmación.

El problema que subyace en el fondo, es el de la aplicación o no a los modelos de utilidad de la denominada teoría de los equivalentes. Esto es, si el objeto del modelo de utilidad, aún necesitando una representación física determinada, dado que esa

forma no es más que la plasmación de una idea inventiva, abarca todas aquéllas otras concreciones materiales que la misma pudiera adoptar.

Lo cierto es que, en modelos de utilidad, el principio o teoría de los equivalentes también encuentra aplicación. Esta afirmación, es consecuencia de la concurrencia de diversos conceptos: el formal y el inventivo. Si la invención es una solución a un problema técnico y, en el caso de los modelos de utilidad, dicha solución pasa necesariamente por una configuración espacial, está entonces claro que cualquier modificación formal que venga a resolver el mismo problema técnico del mismo modo que la ya protegida, estará incluido en el objeto de aquélla primera. Y de esta manera no se desvirtúa para nada la concepción del modelo de utilidad como una nueva forma útil, que incluye, en consecuencia, todas aquéllas otras formas que vengan a cumplir de igual modo esa misma función; es decir todas las representaciones formales que obedezcan a la misma idea fundamental.

En definitiva, los modelos de utilidad no protegen únicamente las llamadas formas técnicamente necesarias, sino que abarcan todas las configuraciones formales que produciendo el mismo efecto, responden a la misma idea inventiva; así una misma solución a un problema técnico podrá adoptar configuraciones diversas, sin que ello suponga alteración alguna en solución ni en problema que pretende resolver; en ese caso, todas las formas estarían cubiertas por el modelo de utilidad registrado.

En los modelos de utilidad la idea inventiva ha de referirse a la configuración, estructura o constitución de un objeto determinado. Es preciso, pues, determinar que se entiende por tales términos. Así configuración significa disposición de las partes que componen una cosa y le dan su peculiar figura; el término estructura en una acepción más general se refiere a la distribución de las partes del cuerpo o de otra cosa y constitución se refiere a la esencia y calidades de una cosa que la constituyen como es y la diferencia de las demás.

Concluye diciendo:

(...) “De la lectura del significado de los anteriores términos se concluye fácilmente que, con tal redacción, son susceptibles de protegerse como modelos de utilidad todas las innovaciones introducidas en un objeto tal y como ha quedado delimitado. Se protegen por igual las invenciones referidas al aspecto exterior que las vinculadas a la sustancia de un determinado objeto, las mejoras ocasionadas por cambios en el aspecto visible de un objeto que las originadas por modificaciones internas. Así, con el término configuración el legislador ha querido referirse a la forma exterior del objeto, cubriendo de ese modo las innovaciones que, desde un primer momento, se entendieron que formaban el cuerpo fundamental de los modelos de utilidad. Junto a éstas y gracias al entendimiento que del término estructura hemos citado, se recogen las invenciones que, referidas a la forma interna, no son evidentes a los sentidos, es decir no son perceptibles sino, obviamente, tras desmontar o destruir el

objeto al que se incorporan. Con el sustantivo constitución acaba cualquier resto de duda sobre la admisión de los cambios de materia entre los inventos protegibles como modelos de utilidad.

El citado autor José Javier Villamarín, respecto al tema, dice:(...)

#### “Concepto

El modelo de utilidad consiste en “la nueva forma de un objeto de uso práctico que mejora funcionalmente a este último”(5). Es una solución técnica nueva, como una verdadera invención, con la que no es posible establecer sino diferencias de grado”.

Los modelos de utilidad no son sino la institución destinada a acoger las invenciones de detalle, de cuantía menor, de modesta entidad, en un sistema de protección menos riguroso y de duración más breve, que suponen la mejora de las cualidades de objetos conocidos a los que vienen a perfeccionar aumentando su utilidad para el fin al que normalmente se destinan.(6)...

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

De este modo, y tal como enseña Varea Sanz(10), hoy es indudable que son susceptibles de conceptuarse como modelos de utilidad aquellas invenciones de forma que afecten no solamente a simples herramientas, sino incluso a grandes máquinas e instrumentos de complejo empleo o fabricación. No interesa cuales sean las dimensiones del objeto sobre el que se proyecta la invención, ni el número de sus componentes, con tal de que se trate de un solo objeto, esto es “una cosa con unidad funcional”.

De lo expuesto, se colige que los elementos que integran el modelo de utilidad en el ordenamiento jurídico andino son:

Se trata de una invención: Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente.

Tiene forma definida de un objeto: Se trata de una cosa espacialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia.

Se trata de un bien mueble y sólido; Es un objeto unitario.(11)...

## Jurisprudencia

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el modelo de utilidad, dice:

PROCESO 7-IP-2004

(...)“Definición de modelo de utilidad:

Según las diversas concepciones que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han expresado sobre esta materia, se puede definir al modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva.

En ese orden de ideas, vale la pena señalar que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo que van desde las que consideran como una especie inventiva hasta las que lo conciben con el carácter de invención menor por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención...

Algunas de ellas estiman que la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención estriba en la ausencia de originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa; y otras, en fin, que parecen no reconocerle el carácter de invención, aunque en ellas se le mire como una creación de nivel inferior a las tutelares por medio de una patente de invención.

También hay diferencias conceptuales en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, ya que la mayoría de las legislaciones tienden a referirse a cosas o formas espacialmente definidas y no a sustancias; tampoco a procedimientos.

Estas concepciones del modelo de utilidad constituyen un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales, con base en las cuales discriminan entre pequeñas y mayores invenciones, atendiendo a diversas consideraciones, entre ellas, la actividad inventiva presente.

Se ha dicho que cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores estamos frente a una delimitación horizontal, pero si se refiere a formas espacialmente definidas se trata de una delimitación vertical.

En el ordenamiento andino la conceptualización del modelo de utilidad sigue ambas delimitaciones: la horizontal (como una invención menor), cuando el artículo 54 de la Decisión 344 dice que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Igualmente, la menor condición inventiva se observa cuando el legislador ha concedido el modelo de utilidad para proteger invenciones relativas a objetos o instrumentos,



herramientas o mecanismos que no son merecedoras de la tutela otorgada por el sistema de patentes de invención. De allí se puede determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido.

En cuanto a la delimitación vertical, el artículo 54 citado, establece que “se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo...”, con lo cual se verifica en relación con formas espacialmente definidas...

En consecuencia...

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

También...

En términos generales se puede definir al modelo de utilidad como una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido, por lo que se le considera, de menor exigencia inventiva, con respecto de la patente de invención...”

Art. 151 – (Requisitos para concesión de patente de utilidad) Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo, implique una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial. No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anterior. La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos de dicho objeto en la misma solicitud.

## **Requisitos del modelo de utilidad**

### **Doctrina**

El citado expositor D.Josè Daniel Vila Rober, respecto a los requisitos, dice que estos son:...

1.-Novedad

“...El primer requisito objetivo relativo o comparativo que debe superar una creación formal, para determinar su posible protección como modelo de utilidad, es el que se refiere a la novedad en sí misma. La exigencia de novedad es consustancial a la propia noción de invención, de ahí que este requisito haya figurado siempre entre las notas que habían de concurrir en la misma, tanto en las patentes de invención como en los modelos de utilidad.

La novedad no es un concepto exclusivamente legal, sino que también hay un sentido corriente de novedad. De acuerdo con la doctrina, la novedad a que se refiere como requisito comparativo, la legislación sobre patentes no coincide plenamente con la noción corriente de nuevo y de novedad. En efecto nuevo es todo aquello que no era conocido previamente. Y también en propiedad industrial la novedad pasa por conocimientos hasta entonces no conocidos, o sea que también es nuevo lo no conocido. Pero ahí estriba la diferencia, la novedad en el derecho de patentes limita los conocimientos que se entienden anteriores. Por ello debemos de tener en cuenta que, al hablar de novedad, nos estamos refiriendo a una noción legal, que no corresponde con el concepto ordinario de novedad.

En sentido legal se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio. Se entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o modelos de utilidad, tal como hubieran sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente o que hubiera sido publicada en aquella fecha o lo sea en otra fecha posterior.

El estado de la técnica con referencia al cual debe juzgarse la novedad y la actividad inventiva de las invenciones protegibles como modelos de utilidad, está constituido por todo aquello que antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección como modelo ha sido divulgado en España por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

En definitiva, para determinar si una invención es nueva o carece de dicha condición, es necesario tener en cuenta el conjunto de conocimientos integrados en el estado de la técnica, en cuanto que suma de todas las divulgaciones acaecidas en España, antes de la fecha de presentación de la solicitud. Esto es se consideran anticipaciones perjudiciales para la novedad de un modelo de utilidad, tanto la descripción como la utilización anterior en el territorio nacional, en ambos casos, de lo que constituye el objeto de la invención, que implique una divulgación de la misma. Pero no todas las divulgaciones que entran en esta definición tienen por

efecto privar de novedad a un invento para el que solicita protección. Así no se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud haya sido consecuencia directa o indirecta:

- de un abuso evidente frente al solicitante o causante;
- del hecho de que el solicitante hubiera exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas; y
- de los ensayos efectuados por el solicitante o por sus causantes, siempre que no impliquen una explotación o un ofrecimiento comercial del invento.

Por lo tanto lo conocido en materia de modelos de utilidad debe completarse con esta ficción negativa. Por ello se excluye del contenido del estado de la técnica de los modelos de utilidad una serie de anticipaciones, igual que para el estado de la técnica de las patentes de invención.

Superado el juicio de novedad, por no haber identidad con ninguno de los elementos que integran el estado de la técnica a tener en cuenta, puede suceder que la pretendida invención no sea tal, porque no se destaque suficientemente de esos conocimientos anteriores....

## 2.-Actividad inventiva

“...No habrá invención registrable porque la misma no ha superado el requisito de actividad inventiva. En este sentido para la protección como modelo de utilidad se considera que una invención implica actividad inventiva, si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia.

El examen de la actividad inventiva, en los modelos de utilidad, obedece en gran medida a los mismos planteamientos que cuando la comparación tenga lugar en las invenciones patentables. Del mismo modo, atendiendo a su carácter de requisito comparativo, los puntos comunes a la novedad y la actividad inventiva son varios como, por ejemplo, los términos de comparación y el momento a que ha de referirse la misma. Los elementos que integran el requisito de actividad inventiva son:

- el estado de la técnica;
- el experto en la materia; y
- el criterio de lo muy evidente.

La delimitación del estado de la técnica, en cuanto que se trata de uno de los elementos de comparación, se realiza prácticamente en los mismos términos que hemos visto al estudiar la novedad. Así solo incluye, como anticipaciones

susceptibles de perjudicar la actividad inventiva, aquéllos conocimientos que por cualquier medio, han sido divulgados en territorio nacional, entre los sujetos con una concreta cualificación, antes de la solicitud del modelo de utilidad.

Habida cuenta de que, en el caso del examen de la actividad inventiva, la comparación pasa por verificar el mérito creador inherente al invento, esa tarea requiere determinar un parámetro que no se precisaba en el juicio de la novedad: un elemento subjetivo. Se trata de imaginar que sería capaz de realizar un sujeto-tipo con los conocimientos existentes hasta ese momento y si la regla técnica presentada, aún siendo nueva, entraba dentro de sus normales aptitudes. Es lo que se denomina experto en la materia.

El experto en la materia es un ideal referido a un técnico con una cualificación que no es mediocre pero tampoco un representante excepcional de su profesión, al que se presume acceder a todos los conocimientos que integran el estado de la técnica de ese sector en el que se desarrolla su actividad.

Sin embargo, si que hay diferencias entre el experto en la materia, cuando se trata de determinar la viabilidad de una patente de invención y cuando se trata de reconocer la actividad inventiva de un modelo de utilidad. Esa diferencia no viene impuesta por la aptitud científica o intelectual del patrón empleado, sino que deriva del conjunto de conocimiento que se supone posee dicho experto...

Diferencias entre las patentes y los modelos de utilidad...

La principal diferencia entre las patentes y los modelos de utilidad en el requisito de la actividad inventiva se localiza, precisamente, en el adverbio “muy”, que convierte la evidencia de las patentes en la denominada superevidencia cuando se trata del juicio para los modelos de utilidad. Por ello, en este punto es preciso atender al sentido evidencia en las patentes de invención y deducir el sentido de la mayor evidencia prevista para los modelos de utilidad. Esto es, imaginando la evidencia como una altura que determina que las invenciones que no la alcanzan no son patentables, hay que trazar ahora otra altura, inferior en todo caso a la anterior, que determine el nivel mínimo de registrabilidad como modelo de utilidad.

Esta línea, por debajo de lo evidente, estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo, la delimitación o identificación del suelo de la actividad inventiva de los modelos de utilidad no resulta tarea sencilla; lo único indiscutible es que se trata de una exigencia de menor intensidad que la de las patentes de invención y que ha de ser algo más que lo obvio.

Por lo que se refiere al requisito de actividad inventiva, hay que manifestar que es aquí donde radica la principal diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención. Concebido como una invención menor, en cuanto que modelos de utilidad, no se pueden proteger todas las invenciones menores, sino que su ámbito

de aplicación queda ceñido a las invenciones que se plasmen en un objeto con una forma espacialmente definida. Se trata entonces de determinar que significa que sean invenciones menores y así es como se llega a este punto de la actividad inventiva.

Para terminar vamos a referirnos brevemente a las invenciones de procedimiento. Al excluir las invenciones de procedimiento, de aquéllas protegibles como modelos de utilidad, está claro que la ley no hace más que confirmar la propia naturaleza de los modelos de utilidad, basados en la materialización formal de la que se obtiene un efecto técnico. Significa ello que no todas las invenciones menores pueden ser objeto de modelos de utilidad. Resulta, pues, innecesario excluir los procedimientos del ámbito de los modelos de utilidad. Lo que, en definitiva, subyace con esta prohibición es advertir que los modelos de utilidad no están reservados a todas las invenciones menores, sino a aquéllas que se materializan en una forma de la que se deriva un efecto técnico.

A mayor abundamiento podemos decir que para una mayor claridad interpretativa, debieran enunciarse expresamente todas las invenciones menores que quedan excluidas de la modalidad de modelo de utilidad y no solo las que se refieren a procedimientos, las cuales resultan ser las más obvias...

### 3 Ventaja en el uso o fabricación del objeto

“...Entre los requisitos exigidos aparece, además, la necesidad de reportar alguna ventaja en el uso o fabricación del objeto sobre el que recae. Es necesario obtener como resultado algún beneficio, una mejora que sea cuantificable, perceptible, bien en la aplicación del objeto, bien en su uso, bien en su fabricación. A título de ejemplo podemos entender por tal beneficio una reducción de los costes de producción, que consiga los productos más baratos; una comodidad en el empleo; una mayor eficacia en su utilización; una reducción en la cantidad de material empleado en su fabricación; una mayor facilidad para el armado de un objeto; una mayor seguridad en la realización de una función, que redunde incluso en el beneficio de la seguridad de sus usuarios; una menor complejidad constructiva de un objeto, que simplifica y facilita el montaje, etc...”

El citado tratadista, José Javier Villamarín, sobre el mismo temadice:

(...) “Requisitos positivos de patentabilidad...”

Novedad.

La novedad no es un concepto exclusivamente legal, sino que también hay un sentido corriente de novedad. En efecto, nuevo es aquello que no era conocido previamente. También en sede de propiedad industrial, la novedad pasa por conocimientos ignotos. Ahí estriba la diferencia, pues la heterogeneidad en el

Derecho de patentes limita los conocimientos que se entienden anteriores. En otras palabras, "nuevo", en un sentido corriente es lo no existente; mientras que en el Derecho de patentes hay conocimientos que existiendo previamente no afectan la novedad. Hablamos de novedad, entonces, a los efectos de la ley de patentes, cuando esa creación no existía previamente, tomando las anterioridades de una en una (58).

Para el legislador andino un modelo de utilidad será patentable cuando no esté dentro del "estado de la técnica". El estado de la técnica determina o no la novedad de una invención y se encuentra definido en el segundo apartado del art. 16 de la Decisión 486.

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

El modelo de utilidad debe ser nuevo. Sin embargo, la novedad a la que se ha hecho referencia aplicada a las patentes de invención, en el modelo de utilidad necesariamente debe ser distinta. La novedad se refiere a la forma en su finalidad práctica. Esta tiene que ser extrínseca u objetiva. Así concebida la novedad, significa que la forma espacial aplicada a un objeto de uso práctico, tal cual ella es reivindicada, no debe estar anticipada en el momento de solicitarse la protección.

La novedad se predica en relación a la forma y no con respecto a los demás elementos que hacen a la existencia de una creación tutelable a través del modelo de utilidad.

La nueva aplicación de una nueva forma espacial conocida, tampoco configura novedad. Distinta, es en cambio, la circunstancia que se presenta cuando la forma espacial conocida se modifica para que se ajuste a la nueva aplicación, supuesto en el cual ya existe una nueva forma. Al igual que para las patentes de invención, en los modelos de utilidad, la equivalencia de los medios empleados a los conocidos, sin aporte inventivo propio, tampoco configura novedad...

Ahora bien, junto con José Antonio Gómez Segade, cabe recordar que al tratar la asociación del estado de la técnica con la novedad, señala: "Hay que comparar, por lo tanto, la regla técnica que se pretende patentar con el estado de la técnica", lo cual implica que se debe tomar en cuenta todo el contenido de la solicitud de patente o modelo de utilidad y no sólo las reivindicaciones, con todo el conjunto de conocimientos existentes y de dominio público que son accesibles por descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.(61)

Por lo tanto, la novedad y el nivel inventivo del modelo de utilidad serán el resultado de comparar con el estado de la técnica; vale decir, que lo ya conocido, como lo determina el artículo 16 de la Decisión 486, no debe resultar obvio o evidente del estado de la técnica para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente. Así, que la divulgación, cualquiera que sea el medio empelado, debe ser suficiente como para permitir a un experto en la materia la reproducción de la idea inventiva incorporada al modelo de utilidad.(62)

Sin embargo, con respecto a "lo ya conocido", surge la polémica en los modelos de utilidad, cuando ciertas legislaciones como la Española, le dan un tratamiento territorial a la novedad aplicable a esta figura al considerar que basta con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de las fronteras del país, bajo el justificativo de que así se estaría promocionando la investigación de la industria nacional, lo cual ha sido arduamente criticado por autores españoles entre quienes está José Antonio Gómez Segade quien manifiesta que:

"...el elevado número de modelos de utilidad solicitados, puede que en parte tenga su origen en conductas poco edificantes de quienes se limitan a copiar servilmente modelos extranjeros para solicitar su registro en España"; y va más allá con los efectos que esto puede tener en el futuro, de cara a la Comunidad Europea, al decir que "incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones a la libre circulación de los productos".(63)

Con este antecedente, es que en el ordenamiento andino no cabe la noción de "novedad relativa" aplicable a los modelos de utilidad, en primer lugar, porque no hay norma expresa de la cual se desprenda tal entendido y, en segundo lugar, porque ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País Miembro o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países Miembros.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el ordenamiento jurídico andino, en sentir del Tribunal, ha sido absoluta o universal; es decir comprende el estado de la técnica a nivel mundial

La diferencia comparativa entre la novedad en las patentes de invención y la novedad en los modelos de utilidad, radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creación algo que no ha existido antes, una solución a un problema técnico nuevo; en cambio, en los modelos de utilidad, la novedad es una innovación a un producto conocido que hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga más eficiente o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cual ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al objeto original, proporcionándole una nueva forma o configuración,

mejorando su aplicación industrial, y que además, dicha mejora no esté comprendida dentro del estado de la técnica...

#### Carácter Industrial.

Este requisito es común a patentes de invención y modelos de utilidad. Con referencia a estos últimos, significa esencialmente que la forma espacial tiene que ser susceptible de reproducción en serie, y de ser utilizada en la práctica.(64)

Son diversas las razones para justificar la necesidad de aplicación industrial para obtener una patente de modelo de utilidad, a pesar de no constar expresamente en el correspondiente Título III, dejando aparte el propio fundamento del derecho de patentes como instrumento impulsor del progreso técnico-industrial como razón más genérica. El art. 19 de la Ley de Patentes de la Decisión 486, al definir qué se entiende por susceptibilidad de aplicación industrial se refiere a la posibilidad de ser "... producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios".

En ambos casos, como se observa, se requiere el uso o la fabricación del objeto de la invención. Es más, en el caso de las patentes de invención, tal como señala Varea Sanz(65), únicamente se exige la posibilidad, mientras que en los modelos de utilidad no es una exigencia de potencial satisfacción, ya que no parecería haber otra forma de comprobar la ventaja protegida que no sea empleando o elaborando el objeto sobre el que recae la invención...

El Tribunal Andino(66) ha expresado que la manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que así lo determinen, como también para que conceptúen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica, tal como lo señala el artículo 4 de la Decisión 344.(67)

Varios autores, dicen que el nivel inventivo en los modelos de utilidad debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad. Sin embargo dicha delimitación resulta una compleja tarea cuando se trata de identificar la actividad inventiva de los modelos de utilidad(68).

En conclusión, para el Tribunal Andino, los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que contenga cierta dificultad de deducción para el experto en la materia. Mínimamente, se requerirá de un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido.(70)...



### Actividad Inventiva.

La carencia de actividad inventiva no obsta para obtener el título. En efecto, tradicionalmente el mérito inventivo exigido para el modelo de utilidad, por la circunstancia de tratarse de una invención menor, no alcanza la altura que se exige para el caso de invenciones patentables(71), aunque como señala Poli, ello no significa que la exigencia debe ser reducida tanto como para que resulte suficiente la sola novedad objetiva.

La altura inventiva no es más que la novedad calificada. Esto es, cuando se exige una creación que cumpla el requisito de mérito inventivo ya no resulta suficiente que ella sea solamente nueva, en este sentido la novedad debe ser de tal entidad “como para que la creación no derive de modo obvio de la técnica anterior”, y en este contexto la palabra crítica es “obvio”.

En general existe acuerdo en que el mérito inventivo es exigido con menor rigor en los modelos de utilidad que en las patentes de invención, aunque esto no implique que la exigencia se reduzca tanto como para que resulte suficiente la sola novedad objetiva.

### Jurisprudencia

El Tribunal Andino en el Proceso 7 IP 2004, sobre el tema de los requisitos, dice:

(...)“Un modelo de utilidad, conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Decisión 486 es ...toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de un objeto preexistente, tal como un artefacto, herramienta, instrumento o mecanismo, que produzca como efecto, o bien una mejor o diferente fabricación, funcionamiento o utilización del objeto, o bien una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía... las disposiciones sobre patentes de invención serán aplicables, en lo pertinente, a las patentes de modelo de utilidad, con excepción de los plazos de tramitación y de duración...”

En cuanto a los requisitos, del referido PROCESO 7-IP-2004, se extrae los siguientes: (...)

-la ausencia de originalidad;...

-mera novedad o novedad relativa; ...

-creación de nivel inferior a las tutelares por medio de una patente de invención;...

-cosas o formas espacialmente definidas y no a substancias; tampoco a procedimientos...”

Art. 152 – (Obras u objetos que no pueden ser modelos de utilidad) No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter técnico, ni las invenciones de procedimiento y las variedades vegetales. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por patente de invención.

## **Obras excluidas**

### **Doctrina**

El citado autor José Javier Villamarín, en su obra ya citada, dice:

(...) “Creaciones excluidas de la protección por el modelo de utilidad. La legislación Andina señala en su art. 82 lo siguiente:

“No se considerarán modelos de utilidad: las obras plásticas, las de arquitectura, ni los objetos que tuvieran únicamente carácter estético. No podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos y las materias excluidas de la protección por la patente de invención.”

Respecto al primer párrafo del citado artículo, parece no merecer mayores comentarios, ya que ni las obras plásticas, ni las obras arquitectónicas o cualquier otro objeto de naturaleza ornamental, no cumplen con una función ni resuelven algún problema técnico (74).

Con relación al segundo, es meritorio de algunas opiniones. El artículo 20 de la Decisión 486, enumera un conjunto de invenciones que no serán patentables a los objetivos de esta ley. Entre estas se encuentran aquellas invenciones cuya explotación comercial en un País Miembro deban impedirse para proteger la moral o el orden público, la salud o la vida de personas o animales, plantas y medio ambiente. A modo ilustrativo se podría enmarcar dentro de estas prohibiciones algún producto químico cuyo uso destruya considerablemente el medio ambiente para el control de una plaga o insecto, etc.

También se encuentran excluidos del patentamiento plantas, animales y los procesos esencialmente biológicos o microbiológicos para la producción de éstos. Igualmente están excluidos los métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico de aplicación animal o humana.

En cuanto a los procedimientos vale la pena preguntarse si podrían protegerse las mejoras en los procedimientos que resulten menos costosos, menos peligrosos o quizá simplemente más eficientes dentro de la industria. Según el artículo 21 de la mencionada Decisión...

“Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”.

Ciertamente un procedimiento químico no constituye una herramienta o artefacto, pero esto no quiere decir que no tenga un valor económico o no pueda ser mejorado para obtener un mismo resultado a través de nuevas combinaciones o sustancias. Esta última consideración ha sido motivo de debate en varios círculos especializados para otorgar patentes de modelos de utilidad a los procedimientos.

El Artículo 82 de la Decisión 486 contiene básicamente aquellos objetos que están excluidos de la protección de una patente de modelo de utilidad; es una norma de excepción.

Contiene una delimitación del concepto por la vía negativa, en la que se establece, en primer lugar, una prohibición de patentabilidad de los objetos que no pueden ser protegidos bajo una patente de modelo de utilidad tales como: los procedimientos y materias excluidas de la protección por la patente de invención. En segundo lugar, se señalan los objetos que no se consideran como modelos de utilidad.

La prohibición va encaminada hacia objetos que pudiendo ser modelos de utilidad no lo son porque la norma expresamente así lo establece. En este caso están los procedimientos que en otros países, como en China, si están considerados como modelos de utilidad, ya que su legislación los incluye dentro de las invenciones menores; para el ordenamiento andino, empero, no lo están por expresa disposición legal.(75)...

La Decisión 486, respecto a las obras u objetos que no pueden ser modelos utilidad en su artículo 82 ha previsto lo siguiente:

“No se considerarán modelos de utilidad las obras plásticas, ni las de arquitectura, ni los objetos provistos únicamente de carácter estético, y no podrán ser objeto de una patente de modelo de utilidad los procedimientos, así como tampoco las materias excluidas de protección por la patente de invención...”

.....

## TÍTULO IV

### DE LOS MODELOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES

#### Capítulo I – DE LOS TITULARES

Art. 164 – (Diseñador y sus derechos) El derecho a obtener la protección de un modelo o diseño industrial pertenece al diseñador. El diseñador será mencionado como tal en el registro correspondiente y en los documentos oficiales relativos al mismo a menos que, mediante declaración escrita dirigida a la Oficina, el diseñador indique que no desea ser mencionado. Será nulo cualquier pacto o convenio por el cual el autor del modelo o diseño se obliga anticipadamente a efectuar tal declaración. El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tiene sobre él un derecho de propiedad y el derecho exclusivo de explotarlo, transferirlo y registrarlo, por el tiempo y bajo las condiciones establecidas por esta ley. Los modelos y diseños industriales creados por personas que trabajan en relación de dependencia pertenecen a sus autores y a éstos corresponde el derecho exclusivo de explotación, salvo cuando el autor ha sido especialmente contratado para crearlos o sea un mero ejecutante de directivas recibidas de las personas para quienes trabaja. Si el modelo o diseño fuera obra conjunta del empleador y del empleado pertenecerá a ambos, salvo convención en contrario.

Cuando el modelo o diseño ha sido creado en ejecución de un contrato de obra o de servicio, o de un contrato de trabajo, el derecho de obtener un registro pertenece a la persona que contrató la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposiciones contractuales en contrario. Cuando dos o más personas hayan creado en conjunto un modelo o diseño industrial, les corresponde a todas ellas el derecho de explotación exclusiva, y el derecho a registrar a nombre de todas ellas la obra de su creación; en tales casos las relaciones entre los coautores se regirán según el concepto de copropiedad. El autor de un modelo o diseño industrial y sus sucesores legítimos tiene acción reivindicatoria para recuperar la titularidad de un registro efectuado dolosamente por quien no fuere su autor. También podrá quién tuviere derecho a la copropiedad del modelo o diseño, reivindicar su reconocimiento e inscripción como cotitular en la Oficina. Las acciones encaminadas en el apartado anterior deberán ejercitarse antes de que transcurran tres años consecutivos desde la fecha de la publicación del modelo o diseño en el Boletín. Este plazo no será aplicable cuando la persona no legitimada haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados. Presentada la demanda ejercitando la acción a que se refiere el apartado anterior, no podrá ser retirada la solicitud de registro del diseño sin el consentimiento del demandante. En la Oficina se anotará a instancia de parte interesada la presentación de la demanda, así como la sentencia firme o cualquier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de dicha demanda.

## Capítulo II – DE LOS REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE MODELO O DISEÑO INDUSTRIAL

Art. 167 – (Concepto, diseño y de modelo industrial o diseño industrial) Constituye modelo industrial toda forma plástica, asociada o no a líneas o colores, siempre que esa reunión o esa forma de una apariencia especial a un producto industrial o de artesanía y pueda servir de tipo para su fabricación. Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como modelos o diseños industriales, siempre que reúnan las condiciones de novedad y originalidad antes señaladas.

Constituye diseño industrial todo elemento o combinación de elementos planos, de carácter estético u ornamental, con o sin relieve; toda reunión de líneas o de colores y la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. Producto: todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos. Producto complejo: un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto.

### **Diseño Industrial-**

#### **Concepto**

El diseño industrial, es la aplicación de la actividad creativa e innovadora de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos, que le da novedad, originalidad y singularidad, mejor configuración arbitraria, apariencia especial y presentación estética que lo hace visible, más llamativo y requerido dentro de la competencia del comercio, convirtiéndolo en un mecanismo de competitividad empresarial y de marketing.

#### **Doctrina**

El Tratadista David García López, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-OEP, Departamento de coordinación jurídica y Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid según documento preparado sobre LA REGULACIÓN DEL DISEÑO EN ESPAÑA; RELACIÓN CON EL SISTEMA COMUNITARIO, respecto al tema, dice:

(...)“El diseño industrial se configura en la sociedad moderna como un motivo fundamental en la demanda de un gran número de productos. El diseño es uno de los motivos fundamentales, junto con el coste de adquisición y mantenimiento, para la preferencia de un producto con respecto a otros que prestan idénticas prestaciones técnicas.

De esta realidad obtenemos la siguiente conclusión: el aspecto estético de un determinado objeto se convierte en un mecanismo fundamental para la competitividad empresarial. Las inversiones que realizan los empresarios para aumentar la demanda de sus productos mediante estrategias de marketing basadas en el diseño deben ser relevantes desde el punto de vista del Derecho Industrial.

Es necesario dotar de protección jurídica a estas creaciones y ello es así en base a lo siguiente:

- la necesidad de fomentar la innovación en la estética industrial,
- la protección del principio de buena fe en los intercambios comerciales,
- la protección de la creatividad personal de los autores.

Todos estos intereses justifican la concesión de un derecho de exclusiva...

### **CONCEPTO DE DISEÑO INDUSTRIAL Y REGULACIÓN ACTUAL**

El diseño industrial se regula en España mediante la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, publicada en el BOE de 8 de julio de 2003... el régimen comunitario se completa mediante el Reglamento 6/2002, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios

El artículo 1, referido al objeto de la Ley, define el diseño, en su apartado 2a) como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Tanto la norma comunitaria como la Ley se inspiran en el criterio de que el bien jurídicamente protegido por la propiedad industrial del diseño es, ante todo, el valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético y de su originalidad. Se protege el diseño vendible. Ello no impide que el diseño original o especialmente creativo pueda acogerse además a la tutela que le brinda la propiedad intelectual, ya que ambas formas de protección son independientes, acumulables y compatibles.

Se definen además los conceptos de producto y de producto complejo:

**Producto:** Todo artículo industrial o artesanal, incluidas, entre otras cosas, las piezas destinadas a su montaje en un producto complejo, el embalaje, la presentación, los símbolos gráficos y los caracteres tipográficos, con exclusión de los programas informáticos.

**Producto complejo:** un producto constituido por múltiples componentes reemplazables que permiten desmontar y volver a montar el producto..."

El expositor Sr. Alberto Casado Cerviño, Vicepresidente de Asuntos Técnicos y Administrativos, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), Alicante, España, en el Documento preparado y presentado al TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004 sobre La Protección del Diseño en Europa. El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, expone:

(...)“Conceptos

El dibujo o modelo consiste en la apariencia que tiene un producto, sea en parte o en su totalidad, derivada de sus características de línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación (artículo 3 RDC). Así, el diseño, en tanto que aspecto que se aplica a un producto o a una parte del mismo, ha de poder ser percibido por los sentidos de manera visible o táctil. Es irrelevante su valor estético o funcional, o si va a ser decisivo para incrementar las ventas de ese producto. Es de destacar que en esta misma norma también se define el término “producto”. Al hacerlo, el legislador comunitario ha querido resaltar en el ámbito del diseño no solo la existencia de una creación inmaterial que debe ser protegida, sino también su necesaria traducción en un soporte físico.

El dibujo o modelo puede ser aplicado a la totalidad o sólo a una parte del producto perceptible por la vista o al tacto, o a los componentes visibles de un producto complejo. Pero en todo caso, esa apariencia parcial o total tiene que ser exterior; es decir, perceptible a la vista o el tacto durante la utilización normal del producto por el consumidor final....

El soporte material en el que se plasma un dibujo o modelo es el producto. Por producto se entiende todo artículo industrial o artesanal al cual se le pueda aplicar un diseño.

En los artículos industriales el dibujo o modelo es repetible; es decir, se plasma con igual exactitud en todos los ejemplares del producto. En los artículos artesanales los ejemplares del producto no son exactamente idénticos aunque tengan una apariencia prácticamente igual...”

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre el diseño industrial, en reiterada jurisprudencia dice:

Proceso187-IP-2014

(...) “El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera:

“Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier

forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.”

De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.

El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial:

(...)“La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.

(...)Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (...). (Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005).

Ahora bien, el diseño industrial ha sido analizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de conformidad con lo siguiente:

“Elementos comunes en la definición de diseño industrial

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (...) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

**Visibilidad.** Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de



aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea<sup>19</sup> se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

**Apariencia especial.** El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

**Incorporación en un artículo utilitario.** Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o

---

<sup>19</sup> Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.

tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía". (Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, Octubre, 2002)...

### **COTEJO ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN Y LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS...**

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado.

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

"Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales". (Interpretación prejudicial 71-IP-2010, de 06 de julio de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1235, de 23 de agosto de 2005).

Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:

Se debe excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.

La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño,

relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así el riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar.

Proceso 187-IP-2014 (...)

**“APORTE ARBITRARIO DEL DISEÑADOR EN RELACIÓN CON OBJETOS CUYA APARIENCIA EXTERNA SE ENCUENTRE DICTADA POR CONSIDERACIONES DE ORDEN TÉCNICO...”**

El literal b) del artículo 116 de la Decisión 486 prohíbe el registro de los diseños industriales cuando la apariencia de los mismos estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador.

De esta manera estamos frente a dos situaciones de prohibición de un diseño industrial: una cuando la apariencia esté dada por consideraciones de orden técnico; y, la otra cuando la apariencia esté dada por la realización de una función técnica.

Al respecto nos encontramos frente a dos conceptos ligados entre sí, pues una consideración de orden técnico es aquella que concede a un producto las características propias de su funcionamiento, mientras que la realización de una función técnica significa que sin estas características el producto no podría obtener los resultados para los que fue creado o no podría conceder las necesidades que persigue.

De esta manera, y como se tiene dicho a lo largo de la presente interpretación prejudicial, la característica principal del diseño industrial es conceder a un producto una característica externa especial y diferente a las ya existentes al margen de las consideraciones de orden técnico o de la función técnica del producto. Por lo tanto, se recalca que en el diseño industrial se debe observar el aporte arbitrario y único del creador de dicho diseño frente a la función o al aporte técnico que tenga el diseño.

En el caso de que el diseño industrial no esté dotado de este aporte arbitrario de su creador, no podrá ser registrado ya que será considerado como un simple objeto cuya apariencia externa responda únicamente a cuestiones técnicas del diseño y, en consecuencia, cualquier empresario lo podría utilizar en el mercado...”

Proceso 248-IP-2015

(...) “Protección del diseño industrial... y los requisitos para su registro...”

El Tribunal seguirá los criterios vertidos en la Interpretación prejudicial expedida el 11 de noviembre de 2010, en el marco del Proceso 87-IP-2010...

Concepto...

"Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto".

De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica.

"Elementos comunes en la definición de diseño industrial

En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (..) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser "visualmente apreciados". Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida debe considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por "utilización normal" se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4,2) figura una disposición idéntica.

b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más

atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) "Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía". (Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas" Ginebra, Octubre, 2002)"...

### **COTEJO ENTRE DISEÑOS INDUSTRIALES. LOS ELEMENTOS DE USO COMÚN Y LAS DIFERENCIAS SECUNDARIAS...Exclusión de terceros**

El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado...

Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente:

"Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las

diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.

Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales".

El TRIBUNAL ANDINO, En el 248-IP-2015, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO:

**PRIMERO:** De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 486 se considera como diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486...

**SEGUNDO:** Una vez que la oficina de registro se ubique en la posición del consumidor medio y, de esta manera, establezca las diferencias secundarias entre los diseños industriales en conflicto, deberá hacer la comparación utilizando las siguientes reglas:

- Se deben excluir del cotejo los elementos secundarios del objeto a registrarse, de conformidad con lo anotado anteriormente.

-La comparación entre diseños industriales deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el diseño que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al registrado, para evitar así es riesgo de confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el diseño industrial que se pretende registrar.

-Si después de hacer un análisis integral y colocándose en la posición de un consumidor medio, el juez consultante encuentra que el diseño solicitado sólo presenta diferencias secundarias, la conclusión sería que no tiene novedad. Por el contrario, si considera que las diferencias son sustanciales, la conclusión sería que el diseño solicitado si cumple con el requisito de novedad...

.Art. 168 – (Requisitos: carácter singular) Se considerará que un modelo o diseño industrial posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Diseños de componentes de productos complejos: 1) El diseño aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo sólo se considerará que es nuevo y posee carácter singular: a) Si el componente una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la impresión normal de éste; b) En la medida que estas características visibles del componente presenten en sí mismas novedad y carácter singular. 2) Se entenderá por utilización normal, a efectos de lo previsto en el párrafo a) del apartado anterior, la utilización por el usuario final, sin incluir el mantenimiento, la conservación o la reparación.

## **Requisitos de carácter singular**

### **Doctrina**

El citado tratadista David García López, al respecto, con base a la legislación española, dice:

(...) La Ley establece en su artículo 5 que son susceptibles de registro los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

De conformidad con el artículo 7, se considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Para determinar si el diseño posee carácter singular se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor para desarrollar el diseño.

Este mismo criterio se aplica para determinar la extensión de la protección (Art. 46) es decir, la distancia formal que el diseño comercializado por un competidor debe presentar frente al protegido para no invadir su ámbito de protección.

En los diseños puramente ornamentales (fuera de los límites técnicos impuestos por los materiales a que se aplique el diseño) la libertad de concepción es prácticamente total. El diseño funcional combina la libertad que es propia de la creación artística, con la necesidad, impuesta por la función técnica. Cuanto más condicionada esté la forma por la función técnica del producto a que se incorpora menor será el margen de libertad del autor, pero mientras haya un margen, la forma podrá registrarse como diseño. Cuando la forma viene impuesta por la función técnica del producto, es decir, cuando se da el 100% de mesidad y 0% de libertad, la forma que es excluida de la protección como diseño

La referencia al grado de libertad del diseñador no implica necesariamente que la extensión de la protección sea inversamente proporcional a la funcionalidad del diseño, ya que un diseño puede ser altamente creativo y funcional a la vez. Hay que tener en cuenta que la industria del diseño incluye sectores muy diversos y que no pocas veces la creatividad de los diseñadores se mueve en el seno de tendencias o márgenes de sensibilidad compartida, común a los gustos o modas de la época. La preocupación por garantizar una protección efectiva pero sin bloquear la creación independiente de nuevos diseños estuvo muy presente en la elaboración de la norma comunitaria que inspiró la regulación de la Ley.

El citado expositor Sr. Alberto Casado Cerviño, sobre La Protección del Diseño en Europa. El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios, respecto al tema, expone:

(...) "El 12 de diciembre de 2001 el Consejo de la Unión Europea adoptó el Reglamento (CE) num. 6/2002, sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDC)<sup>20</sup>. Con esta norma se ha dado un nuevo paso en el tratamiento armonizado y unitario de esta figura jurídica dentro del territorio comunitario... El sistema comunitario de tutela del diseño ya es plenamente operativo. En efecto, el dibujo o modelo no registrado es protegible desde el 6 de marzo de 2002, fecha en que entró en vigor el Reglamento. Por su parte, el dibujo y modelo registrado es una realidad desde el 1 de abril de 2003<sup>21</sup>.

Los diseños o, si se quiere, los dibujos y modelos son instrumentos jurídicos mediante los cuales puede obtenerse protección para aquellas creaciones que se plasman en la forma exterior de los productos o de una parte de los mismos<sup>22</sup>. La presentación exterior del producto tiene como objetivo principal incitar a los consumidores a adquirirlo con preferencia a los productos de los competidores. El diseño es, así, una efectiva herramienta de marketing y una constante en nuestra

---

<sup>20</sup> DOCE L 3, de 5 de enero de 2002.

<sup>21</sup> Decisión del Consejo de Administración de la OAMI de 18 de noviembre de 2002 (CA-02-25)

<sup>22</sup> Sobre el concepto de dibujo y modelo véase OTERO LASTRES; "En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos." XIX ADI 1998, pp. 24 y ss.



cultura moderna. Por eso su protección ha de tener en cuenta los intereses de los distintos usuarios del sistema, empresas y consumidores, y considerar el papel que tiene el diseño en el mercado como valor añadido de un producto.

El sistema comunitario de protección jurídica del diseño se fundamenta en una serie de principios que inspiran toda su normativa.

En primer lugar, destaca el principio de unidad. De conformidad con este principio, es posible proteger y registrar un mismo dibujo o modelo en todo el territorio de la Unión Europea (UE). En el supuesto del diseño registrado esta protección unitaria podrá obtenerse mediante una sola solicitud, utilizando un solo idioma, pagando tasas unitarias, sirviéndose de un solo mandatario y a través de una única Oficina con autonomía propia, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), en adelante OAMI, con sede en Alicante (España). Además, el titular de un dibujo o modelo comunitario puede defenderse frente a los infractores de su derecho mediante el ejercicio de una única acción ante los Tribunales competentes...

En segundo lugar, el sistema de protección del diseño comunitario es completo y autosuficiente (principio de autonomía...

En tercer lugar,... el principio de acumulación de la protección como dibujo o modelo comunitario y de la protección mediante otros Derechos de Propiedad Intelectual.

En cuarto lugar, el RDC consagra el principio de coexistencia. Conforme a este principio, el Reglamento comunitario no implica la desaparición de las normas paralelas del Derecho de la Propiedad Industrial que coexistían con el sistema comunitario. Antes al contrario, ambos sistemas conviven. .

En quinto lugar, se introduce el principio de integración internacional. En efecto, la regulación jurídica del diseño comunitario no constituye un modelo de protección regional aislado sino que se coordina con otras normas internacionales, especialmente, el Arreglo de La Haya sobre el Deposito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales, revisado por el Acta de La Haya de 1960....

En sexto lugar, el sistema de protección jurídica del diseño comunitario se inspira en el principio de eficacia, para facilitar a los usuarios la aplicación de los derechos sobre un dibujo o modelo comunitario en todo el territorio de la Comunidad. Este principio se plasma en los procedimientos administrativos a seguir ante la OAMI, que se caracterizan por su rapidez y por la ausencia de trabas burocráticas....

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al tema, dice:

248-IP-2015 (con base al a la interpretación prejudicial en el Proceso 71-IP-2005)

(...)“La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.

Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (...). (Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005)...

Art. 169 – (Pertinencia del derecho) El derecho al registro de un modelo o diseño industrial pertenece al diseñador. Este derecho podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. Los titulares del registro podrán ser personas naturales o jurídicas. Si varias personas hicieren conjuntamente un modelo o diseño industrial al registro corresponde en común a todas ellas. Si varias personas hicieran el mismo modelo o diseño industrial, independiente de unas de otras, el registro se concederá a aquella o a su causahabiente que primero presente la solicitud correspondiente o que invoque la prioridad de fecha más antigua.

## **Pertinencia del derecho**

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al tema, en el Proceso 248-IP-2015, dice:

(...)“El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro (artículo 128 de la Decisión 486)

El diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria (artículo 114 de la Decisión 486)...

Art. 170 – (Nuevo: No haberse hecho accesible al público. Excepciones) Serán registrables modelos o diseños industriales que sean nuevos. Un modelo o diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, comercialización o por cualquier otro medio. Un modelo o diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones. Sin embargo, no constituirá impedimento para que los autores puedan ampararse en dichos beneficios el hecho de haber exhibido por sí o por medio de persona autorizada, el modelo o diseño de su creación en exposiciones o ferias realizadas en el país o en el exterior, a condición de que respectivo depósito se efectúe dentro del plazo de seis meses a partir de la inauguración de la exposición o feria. Para efectos de determinar la novedad no se tiene en cuenta la divulgación que hubiere ocurrido dentro de los doce meses anteriores a la fecha de solicitud de registro, siempre que tal divulgación hubiese resultado directa o indirectamente de actos realizados por el diseñador o su causahabiente, o de un abuso de confianza, incumplimiento de contrato o acto ilícito cometido contra alguno de ellos.

## **Nuevo**

### **Concepto**

Es nuevo cuando el producto de la actividad creativa del inventor no ha sido divulgado, no se ha hecho accesible al público nacional e internacional, consecuentemente no se encuentra dentro del estado de la técnica

### **Doctrina**

El citado tratadista David García López, respecto al requisito de nuevo, dice:

Según el artículo 6 se considera que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Se considerarán idénticos los diseños cuyas características difieran sólo en detalles irrelevantes.

En cuanto al ámbito de la novedad, aunque el diseño haya sido divulgado en algún lugar del mundo, no se entenderá que ha sido hecho accesible al público y por tanto divulgado en sentido legal cuando estos hechos, en la terminología de la exposición de motivos de la Ley, no hayan podido llegar a ser conocidos en el curso normal de los negocios por los círculos especializados del sector de que se trate que operan en la Comunidad Europea antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro, o de prioridad en su caso.

Se revela así que la propiedad industrial del diseño protege lo que es nuevo para el sector especializado, dentro de la Unión Europea y en el mundo de los negocios.

Sin embargo, como importante novedad legal, se ha reconocido un plazo de gracia de 12 meses anterior a la fecha de presentación o de prioridad que permite que la propia divulgación hecha por el titular no conlleve la pérdida de novedad. Tiene el objetivo de permitir que el titular del diseño lo pruebe en el mercado antes de registrarlo sin pérdida de novedad.

Responde especialmente a los intereses de aquellos sectores que lanzan periódicamente mayor número de diseños de ciclo corto y frecuente renovación, de los que solo vale la pena registrar los más rentables. Por ejemplo, esto sucede en el sector textil o del calzado. El titular tiene un año para decidir su registro. Su divulgación sí puede oponerse frente a cualquier tercero que en ese periodo de 12 meses pretendiera registrarlo.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al requisito de novedad, en reiterada jurisprudencia, dice:

PROCESO 187-IP-2014

El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad:

“Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.

Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”.

De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño.

Como soporte de lo anterior, es conveniente traer algunos criterios previstos por la doctrina especializada para determinar la novedad del diseño industrial:

- “(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
- (2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;
- (3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

(...)En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica<sup>23</sup> a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial<sup>24</sup>, mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial “(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad”<sup>25</sup>...

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Manifestó lo siguiente:

“El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean “nuevos”, además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia marcaria, y que son aplicables en lo que

<sup>23</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad objetiva”.

<sup>24</sup> Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como “novedad subjetiva”.

<sup>25</sup> Otero Lastres, “El Modelo Industrial”, Madrid 1977, p. 359.

corresponda a los diseños industriales”. (Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2014, expedida en el marco del proceso 195-IP-2013)...”

Proceso 248-IP-2015,

(...)“Requisitos...”

El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad:

*"Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos*

*Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.*

*Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones".*

De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada.

Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño.

Como soporte de lo anterior, es conveniente traer algunos criterios previstos por la doctrina especializada para determinar la novedad del diseño industrial:

"(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;

Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento.

(...)En el criterio (1), entendemos que el principio de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad, es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica<sup>2</sup> a nivel mundial.

En el caso del criterio (2), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial...

Mientras que en el criterio (3), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un círculo especializado.

De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad. Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad<sup>4</sup>...

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado..."

Art. 171 – (Causas de iregistrabilidad) No serán registrables:

- a) Los modelos o diseños industriales cuya explotación comercial en el país en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un modelo o diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) Los modelos o diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador;
- c) Los modelos o diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora al diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el modelo o diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular;
- d) Los modelos o diseños industriales que carezcan de una configuración distinta y fisonomía propia y novedosa con respecto a modelos o diseños industriales anteriores;
- e) Los modelos o diseños industriales contrarios al orden público o a las buenas costumbres;
- f) Los modelos o diseños industriales cuyos elementos estén impuestos por la función que debe desempeñar el producto;

- g) Cuando se trate de un mero cambio de colorido en modelos o diseños ya conocidos;
- h) Los modelos o diseños que se refieran a la forma o dimensión exacta de un producto, que le permita la conexión mecánica a otro producto colocado en el interior, alrededor o adosado al mismo, de manera que cada uno de ellos pueda desempeñar su función;
- i) Comprenda elementos o características que estuviesen concebidos únicamente para lograr un efecto de orden técnico o para la realización de una función técnica;
- j) Incorpore un signo distintivo que fuese objeto de una solicitud de registro afín en trámite o de un registro a favor de otra persona, cuya fecha de presentación fuese anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro de modelo o diseño industrial;
- k) Constituya una obra protegida por el derecho de autor a favor de otra persona.

### **Causas de exclusión y de irregistrabilidad**

#### **Doctrina**

El citado tratadista David García López, sobre el tema de exclusión, dice

(...) “Diseños excluidos”

Se excluyen de la protección como diseño los diseños impuestos por su función técnica y de interconexiones en el artículo 11. No se pueden reconocer derechos sobre las características de apariencia del producto exclusivamente dictadas por su función técnica para evitar el monopolio de formas necesarias. Esta prohibición traza la línea divisoria entre el derecho de patentes y de diseño. Las soluciones a problemas técnicos, si son nuevas y presentan actividad inventiva, es decir, si cumplen los requisitos de patentabilidad, podrán protegerse mediante patentes o modelos de utilidad, y si no lo son, no podrán monopolizarse en absoluto. Lo cual no quiere decir que no se protejan los diseños funcionales. El concepto moderno de diseño industrial internacionalmente es eminentemente funcional, es decir, combina la funcionalidad (diseños tridimensionales) y el atractivo del producto para hacerlo más vendible. En este sentido se dice que “la forma sigue a la función”.

El criterio para excluir una forma de su protección como diseño no es el de que se trate de un diseño funcional, sino el de que la función únicamente pueda conseguirse con esa forma, y por tanto forma y función sean o no separables..”.

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto al tema de la irregistrabilidad, en el Proceso 248-IP-2015, dice:



(...) "El artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables. Establece tres hipótesis, a saber

"Artículo 116.- No serán registrables:

- a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación;
- b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y,
- c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular".

A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende expresamente las causales de irregistrabilidad de las marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir exclusivamente en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional.

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para generar armonía con todo el esquema de protección de propiedad intelectual, ha previsto que en lo que corresponda con la naturaleza del diseño industrial, se aplicarán las causales de

irregistrabilidad consagradas en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486.

Manifestó lo siguiente:

"El artículo 115 señala que serán registrables los diseños industriales que sean "nuevos", además de ser nuevos no deberán recaer en las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486

Estos artículos contienen las prohibiciones de carácter absoluto y relativo en materia de marcas, y que son aplicables en lo que corresponda a los diseños industriales". (Interpretación Prejudicial de 20 de marzo de 2014, expedida en el marco del proceso 195-IP-2013)...

Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado..."

Art. 176 – (Publicación y oposición) Si la solicitud cumple con los requisitos establecidos, la oficina ordenará la publicación. Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar por una sola vez, oposición fundamentada que puede desvirtuar el registro del modelo o diseño industrial. A solicitud de la parte, la Oficina otorgará por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para sustentar la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

## **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en el Proceso 187-IP-2014, sobre el tema de la oposición dice

(...)“LA OPOSICIÓN AL REGISTRO DEL DISEÑO INDUSTRIAL. LA LEGITIMACIÓN Y LA SUSTENTACIÓN. EL PAPEL DE LA OFICINA NACIONAL...

El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industrial, de conformidad con las siguientes características:

**Plazo:** la oposición debe presentarse durante los treinta (30) días siguientes a la publicación de la solicitud de registro del diseño industrial.

**Sustentación:** El derecho de oposición se debe ejercer en el plazo determinado anteriormente, pero se otorga la posibilidad de que la sustentación de la oposición se presente después. Para esto, a solicitud del opositor, la oficina nacional podrá dar un plazo adicional de treinta (30) días para sustentar la oposición. Para lo anterior, se debe manifestar claramente a la oficina el ejercicio del derecho de oposición y en el mismo acto solicitar la prórroga mencionada para la sustentación.

**Legitimación:** cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los altos principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público

consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor.

Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia.

Acción de oficio de la oficina de registro: de conformidad con el artículo 124 de la Decisión 486, la oficina nacional competente podrá denegar de oficio la solicitud cuando el diseño carezca manifiestamente de novedad. Lo anterior tiene una directa relación con lo manifestado anteriormente, es decir, con los importantes principios que protege el derecho de propiedad industrial; con esto se obliga a la oficina de registro a realizar un análisis de oficio para dicho supuesto, ya que de lo contrario podría verse afectado el mercado como tal, los empresarios que participan de dicho mercado y, en últimas, el público consumidor.

Asimismo, con relación al tema de la oposición, El TRIBUNAL ANDINO, En el Proceso 248-IP-2015, emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO

**CUARTO:** El artículo 122 de la Decisión 486 consagra la figura de la oposición en el trámite de registro de un diseño industria...

- **Legitimación:** cualquier persona que tenga legítimo interés puede presentar oposición. Teniendo en cuenta los principios que protege el derecho de propiedad industrial: protección y promoción de la actividad empresarial, desenvolvimiento de un mercado transparente, y salvaguardia del público consumidor, cualquier persona que persiga la protección de estos principios se encuentra legitimada para presentar oposición en el trámite de registro. En este sentido, tienen legitimidad tanto la persona que alegue la protección del ordenamiento jurídico comunitario en materia de propiedad industrial, como quien alegue que el posible registro podría vulnerar sus derechos como empresario, competidor o consumidor...

### **Oposiciones temerarias...**

Exclusión de oposiciones temerarias: no obstante lo anterior, quien presente oposiciones con el fin de entorpecer el sistema de registros, de generar actos de competencia desleal, o cualquier acto en contra de la buena fe comercial, será sancionado de conformidad con lo que disponga la normativa interna sobre la materia..."

-----

## TÍTULO V

### VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONFERIDOS POR LA PATENTE Y EL MODELO DE UTILIDAD

#### Capítulo I - SANCIONES CIVILES: DAÑOS Y PERJUICIOS

Art. 202 – (Daños y perjuicios) Quien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella utilice el procedimiento patentado, estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de explotación del objeto protegido por la patente sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos por el titular de la patente acerca de la existencia de ésta, convenientemente identificada y, de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o en su actuación hubiera mediado culpa o negligencia.

#### **Daños y perjuicios**

##### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en el Proceso 96-IP-2004, sobre el tema de daños y perjuicios, dice:

*(...) “la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no consentida..., por lo que deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios. Al igual que las demás acciones civiles, la acción indemnizatoria prescribirá a los dos años, contados desde la fecha en que el titular haya tenido conocimiento de la infracción, o a los cinco años, contados desde la fecha en que la infracción haya sido cometida por última vez...” (artículo 244 de la Decisión 486). “(Proceso 96-IP-2004, aprobada el 22 de septiembre de 2004, Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).*

Art. 203 – (Acción legal para impedir la violación de derechos) El titular de una patente, cuyos derechos conferidos en virtud de las disposiciones de esta ley se ven amenazados de violación, o son violados, puede entablar una acción legal, bien para prevenir la violación, bien para prohibir su continuación. En caso de violación de esos derechos, el titular de la patente puede pedir también daños y perjuicios y la aplicación de cualesquiera otras sanciones de derecho civil. En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar acción contra una infracción de ese derecho, sin que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario.

## Acciones para evitar violaciones de derechos

### Doctrina

El tratadista y expositor David García López, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid, en el documento presentado al TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de América Latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, sobre LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES, en la parte pertinente, con relación al tema, expone:

(...) “Para la resolución de los litigios en materia de patentes el ordenamiento jurídico español ofrece las siguientes vías:

Civil.

Penal.

“...En propiedad industrial la violación es casi siempre continuada y en todo proceso de violación de propiedad industrial están en juego importantes intereses económicos. Las empresas deben tener los mecanismos adecuados para su protección, sobre todo habida cuenta de los elevados costes de investigación previa y de obtención y mantenimiento de las patentes en diferentes países.

Aunque en un primer momento la regulación penal parezca más rápida y efectiva para lograr una inmediata cesación de los actos de violación de la patente, la vía civil puede proporcionar resultados más amplios. La legislación española ofrece el ejercicio de la acción civil para la persecución de terceros que atenten contra los derechos exclusivos de explotación de las patentes. La vía penal plantea algunos problemas como la prueba del dolo, la falta de especialización judicial frente a la vía civil, los elementos subjetivos que han de concurrir en el imputado (diligencia debida, lo cual es interpretable) o un régimen de responsabilidad civil no tan específico como en la vía civil. Uno de los mayores riesgos de la vía penal es que se produzca una absolución por falta de prueba de esos elementos subjetivos, por lo que no habrá responsabilidad civil subsidiaria. Sin embargo, la vía civil es más objetiva, si se produce una violación del derecho se contempla una indemnización por daños y perjuicios. Algunas veces se usa la vía penal porque es más intimidatoria. Por lo tanto, muchas veces es una cuestión de elección del perjudicado de una vía u otra...

### LA VÍA JUDICIAL CIVIL

“...La legitimación para ejercitar las acciones corresponde en primer lugar al titular de la patente. Pero además, al licenciario exclusivo salvo pacto contractual en

contrario, según se previene en el artículo 124.1 de la LP, si bien debe comunicar al titular que ha ejercitado o va a ejercitar la acción de violación, para que pueda personarse en el proceso y finalmente, el licenciataria exclusivo a quien no se le haya concedido el derecho de ejercitar acciones, si el titular de la patente hace dejación de su derecho frente al tercero que la infringe. Se podrán dirigir, según el Art. 50 de la LP, contra los que violen su derecho de patente, es decir, aquél que explote la patente sin el consentimiento del titular de la misma...

Tipología de acciones:

Siguiendo el articulado de la LP, podemos ver que hay muchas acciones posibles que pueden ejercer los titulares de derechos de patentes en función de la situación concreta en la que se encuentren y de sus intereses. Citaremos algunos ejemplos:

Art. 12: Acción reivindicatoria en favor del verdadero inventor.

Arts. 15 y siguientes: Acciones derivadas de derechos surgidos en el marco de una relación laboral.

Arts. 62 y siguientes: Acción por violación de los derechos de patente.

Arts. 64 a 71: Acción de indemnización de daños y perjuicios.

Art. 72: En el supuesto de una comunidad pro indiviso, la acción en ejercicio de los derechos de tanteo y retracto en caso de que uno de los comuneros disponga de la parte que le corresponda.

Art.79: Acción de responsabilidad por competencia desleal por invocar frente a terceros derechos sobre solicitudes de patente que no estén debidamente inscritos en el registro, o por mencionar en sus productos una solicitud o patente que no tenga inscrito un derecho suficiente para hacer esa mención.

Art. 105: Acción en solicitud de cancelación de licencia obligatoria por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que corresponden al licenciataria en virtud de dicha licencia obligatoria.

Arts. 112 a 115 LP: Acción de nulidad de la patente.

Art. 117.3 LP: Acción de responsabilidad por los perjuicios que hayan sufrido terceras personas en el caso de que la patente caduque y posteriormente se rehabilite.

Art. 127 LP: acción contra el titular de una patente para que el Juez declare que una actuación determinada no constituye violación de esa patente o acción negatoria.

Art. 128 LP: Acción de impugnación de la patente.

En el caso de que la patente sea objeto de transmisión también encontramos en la LP distintas acciones posibles:

Art. 75.3: Acción de resolución contractual de contrato de cesión de licencia por cesión por parte del licenciataria a terceros de la licencia sin consentimiento del licenciante.

Art. 77: Acción de responsabilidad del licenciataria contra el que transmite una solicitud de patente o una patente ya concedida careciendo de la titularidad o facultades necesarias para la realización de la transmisión.

Art. 78: Acción de responsabilidad e indemnización de daños y perjuicios contra el licenciataria y transmitente por los daños ocasionados a terceras personas por defectos inherentes a la invención objeto de la solicitud o de la patente.

Art. 114.2: Acción de reclamación de restitución de las sumas pagadas en virtud de un contrato de licencia de patente como consecuencia de una declaración de nulidad de la patente...

“Medidas cautelares:

Asimismo, con carácter previo (Art. 139 LP) e incluso una vez interpuesta la demanda correspondiente, en dicho caso, bien en la propia demanda mediante otrosí, bien en escrito aparte, quien ejercite la acción podrá solicitar la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de la acción y la completa efectividad del fallo que en su día recaiga.

Para que prospere el actor deberá acreditar:

Que ya se lleva a cabo la explotación de la patente, tal como exige el artículo 83 de la LP o bien que han iniciado preparativos serios a tales efectos.

“Periculum in mora” o justificación de que, de no adoptarse, se darían circunstancias que dificultarían o impedirían la efectividad de la tutela interesada con la acción interpuesta (Art. 728.1 LEC). La jurisprudencia venía denegando la adopción de medidas cautelares cuando entendía que no se había justificado este requisito

por tratarse precisamente de medidas cautelares. Las medidas deben tender a asegurar la efectividad de las acciones y del eventual fallo, lo cual mantiene una estrecha relación con el temor de que, por la demora objetiva y el perjuicio de la situación subjetivamente creada, pueda dificultarse o incluso impedirse la ejecución.

Apariencia de buen derecho: datos, argumentos y justificaciones documentales que permitan un juicio provisional e indiciario favorable al fundamento de su pretensión (Art. 728.2 LEC).

Ofrecimiento de caución suficiente (Art. 728.3 LEC). La prestación de caución es siempre previa a cualquier acto de cumplimiento de la medida cautelar acordada. El tribunal decide mediante providencia sobre la idoneidad y suficiencia del importe de la caución (Art. 737 LEC)....

“Las medidas cautelares pueden solicitarse:

Junto con la demanda principal.

Antes de comenzar el proceso si se alega y acredita razones de urgencia o necesidad. Quedarán sin efecto si la demanda no se presenta dentro de los 20 días siguientes a su adopción y se condenará al solicitante en las costas y daños y perjuicios que haya producido.

Con posterioridad a la demanda o pendiente recurso cuando la petición se base en hechos y circunstancias que justifiquen la solicitud en esos momentos.

Pueden consistir en<sup>26</sup>:

La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario (Art. 134 LP) o solicitante; orden de cese de la actividad (Art. 727.7 LEC).

La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho (Art. 134 LP y 727.9 LEC).

La retención y administración judicial de los bienes productivos (Art. 727.2 LEC) o depósito de los medios exclusivamente destinados a la producción o a la realización del procedimiento patentado (Art. 134 LP y 727.9 LEC).

La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante la actividad ilícita (Art. 727.8 LEC).

El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios (Art. 134 LP).

Las anotaciones registrales que procedan (Art.134 LP y 727.6 LEC).

En general, cualesquiera otras idóneas para el aseguramiento de la efectividad de la tutela judicial pretendida con la sentencia (Art. 727.11 LEC.).

Realmente, la posibilidad de adoptar medidas cautelares va a descorazonar a los posibles infractores que quieran beneficiarse de la demora procesal.

---

<sup>26</sup> El régimen jurídico estará constituido por las disposiciones sobre esta materia establecidas por la Ley de Patentes y que no hayan sido derogadas así como, en lo que no se opongan a ellas, las establecidas por los Artículos 721 a 747 de la LEC.



Las medidas cautelares pueden incurrir en un riesgo que es que resulten injustificadas una vez que se han adoptado. En este caso puede haberse causado un daño muchas veces irreparable. Por eso se toman una serie de medidas contra el abuso de un titular registral, que puede paralizar a un competidor gracias a una medida precautoria tomada sin las garantías de un juicio contradictorio y con posibilidades de impugnar la patente del que reclama protección.

Estas previsiones son:

1.- la caución que deberá prestar el peticionario para responder de los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse.

2.- En el caso de que las medidas solicitadas impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado, el Juez señalará al tiempo de acordarlas, el importe de la fianza que ha de satisfacer el demandado para sustituir la efectividad de tales medidas restrictivas acordadas. En todo caso, las fianzas se fijarán siempre en un tanto por período de tiempo que transcurra, cuando las mismas deriven de unos actos de explotación industrial o comercial que puedan tener continuidad indefinida...”.

### **Inversión de la carga de la prueba**

El referido expositor David García López al respecto, dice:

(...) “Íntimamente ligado al refuerzo de la posición del titular se encuentra la figura de la inversión de la carga de la prueba, medida procesal que tiende especialmente a ampliar la protección de las patentes de procedimiento de productos químicos o farmacéuticos y resulta complementaria de la regla prevista en el artículo 61, párrafo 1 de la LP, que quiere decir que en los procesos por violación de una patente de procedimiento para la fabricación de un producto o de una sustancia nueva, la carga de la prueba no recae sobre el demandante, como acaecería de aplicar los principios generales de nuestro derecho procesal, sino sobre el demandado, presumiéndose, salvo que el demandado pruebe otra cosa, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido mediante la utilización del procedimiento patentado. Es una presunción “iuris tantum”, por lo tanto, admite prueba en contrario, pero la prueba corresponde al tercero y no al titular de la patente. La inversión de la carga de la prueba supuso un cambio muy importante de un principio de derecho procesal español que dispone que la prueba incumbe a quien afirma. El cambio se justificó por las dificultades insalvables a las que estaba sometido el titular de una patente de procedimiento que quisiera demostrar que un producto o una sustancia introducida en el mercado había sido fabricada con el procedimiento patentado y no con un procedimiento diferente. Estas dificultades probatorias, que le

privaban en la práctica de protección, habían hecho que dicha prueba fuese calificada como “probatio diabólica”.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, respecto a este tema, en el Proceso 96-IP-2004 dice:

(...) El artículo 238 de la Decisión 486 atribuye al titular de un derecho protegido en ella el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente.

El texto recoge el principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o mortis causa, por lo que la legitimación alcanzará al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el supuesto de que la legislación interna del País Miembro lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia.

En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso de las acciones que se examinan, el autor de la infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito.

El Tribunal ha declarado que, a diferencia de la oficina nacional competente a que se refiere el artículo 273 eiusdem, cual es el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, la autoridad nacional competente es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País Miembro de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial... (*Proceso 96-IP-2004, aprobada el 22 de septiembre de 2004*). Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

Art. 206 – (Medidas que confiere la acción por infracción) En una acción por infracción de los derechos conferidos por una patente podrán pedirse una o más de las siguientes medidas:

a) La cesación del acto o actos que infrinjan el derecho;

- b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido predominantemente para cometer la infracción;
- d) La transferencia en propiedad de los objetos o medios referidos en el literal anterior, en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;
- e) Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados en virtud de lo dispuesto en la letra c) de este artículo, cuando ello fuere indispensable;
- f) La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas a costa del infractor.

El Juez competente podrá requerir al infractor, que proporcione información que posea respecto a persona involucrada en cualquier aspecto de la infracción y respecto de los medios de producción o canales de distribución para los productos infractores, incluyendo la identificación de terceras personas involucradas en su producción y distribución y sus canales de distribución, y proporcionarle esta información al titular del derecho.

### **Medidas que confiere la acción**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, sobre el tema, dice:

Proceso 96-IP-2004

(...) “A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 eiusdem, el ejercicio de la acción puede estar dirigido a la obtención de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

Por último, cabe destacar la competencia de los Países Miembros para disciplinar los asuntos que, relativos a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad industrial, no se encuentren comprendidos en la Decisión 486 (artículo 276). A la

vez, cabe reiterar, por virtud del principio de primacía de la norma comunitaria, que “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 de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria...” (Proceso 96-IP-2004, aprobada el 22 de septiembre de 2004). Caso: acción por presunta infracción del derecho sobre el modelo de utilidad consistente en una “Maquinaria para la fabricación de filtros, cribas o tamices de ranura continua”).

### Proceso 262-IP-2013

De las acciones de competencia desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios.

Sobre la base de lo mencionado, es necesario referirse a las acciones de competencia desleal, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 123-IP-2010.

*“Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características:*

#### **Sujeto activo.**

*El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.*

*En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial...”*

#### **2. Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios.**

*La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad*

de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.

En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal.

### **3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.**

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

### **4. Prescripción e iniciación oficiosa.**

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal". (Proceso 123-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. N°. 1930 de 8 de marzo de 2001)..."

LAS ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SUS REQUISITOS BÁSICOS. LAS MEDIDAS CAUTELARES

## PROCESO 49-IP-2009

(...)La acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486. Dicha acción cuenta con las siguientes características:

**1 Sujetos activos.** Pueden entablar la acción los siguientes sujetos:

**El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del artículo 238).

Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo 2 del artículo 238).

**2 Sujetos pasivos.** Son sujetos pasivos de la acción:

Cualquier persona que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesaria que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial.

Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias de sus interpretaciones, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1172, de 7 de marzo de 2005...

**Medidas cautelares:** Los artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Dichas medidas tienen como objeto lo siguiente:

Impedir la comisión de la infracción.

Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.

Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial.

Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial.

Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del artículo 246)

**Medidas de frontera.** El régimen de medidas de frontera se encuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción.

**Objeto de la acción.** El objeto de la acción es precautelar los derechos de propiedad industrial y, como efecto, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; dichas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

**Indemnización de daños y perjuicios.** Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo 243, estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Dichos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del*

*proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla.*

*Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).*

*Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.*

*La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas". (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007).*

**Prescripción.** La acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente:

Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de la acción.



El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término

El referido proceso PROCESO 49-IP-2009, en los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto, dispone:

## **C O N C L U Y E**

**SEGUNDO:** El Juez Consultante deberá determinar si la información presentada por la sociedad...para obtener el registro sanitario de los productos ..., debe ser considerada como datos de prueba u otra información no divulgada y, en esta medida, determinar si es protegible de conformidad con la normativa comunitaria.

**TERCERO:** El espionaje industrial es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal...

**CUARTO:** El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido...

El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

**QUINTO:** La acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, artículos 238 a

257. En el marco de dicha acción, el sujeto activo puede solicitar que la autoridad competente tome ciertas medidas para salvaguardar sus derechos de propiedad industrial; estas medidas incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

Además de lo anterior, el denunciante puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Que tienen como objeto proteger los derechos de la propiedad industrial mientras se da trámite a la acción. Van desde

el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción.

El titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

Es importante advertir que la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez...”

El tratadista Eduardo Varela en su obra Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial dice:

En Colombia, la acciones judiciales que puede iniciar el titular de un secreto empresarial contra quien haya divulgado, adquirido o usado deslealmente el secreto –o contra quien lo intente-, es la referida a actos de competencia desleal, ya que la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, es un acto contrario a la buena fe mercantil prohibido por la Ley 256 de 1996.

Las acciones judiciales contra actos de competencia desleal previstas en la Ley 256 de 1996 son de dos tipos:

- **Acción declarativa y de condena**, cuya finalidad es que juez declare la ilegalidad de la divulgación, adquisición o uso del secreto y le ordene al demandado remover los efectos producidos por sus actos, indemnizando los perjuicios causados al demandante. El titular de la información secreta puede solicitar en cualquier momento del proceso que se practiquen medidas cautelares, incluyendo la cesación provisional del acto presuntamente desleal; y

- **Acción preventiva o de prohibición**, con la cual se solicita al juez que evite la divulgación, adquisición o utilización ilegal de la información secreta cuando todavía no se ha perfeccionado, o que la prohíba aunque aún no se haya producido daño alguno al titular del secreto empresarial. [eduardovarela@cavelier.com](mailto:eduardovarela@cavelier.com)

En Bolivia.....

-----

## TÍTULO VII

### DE LOS ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

#### Capítulo I - DEFINICIONES

Art. 259 – (Contenido de las definiciones) A efectos del presente título se entenderá por:

- 1) Producto semiconductor, la forma final o intermedia de cualquier producto:
  - a) Constituido por un sustrato que incluya una capa de material semiconductor;
  - b) Que tenga una o más capas suplementarias de materiales conductores, aislantes o semiconductores, dispuestas en función de una estructura tridimensional predeterminada, y
  - c) Destinado a desempeñar, exclusivamente o junto con otras funciones, una función electrónica.
- 2) Topografía de un producto semiconductor, una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas:
  - a) Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor;
  - b) En la cual imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación.
- 3) Explotación comercial, la venta, el alquiler, el arrendamiento financiero o cualquier otro método de distribución comercial o una oferta con dichos fines. A los efectos de la anterior definición, no se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad, siempre que no se produzca distribución a terceros. No obstante, si se incluirá la explotación que se realice en condiciones de confidencialidad cuando éstas vengan exigidas por razones de seguridad en relación a aplicaciones militares.
- 4) Circuito integrado: un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte integrante de cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que está destinado a realizar una función electrónica.
- 5) Esquema de trazado o topografía: la disposición tridimensional expresada en cualquier forma de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito integrado, así como esa disposición tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

6) Esquema de trazado o topografía protegido: Un esquema de trazado respecto del cual se hayan cumplido las condiciones para su protección conforme la presente ley.

7) Titular: Persona natural o jurídica beneficiaria de la protección conferida por la presente ley.

8) Registro: El Registro de la Propiedad industrial adscrito al Registro Nacional.

9) Nacimiento del derecho exclusivo: El derecho exclusivo sobre un esquema de trazado de circuito integrado comenzará en la fecha de presentación de la solicitud de inscripción ante el Registro, y otorgará sobre él los respectivos derechos morales y patrimoniales

## **Esquemas de trazados de circuitos integrados**

### **Doctrina**

Sobre el tema el citado expositor D. José Daniel Vila Robert, "REFERENCIA A LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES...dice:.

La base del fenómeno tecnológico actual se asienta en la microelectrónica que, sin duda ninguna, viene motivando la mayor revolución industrial que cualquier época histórica haya conocido. Su impacto social y económico es enorme, pues de una forma u otra afecta a todos los sectores de la actividad humana, siendo raro encontrar un producto o un proceso industrial que no incorpore componentes microelectrónicos.

Indiscutiblemente la opción para mantener competitivos en los mercados los productos industriales clásicos, o para crear o comercializar otros nuevos, pasa inexcusablemente por la incorporación a los mismos de componentes microelectrónicos.

Los circuitos integrados consisten en la integración e interconexión sobre un mismo sustrato y de manera colectiva un cierto número de elementos electrónicos. Su concepción se basa en sustituir todo un conjunto de componentes discretos que realizan una función determinada, por un componente único, preparado internamente con todo lo necesario para reproducir con exactitud la misma función anterior.

Los elementos electrónicos usados en los circuitos integrados son los mismos con los que se constituían los circuitos convencionales, es decir, transistores, condensadores, resistencias, etc.

La diferencia estriba, además del reducido tamaño que presenta el circuito integrado, en que todos los elementos de éste están encerrados en un encapsulado común y están montados sobre un soporte también común, denominado sustrato.

Los circuitos integrados están formados por un bloque monolítico de material semiconductor o topografía, consistente en un sustrato sobre el que se montan los diferentes elementos, con procedimientos muy parecidos a los empleados en los semiconductores discretos. Todas las tecnologías actuales de los circuitos integrados recurren a materiales semiconductores, como son, por ejemplo, el silicio o el germanio.

Dos son las características fundamentales de esta nueva tecnología. De una parte su rápida evolución, desde el punto de vista técnico y de otra, la segunda característica de esta tecnología es su facilidad de copia, en contraposición a los cuantiosos costes de diseño. En efecto el coste del diseño resulta ser muy elevado, pues comprende el diseño del circuito funcional, el de cada elemento individual del circuito, el de su disposición geométrica y el de las interconexiones. Consiguientemente, cada vez son necesarias mayores inversiones para crear nuevos y más avanzados circuitos integrados, particularmente aquéllos que presentan un mayor grado de complejidad.

Es posible y relativamente fácil copiar un circuito integrado, con un coste considerablemente inferior al necesario para su concepción. La explotación de estos productos copiados puede, pues, reducir notablemente el rendimiento de las cuantiosas inversiones realizadas por el creador y disminuir así su capacidad para continuar invirtiendo en la realización de nuevos y más complejos circuitos.

Esta facilidad de reproducción ha desencadenado el desarrollo de una intensa actividad de piratería que, en su forma más directa, está representada por la copia pura y simple de los circuitos integrados existentes en el mercado. Así Estados Unidos de América, ha sido el primer gran perjudicado por la piratería sobre sus microprocesadores, especialmente en los países del sudeste asiático y, lógicamente, ha sido también el primero en preocuparse de establecer los medios necesarios para poner fin, lo más rápidamente posible a esta situación.

Al inicio del desarrollo de estas nuevas tecnologías, la protección jurídica existente para el creador de un circuito integrado era poco consistente. Para poder optar a la concesión de una patente, una invención debe cumplir con los requisitos de novedad y actividad inventiva. La condición de actividad inventiva es la que crea problemas en el caso de la mayoría de los esquemas de trazado de circuitos integrados semiconductores. Típicamente, un esquema de trazado no es el resultado sorprendente de una actividad inventiva sino, más bien, el resultado de un trabajo intensivo, realizado frecuentemente por grandes equipos de expertos, altamente especializados y con la ayuda de equipo sofisticado. Aún cuando el cúmulo de tal trabajo pueda ser considerable, no puede calificarse de inventivo, con la consecuencia de que no podría concedérsele una patente.

Esta ausencia de actividad inventiva imposibilita, asimismo, la protección bajo la modalidad de modelo de utilidad, aún cuando la exigencia de actividad inventiva en algunas legislaciones es de un nivel más inferior para los modelos de utilidad que para las patentes, no parece existir ningún sistema de protección por modelos de utilidad que renuncie completamente a la exigencia de actividad inventiva.

La protección de un esquema de trazado de un circuito integrado semiconductor bajo las modalidades de modelos o dibujos industriales presenta también dificultades. En efecto, los modelos o dibujos industriales están dirigidos al sentido estético del ser humano por medio de la vista. El esquema de trazado de un circuito integrado semiconductor normalmente no es visible y, aún cuando lo fuera, no tiene el propósito de ser una creación estética.

Ante tal situación y después de haber intentado, sin resultado, la vía del derecho de autor, Estados Unidos de América promulgó para asegurar una protección más clara y eficaz, la Ley de 8 de noviembre de 1984, sobre Protección de microplaquetas semiconductoras ("*Semiconductor Chip Protection Act*"), en la que se instaura una nueva forma específica de protección jurídica del diseño de los circuitos integrados semiconductores.

Esta iniciativa americana, la primera en el mundo que contempla un sistema de protección jurídica "sui generis" para este tipo de creaciones, ha tenido como consecuencia inmediata impulsar a todos los Estados industrializados a proveerse de legislaciones adecuadas, no por el hecho de seguir en sí mismo el ejemplo americano, sino debido fundamentalmente a una muy hábil disposición transitoria de la Ley, por la que se establecía que durante un período de tres años, que expiró el 7 de noviembre de 1987, el Secretario de Comercio podía acordar una protección provisional a los productores de aquéllos países que así lo solicitaran, a condición de que las autoridades de éstos países realizaran esfuerzos y progresos razonables, dirigidos a la adopción de una norma nacional de protección adecuada.

A través de esta vía, la mayoría de los países desarrollados han tenido posibilidad de tener sus circuitos integrados semiconductores protegidos en el mercado americano, al tiempo que se han ido dotando de legislaciones más o menos similares a la de Estados Unidos.

La Ley americana sobre la Protección de microplaquetas semiconductoras, nacida de la voluntad de poner fin a la piratería de los circuitos integrados creados por la industria estadounidense, ha relanzado, pues, la actividad legislativa en todos los países susceptibles de estar afectados por esta Ley.

Así, un año después y con los mismos objetivos, Japón promulgó la Ley sobre las configuraciones de circuitos integrados semiconductores, de 31 de mayo de 1985, en la que, asimismo, se adopta una protección específica para los circuitos

integrados y que le ha permitido beneficiarse de la reciprocidad con Estados Unidos. De otra parte la casi práctica totalidad de los países desarrollados se ha venido dotando de leyes similares a la norteamericana desde otoño de 1987.

A nivel comunitario, el Consejo de las Comunidades Europeas, adoptó la Directiva 87/54/CEE de 16 de diciembre de 1986, sobre protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, que constituye un texto marco, basado en el artículo 100 del Tratado de Roma, relativo a la armonización de legislaciones con incidencia directa en el funcionamiento del mercado comunitario.

Esta Directiva comunitaria cumple un primer y urgente objetivo, cual es el de posibilitar el establecimiento de legislaciones nacionales homogéneas, que regulen esta materia en los Estados miembros. Su contenido es muy próximo al de la norma americana y se limita a obtener determinados principios básicos mediante disposiciones que especifiquen la persona y el objeto protegidos, los derechos exclusivos a los que las personas protegidas deberían recurrir para autorizar o prohibir determinados actos, las excepciones a tales derechos y la duración de la protección.

En el ámbito nacional, y al objeto de dar cumplimiento al mandato impuesto por la Directiva comunitaria, se promulgó la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de la Topografías de los Productos Semiconductores. En línea con los objetivos comunitarios, se establece un sistema de protección específica, para proteger a los creadores de diseños o esquemas de trazado de circuitos integrados semiconductores contra las copias y su explotación fraudulenta.

## Capítulo II – DE LOS REQUISITOS DE PROTECCIÓN

Art. 260 – (Requisitos para la protección. Derechos exclusivos) Se protegerán las topografías de los productos semiconductores mediante la concesión de derechos exclusivos, conforme a lo establecido en la presente ley. La topografía de un producto semiconductor será objeto de protección en la medida en que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Cuando la topografía de un producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estará protegida sólo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos mencionados. Un esquema de trazado será protegido cuando fuese original. Un esquema de trazado será considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o más elementos corrientes en el sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerará original si la combinación de tales elementos, como conjunto, cumple con esta condición.

En caso de que el esquema de trazados haya sido explotado comercialmente en cualquier lugar del mundo, la solicitud de registro deberá presentarse ante el

Registro dentro de un plazo de dos años, contado a partir de la fecha de la primera explotación comercial del esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro será denegado. Un esquema de trazado no explotado comercialmente en ningún lugar del mundo, sólo podrá registrarse si se solicita ante el Registro dentro de un plazo de quince años, contado desde el último día del año civil en que se diseñó el esquema. Si la solicitud se presenta después de vencido este plazo, el registro será denegado.

## **Doctrina**

El citado tratadista y expositor D. José Daniel Vila Robert, respecto al tema de los requisitos señala:

Se establecen dos requisitos objetivos o condiciones para que pueda otorgarse el beneficio de la protección jurídica, a saber:

1. la topografía del producto semiconductor debe ser el resultado del esfuerzo intelectual de su creador; y
2. la topografía no debe ser un producto corriente en la industria de semiconductores.

En el supuesto de que la topografía esté constituida por elementos corrientes solo estará protegido en la medida en que tales elementos, como conjunto, cumplan los dos requisitos mencionados.

El citado tratadista y expositor D. José Daniel Vila Robert, respecto a la concesión de la protección dice:

Con carácter general, el derecho a la protección, se concede a la persona o personas creadoras de la topografía o sus causahabientes. La protección viene dada por la concesión de derechos exclusivos, que incluyen la autorización o prohibición de reproducción de una topografía y su explotación comercial o la importación con tal fin de la topografía o de un producto semiconductor, en cuya fabricación se haya utilizado la topografía.

Al lado de esta protección de carácter general, la Ley contempla una serie de excepciones de distinta naturaleza y efectos. Estas excepciones a los derechos exclusivos son las siguientes:

- la reproducción de una topografía a título privado y con fines no comerciales;
- la reproducción con fines de análisis, evaluación o enseñanza de los conceptos, procedimientos, sistemas o técnicas incorporados en la topografía;



-las topografías obtenidas a través de la denominada ingeniería inversa, es decir aquellas topografías creadas en base al análisis y evaluación de una topografía protegida y que cumpla los requisitos exigidos por la Ley para que pueda otorgarse el beneficio de la protección;

-la derivada de la aplicación del principio del agotamiento del derecho; y

- la denominada infracción de buena fe.

En cuanto a la duración de la protección, la Ley señala que los derechos exclusivos nacerán en la primera en el tiempo, de las fechas siguientes:

-la fecha en la que la topografía ha sido objeto de explotación comercial por primera vez en cualquier lugar del mundo; y

-la fecha en la que se haya presentado la solicitud de registro en debida forma, y se entenderá durante un período máximo de diez años. Se trata de la duración generalmente establecida por la mayoría de las legislaciones y al parecer suficiente, habida cuenta de la rápida evolución tecnológica del sector.

Para garantizar la protección jurídica de los titulares de los derechos exclusivos, se prevé la posibilidad de ejercitar ante la jurisdicción ordinaria acciones civiles, en donde se contemplan las acciones por usurpación...”

.....

## TÍTULO VIII

### DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES O COMERCIALES Y DE LOS DATOS DE PRUEBA

#### Capítulo I - DEFINICIONES

Art. 286 – (Concepto y alcance. Caracteres. Requisitos. Casos que no se consideran secreto industrial o comercial. Excepciones) Se considera secreto industrial o comercial, toda la información que tenga valor comercial de aplicación industrial o comercial, incluyendo la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias de extracción, transformación y construcción, así como toda clase de servicios, que guarde una persona con carácter confidencial, que le signifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente a terceros, en la realización de actividades económicas y respecto de la cual haya adoptado los medios o sistemas razonables para preservar su confidencialidad y el acceso restringido de la misma. La información de un secreto industrial o comercial necesariamente deberá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción, o a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. No se considera secreto industrial o comercial, aquella información que sea del dominio público, la que resulte evidente para un técnico en la materia, o la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. No se considera que entra para el dominio público o que es divulgada por disposición legal, aquella información que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea como secreto industrial o comercial, cuando la proporcione para el efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad.

#### **Secretos Industriales**

##### **Concepto**

El secreto industrial es toda información no divulgada, respecto a conocimientos sobre los productos que fabrican, servicios que prestan, a sus métodos de producción y a sus formas de distribución, que otorga una cierta forma de tutela y protección para asegurar a quien la posee lícitamente, su uso y disposición siempre que, además cumpla con los requisitos de: ser secreta, tener valor comercial, y consiguientemente susceptible ser transferida a terceros, pueda utilizarse en la actividad productiva industrial o comercial y de servicios, no sea obvia ni fácilmente accesible por las personas que manejan conocimientos similares o de la misma naturaleza, y cuente con los medios razonables de su protección y conservación de secreta y confidencial.

Consecuentemente, el secreto industrial, es a la vez una prohibición a terceros de adquirir, usar, disponer, divulgar o revelar dicha información, sin la autorización de su titular y en contra las prácticas honestas y leales del comercio.

### **Doctrina**

El tratadista Cabanellas de las Cuevas dice:

(...) “Si las firmas competidoras de la que logra tecnología pueden apropiarse libremente de ésta, gozarán de las ventajas de disfrutar de los conocimientos aprehendidos sin tener que incurrir en los gastos necesarios para el desarrollo de éstos. Esta ventaja competitiva, sin embargo, tendrá el efecto de desalentar toda inversión en tecnología, por la desventaja en que esos gastos colocarían a las empresas que los efectuaran. En consecuencia, el proceso competitivo, que debería ser un instrumento para lograr un avance de los niveles tecnológicos y, consiguientemente, una expansión de las actividades productivas, se convertiría en una carga, imposible de sobrellevar, para el sistema económico” (CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: *“Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos”*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984, pp. 153 - 154).

Eduardo Varela Villegas en su citada obra, dice:

(...)“Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial

¿Qué es el secreto empresarial?...

Propiedad industrial en la Comunidad Andina

El secreto empresarial es cualquier información no divulgada que:

- Pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial;
- Pueda transmitirse a un tercero;
- Sea secreta (que no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por las personas que normalmente manejan la información);
- Tenga un valor comercial por ser secreta; y
- Haya sido objeto de medidas razonable de protección para mantenerla secreta.

Estos requisitos son cruciales porque la protección del secreto empresarial perdura mientras subsistan, y concurren, todos ellos.

Especial mención merece el requisito de las medidas razonables de protección, pues la pregunta de los empresarios siempre deviene en la misma: ¿Cuáles son las medidas razonablemente aceptadas para mantener secreta información confidencial,

de tal suerte que acceda a la protección del secreto empresarial? La respuesta es: depende.

Según el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la razonabilidad de la medida tiene que determinarse en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características:

*“No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes” (Proceso 49-IP-2009)...*

A través del secreto los empresarios pueden proteger información referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios...

*“En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros...” (Proceso 49-IP-2009).*

Si el juez considera que la información cumple con los requisitos para ser secreto empresarial, ésta estará protegida contra la divulgación, adquisición o uso del secreto de manera contraria a las prácticas leales en el comercio por parte de terceros...

Un secreto empresarial se considera adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resulta, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos.

Eduardo Varela, [eduardovarela@cavelier.com](mailto:eduardovarela@cavelier.com) Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Especialista en derecho comercial y derecho contractual de la Universidad del Rosario. Director de pregrado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, sobre los Secretos Industriales, en reiterada jurisprudencia dice:

PROCESO 37-IP-2003 (con base a la decisión 344)

(...) “Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos

de producción y a sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese tener parte de la información contenida en el citado acervo, la norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo. La norma comunitaria disciplina esta forma de tutela bajo la figura del secreto industrial. De la citada disciplina forma parte el régimen especial previsto en los artículos 78 y 79 de la Decisión 344...

En lo principal, la citada forma de tutela no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 72 de la Decisión, de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Se entiende que la información ha sido adquirida por medios contrarios a las prácticas leales del comercio cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial...

Al respecto, la parte 2º y 3º de CONCLUYE del PROCESO 37-IP-2003, dispone:

2º Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese tener parte de la información contenida en el citado acervo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.

3º La forma de tutela que la norma comunitaria disciplina bajo la figura del secreto industrial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. La prohibición alcanza también

al tercero autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado...”

#### PROCESO 49-IP-2009

(...) “DEL SECRETO EMPRESARIAL EN LA DECISIÓN 486.

El Título XVI de la Decisión 486, denominado “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”, se encuentra dividido en tres capítulos, a saber: 1. De los actos de competencia desleal, 2. De los secretos empresariales, y 3. De las acciones por competencia desleal.

En efecto, es en el gran campo de la competencia desleal que la regulación de los secretos empresariales o industriales cobra suntuosa importancia. Los artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.

Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.

Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos

En el indicado PROCESO 49-IP-2009, punto primero de CONCLUYE, dispone:

**PRIMERO:** La protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos.

No será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista...”

PROCESO 262-IP-2013 (con base a los artículos 260 262de la Decisión 486)

(...)”. El secreto empresarial en la Decisión 486...

Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 28 de agosto de 2009, expedida en el Proceso 49-IP-2009, este Tribunal ha señalado lo siguiente...

*Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.*

*Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto. El artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características:*

*Es cualquier información no divulgada...*

*Que sea secreta.*

*Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.*

*Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.*

*Que dicha información pueda transmitirse a un tercero...*

*Condiciones para que la información sea secreta...*

*Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta:*

*Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza...*

*Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas.*

*Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.*

*Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.*

*El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: "(...) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo."<sup>27</sup>*

*En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio.*

### **Caracteres y Requisitos para se configure los actos de competencia desleal.**

El Tribunal Andino, sobre el tema, dice:

PROCESO 262-IP-2013

(...) "Requisitos de procedencia.

La norma comunitaria, distingue tres situaciones:

Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor.

Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y

Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial...

---

<sup>27</sup> Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008.



Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentaríamos a un caso de comunicación y divulgación de un secreto empresarial...

Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo cual es el ánimo que debe existir en la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro de proveerse de un provecho ya sea propio o ya sea en beneficio de un tercero, debe quedar claro que, el provecho que se desea obtener para sí o para un tercero no es sólo de enriquecimiento sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, como ser: informativo, estratégico, etc., Finalmente, la norma exige como requisito de procedencia que deba existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresaria...

Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último párrafo del artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros..."

En la parte CONCLUYE TERCERO de dicho PROCESO 262-IP-2013, dispone:

TERCERO: El último inciso del artículo 262 de la Decisión 486, señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

### **Información adquirida contrario a los usos comerciales honestos**

El tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, con relación al tema dice:

PROCESO 49-IP-2009

Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y

consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.

Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

### PROCESO 262-IP-2013

*Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.*

*Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado...*

### **Algunos casos que constituyen violación al secreto industrial...**

El Tribunal Andino en el PROCESO 49-IP-2009, respecto al tema dice:

#### **ADQUISICIÓN DEL SECRETO EMPRESARIAL...**

#### **ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL. EL ESPIONAJE INDUSTRIAL..**

El artículo 262, señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición,

explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

El último inciso de dicho artículo, señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

Para el caso particular, es muy importante determinar qué se entiende por espionaje industrial. Las empresas gastan grandes recursos en investigación, desarrollo y fabricación de productos; en este sentido, generan mucha información que necesitan preservar de los otros competidores en el mercado. Esto se hace muy importante en el campo de las patentes, donde las invenciones novedosas son protegibles y, por lo tanto, es fundamental mantener los datos investigativos en secreto. Además, las nuevas tecnologías generan un rápido y creciente cambio de tecnología y, en efecto, de los procesos productivos. En este marco, resguardar la información es de vital importancia para mantenerse a la vanguardia en el mercado.

En este escenario, la propiedad industrial vale oro. Por tal motivo, adquirir información de la competencia puede resultar atractivo para los competidores desleales.

**El espionaje industrial** es la obtención de información relativa a los procesos productivos, las investigaciones, test, pruebas, diagnósticos, informaciones de diseños, o cualquier información relativa a un competidor, infiltrándose en su actividad empresarial, sus comunicaciones o en su actividad en el mercado, con el objetivo de utilizar dicha información para perpetuar actos de competencia desleal.

Es muy importante advertir, que el auge de las nuevas tecnologías y nuevos medios de comunicación, como por ejemplo el Internet, hacen que el espionaje industrial sea más sofisticado e incluso sin necesidad de tener contacto con el competidor espiado, accediendo ilícitamente a información en red o descifrando códigos y datos.

El objeto del espionaje industrial es muy variado, puede darse sobre los precios que utilizarán la competencia, los métodos productivos o de distribución que emplean, los clientes, la forma de negociación, el marketing usado, etc. Los espías, también pueden utilizar diferentes mecanismos como la instalación de cámaras ocultas, empleados infiltrados, recepción de correspondencia, violaciones de seguridades electrónicas, seguimiento a funcionarios, etc. De manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, las que se condensan, de manera general, en la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

PROCESO 262-IP-2013, (sobre el mismo tema de competencia desleal) dice:

(...) Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual, y con el ánimo de obtener provecho propio, de un tercero o de perjudicar al poseedor...

Al respecto, el artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial...

*“a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;*

*b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor...;*

Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Respecto al literal a) del artículo en análisis:

De lo expuesto, se tiene que la configuración de la competencia desleal en el literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial, al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo explotar de la siguiente manera:

Explotar: “(...) Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio (...). Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera”.

Por lo tanto y entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, estamos frente a los siguientes requisitos de procedencia:

Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular.

Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.

Ahora bien, queda claro que como primer requisito de procedencia, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.

En cuanto al segundo requisito, quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial.

Respecto al segundo requisito y en el caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico, párrafos más abajo se tratará nuevamente el tema.

#### Respecto al literal b) del artículo en análisis:

La configuración de la competencia desleal en el literal b) procede en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera:

Comunicar: “(...) Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene (...). Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo (...). Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito (...)”.

Divulgar: “(...) Publicar, extender, poner al alcance del público algo”...

En la parte CONCLUYE PRIMERO Y SEGUNDO de dicho PROCESO 262-IP-2013, dispone:

PRIMERO: Conforme a la Decisión 486, la forma de tutela que la norma comunitaria disciplina bajo la figura del secreto industrial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. La prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

SEGUNDO: La norma comunitaria andina indica que la información de un secreto empresarial puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos o a los medios o métodos de producción, o a la forma de distribución o comercialización de productos o servicios.

Art. 288 – (Facultad de impedir que se divulgue o sea utilizado por terceros. Condiciones) Las personas físicas o jurídicas podrán impedir que la información que esté legítimamente bajo su control se divulgue a terceros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los usos comerciales honestos, mientras dicha información reúna las siguientes condiciones:

a) A, sea secreta en el sentido de que no sea, como cuerpo o en la configuración reunión precisa de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión; y

b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y

c) Haya sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias, para mantenerla secreta, tomadas por la persona que legítimamente la controla.

Se considerará que es contrario a los usos comerciales honestos el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y adquisición de información no divulgada por terceros que supieran o no, por negligencia grave, que la adquisición implicaba tales prácticas.

### **Condiciones para la prohibición impuesta a los terceros**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, con relación al tema, en reiterada jurisprudencia dice:

PROCESO 37-IP-2003

(...) “según las disposiciones contempladas en los artículos 72 y 73 de la Decisión, ...344... la prohibición impuesta a los terceros se configurará si, a propósito de la información constitutiva del objeto de la tutela, se prueba el cumplimiento efectivo de las siguientes condiciones de concurrencia necesaria: que se refiera a la naturaleza, características o finalidades de los productos, o a los métodos o procesos de producción de éstos, o a los medios o formas de distribución o comercialización de tales productos o de los servicios; que la información, en su totalidad o en los elementos que la componen, sea secreta, es decir, no conocida en general ni fácilmente accesible a los miembros de los círculos que normalmente la manejan; que, por ser secreta, tenga un valor comercial, efectivo o potencial; y que quien posea legalmente su control haya adoptado medidas razonables y concretas para mantenerla en secreto, tales como la limitación de su acceso a un núcleo restringido

de personas y, en caso de convenios de transferencia, el establecimiento de cláusulas de confidencialidad que no sean contrarias a la libre competencia...”

### **Excepción: información que no es objeto de tutela**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino en reiterada jurisprudencia, sobre el tema, dice:

#### **PROCESO 37-IP-2003**

(...) *A contrario*, no será objeto de la tutela propia del secreto industrial, como lo dispone el artículo 73 *eiusdem*, la información que sea del dominio público, ni la que resulte evidente para un técnico en la materia, ni la que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial. En los dos primeros supuestos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta, por lo que ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la tutela subsista. Además, nada impide que la información haya sido descubierta por un tercero en forma independiente. En los dos últimos supuestos, la norma comunitaria tiene a la vista el interés colectivo que, conectado a bienes jurídicos protegidos de rango fundamental como el de la salud y dirigido a la protección del público, ha de prevalecer sobre el interés de quien, al tiempo que ofrece un producto o un servicio para su comercialización en el mercado, opta por reservarse, durante un tiempo indeterminado, la posesión y el uso de la información constitutiva del secreto industrial... *Los usos comerciales honestos...*

#### **PROCESO 49-IP-2009**

(...)Excepción a la tutela

Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista. La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial.

La propia norma aclara, que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial.

Esto último, empata con el tema de los datos de prueba. Este tipo de información hace parte de la regulación del secreto empresarial, pero por su connotación e

importancia para el caso particular merece una mención especial en el siguiente acápite de la presente providencia...

### PROCESO 262-IP-2013

*(...)Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista. La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial.*

*La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial. Esto último, empata con el tema de los datos de prueba. Este tipo de información hace parte de la regulación del secreto empresarial, pero por su connotación e importancia para el caso particular merece una mención especial en el siguiente acápite de la presente providencia". (Proceso 49-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. N°. 1780 de 25 de noviembre de 2009)..."*

Art. 293 – (Informe que acredita eficacia e inocuidad del producto. Solicitud de nulidad del producto. Autorización para la comercialización del producto que utilicen nuevas entidades químicas) Para los casos en que se solicite la aprobación del registro o autorización de comercialización de productos que utilicen nuevas entidades químicas que no tengan registro previo ni en el país, ni en cualquier otro país, deberá presentarse a la autoridad sanitaria local información que acredite la eficacia e inocuidad del producto. En la medida que esta información reúna los requisitos del artículo 288 y sea resultado de un esfuerzo técnico o económico significativo, será protegida contra todo uso comercial tal como se define en la presente ley y no podrá ser divulgada.

### **Información que acredite la eficacia e inocuidad del producto**

#### **Jurisprudencia**

El Tribunal Andino, con relación al tema, dice:

#### PROCESO37-IP-2003

(...) “De las condiciones de protección de los datos relativos a los productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos. De las condiciones de su utilización por terceros.



En el marco de la regulación que antecede, la norma comunitaria disciplina, principalmente a través de los artículos 78 y 79 de la Decisión 344, el supuesto especial de la comercialización de productos farmoquímicos y agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos. Se entiende que la entidad química cuya novedad exige el artículo 78 *eiusdem*, y que ha de formar parte de la composición del producto, no constituye una invención, en el sentido del artículo 1 de la Decisión citada, pues, de ser este el caso, y de no hallarse incurso el nuevo compuesto en las prohibiciones contempladas principalmente en los artículos 7 y 16 *eiusdem*, la tutela comunitaria correspondiente, caso de cumplirse los requisitos establecidos al efecto, sería la del patentamiento y no la del secreto industrial.

Vista la obligación de proteger la salud de los consumidores de este tipo de productos que utilizan nuevos componentes químicos y, en consecuencia, la necesidad de verificar su seguridad y eficacia, la norma comunitaria atribuye potestad a los Países Miembros para exigir o no, a los efectos de aprobar la comercialización de tales productos, la presentación de datos experimentales o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para llevar a cabo aquella verificación. Se trata por tanto de una norma cuyo propósito no es atribuir derechos sobre el compuesto químico en cuestión, sino garantizar a los consumidores la seguridad y eficacia de los productos que lo utilizan.

Por otra parte, cabe señalar que, a tenor del artículo 73 de la Decisión, la circunstancia de que la información sobre los datos citados haya sido proporcionada a la autoridad, con el objeto de obtener en definitiva la aprobación del producto para su comercialización, no significa que aquélla haya entrado al dominio público o haya sido divulgada por disposición legal.

En la parte 4º de conclusiones del PROCESO 37-IP-2003, se dispone: (...)

**4º** Vista la obligación fundamental de los Países Miembros de proteger la salud de los consumidores de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos y, en consecuencia, la necesidad de verificar su seguridad y eficacia, la norma comunitaria les atribuye la potestad de exigir o no, a los efectos de aprobar la comercialización de tales productos, la presentación de datos experimentales o de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para llevar a cabo aquella verificación. Se trata, por tanto, de una norma cuyo propósito no es atribuir derechos sobre el compuesto químico en cuestión, sino garantizar a los consumidores la seguridad y eficacia de los productos que lo utilizan.

Ahora bien, los Países Miembros, en lugar de exigir la presentación de datos experimentales o de otro tipo para verificar la seguridad y eficacia de los productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, a los fines de aprobar su comercialización, se encuentran en libertad de establecer, sobre

la base de la realización y presentación de estudios de bioequivalencia o de biodisponibilidad, procedimientos aprobatorios de carácter sumario.

Se entiende por biodisponibilidad la velocidad y la magnitud con que un principio activo es absorbido desde un producto farmacológico y está disponible en el lugar de acción, mientras que, a través del estudio de bioequivalencia, se pretende demostrar que dos formulaciones del mismo principio activo son terapéuticamente equivalentes. En general, se acepta que, si dos medicamentos son equivalentes en la velocidad y magnitud del principio activo que se absorbe y llega al lugar de acción donde produce su efecto, serán terapéuticamente equivalentes y podrán usarse indistintamente. Así, dos medicamentos serán bioequivalentes cuando presenten una biodisponibilidad similar en condiciones experimentales apropiadas, de forma que sus efectos en cuanto a seguridad y eficacia sean esencialmente los mismos (Abad Santos, Francisco et alii: Estudios de Bioequivalencia: análisis y aspectos metodológicos. En [www.farmaindustria.es](http://www.farmaindustria.es)).

En consecuencia, visto que los estudios de biodisponibilidad y de bioequivalencia se hallan igualmente dirigidos a garantizar la seguridad y eficacia de los productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, su presentación, en el caso de que un País Miembro establezca procedimientos sumarios para aprobar la comercialización de tales productos, constituye un requisito de aprobación de carácter imprescindible...

Con relación a los estudios de biodisponibilidad y de bioequivalencia, la conclusión 7º del citado Proceso 37-IP-2003, dispone:

**7º** En lugar de exigir la presentación de datos experimentales o de otro tipo para verificar la seguridad y eficacia de los productos en referencia, los Países Miembros se encuentran en libertad de establecer, sobre la base de la realización y presentación de estudios de bioequivalencia o de biodisponibilidad, procedimientos sumarios para aprobar la comercialización de aquéllos. En este caso, visto que tales estudios se hallan igualmente dirigidos a garantizar la eficacia y seguridad de los productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, su presentación constituye un requisito imprescindible para aprobar la comercialización de tales productos..."

## DE LAS ACCIONES DE COMPETENCIA DESLEAL. POSIBILIDAD DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS.

### Jurisprudencia

El Tribunal Andino en el PROCESO 49-IP-2009, sobre el tema dice:

(...) “Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características:

Sujeto activo.

El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido.

En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial.

Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios.

La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “*quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título*”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios.

En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal...

La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial.

En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro.

Prescripción e iniciación oficiosa.

Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal.

En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal.

Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal...

## Capítulo III – DE LOS DATOS DE PRUEBA

Art. 301 – (Concepto de datos de prueba. Plazo e protección. Prohibiciones de utilizar los datos de prueba en otros trámites. Obligación de proporcionar lista de Patentes) Como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, se exigirá presentar datos de prueba u otros no divulgados sobre la seguridad y eficacia de los productos, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable; los datos referidos se protegerán contra todo uso comercial desleal por un periodo de cinco años para productos farmacéuticos y de diez años para productos químicos agrícolas, contados a partir de la fecha de la aprobación para la comercialización en el país. La autoridad ante quien se presente datos de prueba y otros no divulgados, no autorizará la comercialización de productos a terceros sobre la base de la información o la aprobación otorgada a la persona que presentó dicha información, si no cuenta con el consentimiento de la persona que proporcionó la información. La autoridad ante quien se presenten los datos de prueba u otros no divulgados, no podrá utilizarlos en otros trámites de aprobación de productos similares, sin el consentimiento de la persona que inicialmente presentó la información u obtuvo la aprobación de comercialización. El que solicite la aprobación para la comercialización de un producto farmacéutico deberá proveer a la autoridad una lista de todas las patentes que abarquen el producto o su uso aprobado.

### Datos de prueba

#### Doctrina

El Abogado y tratadista Juan Jacobo Calderón Villegasen su citada tesis-obra, dice:

“Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial. Perspectivas apartir del análisis económico del derecho en el contexto de procesos de integración comercial”, en la parte pertinente, con referencia a la Decisión 486, modificada por la Decisión 632 de la Comunidad Andina, dice:(...)

#### RESUMEN

El régimen de protección de los datos de prueba...en algunos ordenamientos jurídicos domésticos e incorporados, asimismo, en los acuerdos de integración comercial, plantea la cuestión acerca del tipo de derechos que en realidad otorga o debería otorgar tal régimen. Esta pregunta se asocia con la definición acerca de si tales datos deben ser amparados por las garantías adscritas al derecho del secreto comercial o por aquellas...

## INTRODUCCIÓN

Se propone, con este escrito, formular algunas líneas generales acerca de lo que podría ser un análisis económico de la regulación de los “datos de prueba farmacéuticos” en Colombia, en el contexto de algunos de los procesos de integración actualmente en curso. Ello supone que su interés radica en evaluar la manera en que las normas que disciplinan tal asunto operan como precios y, a partir de allí, establecer el tipo de incentivos que ellas generan, vinculadas al derecho de patentes.

Las normas que en la actualidad disciplinan tal materia sugieren la concurrencia de ambos sistemas de protección, y por esa vía y desde una perspectiva de análisis económico del derecho puede constatar que existe una intensa acumulación de costos....

Datos de prueba, tratados de libre comercio, Comunidad Andina ingeniería en reversa, secreto comercial, patentes.

Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial.

A fin de alcanzar tal propósito se seguirá el siguiente orden:

Inicialmente, (1) el trabajo se ocupará de describir la regulación vigente referida a los denominados datos de prueba intentando establecer el ámbito jurídico específico en el que opera.

Esta perspectiva hace obligatoria una referencia al Dictamen 817 de 2004 de la Secretaría General de la Comunidad Andina acerca de la eventual violación de la Decisión 486 de 2000 por parte del Estado colombiano, como consecuencia de la expedición del Decreto 2085 de 2002, con el cual, según se verá, se reglamenta el uso de la información conocida como datos de prueba. Igualmente y dada la estrecha conexión con tal dictamen, será necesario referirse a la decisión del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 114-

AI-2004, mediante la cual se declaró que Colombia se encontraba en estado de incumplimiento de algunas normas de la Comunidad Andina como consecuencia de la expedición del decreto mencionado

(...) dado que las medidas que protegen los datos de prueba impiden que se amplíe la concurrencia al mercado a través de la producción de genéricos, los precios de los medicamentos tenderán a incrementarse dado que los productores protegidos intentarán (i) recuperar la totalidad de su inversión en investigación y, adicionalmente, (ii) obtener mayores ganancias derivadas de la ausencia de competencia efectiva. Así, y ello pareciera lo más importante para quienes presentan el argumento, la consecuencia será una reducción del acceso a la salud

dado que el incremento de los precios, autorizado implícitamente por las normas sobre los datos de prueba, puede conducir —a menos que exista una intervención directa del Estado— a incentivar la no compra de algunos medicamentos importantes para la salud de las personas. De esta manera, la ausencia de competencia efectiva impedirá incentivar la baja de precios.

Sin embargo, desde una orilla diferente, se advierte que argumentos del tipo mencionado carecen de seriedad y ostentan, probablemente, un carácter más demagógico. Así, en el trabajo de Carlos Useche Ponce de León denominado “El TLC y las patentes sobre medicamentos” se expresa que el impacto normativo de las patentes y los datos de prueba en el efectivo acceso a la salud es particularmente reducido, debido (i) a que para la casi totalidad de enfermedades existe concurrencia entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca, y (ii) a que la información acerca de la proporción entre solicitudes de no divulgación de datos de prueba y autorización de medicamentos indica que esta supera, de manera importante, a aquella ...

Pero si se presentara una emergencia sanitaria y el gobierno nacional considerara indispensable uno o varios de tales medicamentos para combatir la situación, no podemos pasar por alto que hay instrumentos legales para obligar al productor a vender el medicamento en condiciones más favorables. Tales los encontramos en la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio [...], que tiene como antecedente la aplicación del Acuerdo ADPIC, ronda de Doha, que reglamenta el otorgamiento de licencias obligatorias en casos de emergencia sanitaria o de abuso de posición dominante, instrumentos con base en los cuales se puede exigir al titular de una patente otorgar licencias en casos de emergencia. Además, al calificar un medicamento como esencial, el Gobierno puede controlarlo mediante la regulación de precios de venta al público. Igualmente, puede proceder a importaciones paralelas de tales medicamentos. Es decir, hay vías legales y efectivas...

El artículo 50 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente: “La patente tendrá un plazo de duración de veinte años contado a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud en el País Miembro”.

El artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 dispone: “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”.

En el artículo 15 de la Decisión 486 de 2000 se advierte que no pueden ser patentables, entre otras cosas, los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.

El artículo 59 de la Decisión 486 determina: “El titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada en cualquier País Miembro, directamente o a través de alguna persona autorizada por él”...

Así, por ejemplo, el artículo 61 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente en su primer inciso:

“Vencido el plazo de tres años contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años contados a partir de la solicitud de la misma, el que resulte mayor, la oficina nacional competente, a solicitud de cualquier interesado, otorgará una licencia obligatoria principalmente para la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado, sólo si en el momento de su petición la patente no se hubiere explotado en los términos que establecen los artículos 59 y 60, en el País Miembro donde se solicite la licencia, o si la explotación de la invención hubiere estado suspendida por más de un año”...

Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial.

No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, el derecho que se examina se encuentra sometido a la exigencia de que la información no haya sido divulgada y, por ello, la protección conferida se extiende al derecho de reserva de la información frente a cualquier uso desleal.

Ello conduce al examen del derecho de reserva de la información...

El secreto comercial y el derecho a la reserva de la información

Tal y como se precisó...el secreto comercial se encuentra constituido por aquel conjunto de información que un agente económico prefiere mantener en reserva con el objeto de evitar su empleo por parte de los competidores.

El ocultamiento de tal información se encuentra amparado por un derecho a oponerse a toda pretensión de acceder ilegítimamente a la misma.

Así establecido el alcance del derecho a la protección del secreto empresarial, cabe preguntarse por el tipo de factores de los que puede depender la decisión de proteger la información constitutiva de un invento a través del régimen de patentes o del secreto comercial. En efecto, ambas son modalidades posibles de amparo de tal información.

Posner y Landes han establecido que, entre los incentivos para adoptar el cauce ofrecido por el secreto comercial, en lugar del sistema de patentes, pueden encontrarse razones referidas (i) al hecho de que la revelación exigida para las patentes implique que la invención resulte poco valiosa, o (ii) a la circunstancia consistente en que el inventor considere que nadie obtendrá el invento al menos durante el tiempo de protección ofrecido para las patentes.



En realidad, y a diferencia del derecho de propiedad que se predica en el caso de las patentes, el secreto empresarial no confiere un derecho semejante, dado que no otorga un derecho exclusivo de uso y goce sino, exclusivamente, un derecho a oponerse a su empleo desleal. Es por ello que si alguien accede de manera legítima a la información, quien la guardaba en secreto no ostenta la facultad de excluir a los otros de la posibilidad de uso. Allí radica la importancia que adquieren los costos de protección de la información.

En consecuencia, en los casos de protección de los datos de prueba concurren, paradójicamente, un régimen legal principal y, al mismo tiempo, la que es considerada su alternativa. Tal conclusión permite pronosticar que, en algún punto, se origina una acumulación intensa de costos. Es por ello que se impone analizar, como a continuación se hace, el problema de la eficiencia del régimen de datos de prueba.

- a) La concurrencia del derecho de exclusividad (propio de las patentes) y del derecho a la no divulgación (propio del secreto comercial) respecto de una información relevante para el mercado, como en efecto lo es la relacionada con los datos referidos a las pruebas de seguridad y eficacia de un producto farmacéutico, determina la configuración (i) de costos asociados a la restricción competitiva, como consecuencia de la imposibilidad de producción de medicamentos genéricos; (ii) de costos necesarios para la protección de la información cuya no divulgación se custodia; (iii) de costos vinculados a la abstención de aplicación industrial de los resultados de las pruebas como consecuencia del temor de conocimiento; y (iv) de los costos asociados a la no aplicación de los resultados de las pruebas en otros sectores industriales.
- b) Estos costos tendrían su fundamento en la necesidad de incentivar, tal y como se ha constatado a lo largo de este trabajo, una actividad investigativa seria. En efecto, si no se protege la información obtenida en procesos de investigación, nadie que actúe con interés de mercado estará dispuesto a invertir altas sumas de dinero para adelantar procesos investigativos que pueden ser conocidos y utilizados por todos. Ello es relevante si se tiene en cuenta, adicionalmente, que la regulación reconoce la existencia de tal disposición de inversión en procesos investigativos al advertir que sólo resultará protegida aquella información que suponga un esfuerzo considerable. La existencia de un esfuerzo tal es puesta de presente, ordinariamente, por aquellos que presentan solicitudes de protección de información. Al respecto puede consultarse Posner y Landes, *The Economic Structure of Intellectual Property Law* op. cit.

La segunda parte del artículo 266 de la Decisión 486 de 2000 establece lo siguiente: “Además, los Países Miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal”...

## CONCLUSIONES

Sin duda alguna, la regulación de los datos de prueba es, desde una perspectiva de análisis económico del derecho, problemática. Las discusiones alrededor de sus efectos, sin embargo, no conducen a conclusiones unívocas sino que, por el contrario, quienes han intervenido en ellas formulan advertencias diversas e incluso contradictorias.

Desde luego que este escrito no agota los diversos aspectos de los datos de prueba. Incluso, no se ocupa en detalle de algunas excepciones al régimen de protección. En esa medida se trata de una introducción...

Lo cierto es que, en cualquier caso, en los procesos de integración económica actualmente en curso, la ampliación de las estrategias de discusión —a partir por ejemplo del análisis económico del derecho— debe ser tomada en consideración con el propósito de adoptar decisiones acertadas.

Al margen de lo anterior, cabría preguntarse en qué medida el derecho podría promover comportamientos cooperativos en los eventos en los que concurre un derecho de exclusividad y un derecho de no divulgación de información relevante para el mercado de bienes que resultan, por su naturaleza, particularmente sensibles o necesarios en una sociedad que, al mismo tiempo, hace parte de procesos de integración que la obligan a interactuar con países profundamente desarrollados...” (eduardovarela@cavelier.com) *Estud. Socio-Juríd.*, Bogotá (Colombia), 10(1): 227-264, enero-junio de 2008.

## BIBLIOGRAFÍA

Comunidad Andina de Naciones - Decisión 486 de 2000.

Comunidad Andina de Naciones Resolución 817 de 2004.

Comunidad Andina de Naciones - Decisión 632 de 2006. Comunidad Andina de Naciones,

Tribunal Andino de Justicia, Interpretación Prejudicial, Proceso 189 IP 2006.

Comunidad Andina de Naciones, Tribunal Andino de Justicia, Proceso 114-AI-2004.  
Y otras obras consultadas

Correa, Carlos M., "Implementación de la Protección de Datos de Prueba de Productos Farmacéuticos y Agroquímicos en DR-CAF-TA-Ley Modelo" [en línea] y otros

## **Protección de los datos de prueba**

### **Jurisprudencia**

El tribunal Andino, en reiterada jurisprudencia, dice:

PROCESO 49-IP-2009,(sobre Protección de los datos de prueba y otra información no divulgada en la Decisión 486 y 632)

Como ya se advirtió, la protección de los datos de prueba y otra información no divulgada, por su especial importancia, merece una regulación especial dentro del marco de los secretos empresariales. El complejo normativo que regula el tema, se encuentra compuesto por el artículo 266 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y la Decisión 632 de la misma Comisión.

El artículo 266 regula la protección de dos tipos de información: los datos de prueba y otros datos no divulgados. Por los primeros, se entiende aquella información contenida en experimentos, ensayos, exámenes, tanteos, etc., para determinar la seguridad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas. Por los segundos, se entiende toda información o datos secretos que respaldan la inocuidad, eficacia, utilidad o conveniencia de los productos farmacéuticos o químicos agrícolas y que no están contenidos en las pruebas, experimentos o exámenes respectivos.

Para que la información anterior, goce de protección por la normativa comunitaria, deberá tener ciertas características, de conformidad con lo expresado en el artículo mencionado:

Los datos de prueba o la información no divulgada deberá suponer un esfuerzo considerable. Esto quiere decir, que para generar dicha información, el solicitante del registro sanitario debió emplear recursos físicos, económicos y humanos que justifiquen la protección contra el aprovechamiento indebido por parte de terceros.

Los datos de prueba o la información no divulgada deberá versar sobre productos farmacéuticos y químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas. Las nuevas entidades químicas, se refieren a que no se encuentren incluidas en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas, o que estando incluidas correspondan a nuevas asociaciones, nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.

Los datos de prueba y otra información no divulgada, de conformidad con el artículo 2 de la Decisión 632, deberán cumplir con las condiciones de presentación que

exijan los Países Miembros. Esto quiere decir, que de conformidad con las medidas de protección que se empleen en el País Miembro, se pueden exigir algunas pautas o requisitos de presentación de la información a efectos de la protección comentada.

Sobre la finalidad de la exigencia de los datos de prueba y otra información no divulgada, el Tribunal en anteriores Interpretaciones ha establecido lo siguiente:

*“Los registros sanitarios que se requieren para la producción, comercialización, exportación, importación, procesamiento, envase de todo producto farmacéutico cuando incluye nuevos componentes químicos<sup>28</sup>, requieren de la evaluación farmacológica, procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria se forma un juicio sobre la utilidad, conveniencia y seguridad de un medicamento y, por lo tanto, es indispensable obtener un resultado favorable en dicha evaluación, que muchas veces se requiere acreditar con la presentación de estudios, documentos, pruebas toxicológicas, datos de prueba en fase preclínica, ensayos clínicos, pruebas en animales y en humanos sanos y enfermos. Dicha documentación, más allá de su valor científico, contiene también valor comercial con el fin de otorgar registro sanitario solamente a los medicamentos que reúnan los requisitos de seguridad, eficacia y calidad requeridos.*

*Esos estudios y documentos que se deben entregar a fin de la obtención del registro sanitario son de tal nivel técnico que garantizan los protocolos correctos de laboratorio y las normas de fabricación del producto.*

*Si de tal evaluación se produce un concepto favorable, la nueva entidad farmacológica entra a formar parte de las normas farmacológicas del principio activo.”<sup>29</sup>...*

Sobre la finalidad de la exigencia de los datos de prueba y otra información no divulgada, el Tribunal en anteriores Interpretaciones ha establecido lo siguiente:

*“Los registros sanitarios que se requieren para la producción, comercialización, exportación, importación, procesamiento, envase de todo producto farmacéutico cuando incluye nuevos componentes químicos<sup>30</sup>, requieren de la evaluación farmacológica, procedimiento mediante el cual la autoridad sanitaria se forma un juicio sobre la utilidad, conveniencia y seguridad de un medicamento y, por lo tanto, es indispensable obtener un resultado favorable en dicha evaluación, que muchas veces se requiere acreditar con la presentación de estudios, documentos, pruebas toxicológicas, datos de prueba en fase preclínica, ensayos clínicos, pruebas en animales y en humanos sanos y enfermos. Dicha documentación, más allá de su valor*

---

<sup>28</sup> Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas o que estando incluido corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.

<sup>29</sup> Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008.

<sup>30</sup> Si se encuentra o no incluidos en las normas farmacológicas oficialmente aceptadas o que estando incluido corresponde a nuevas asociaciones o a nuevas indicaciones o nuevas formas farmacéuticas.

*científico, contiene también valor comercial con el fin de otorgar registro sanitario solamente a los medicamentos que reúnan los requisitos de seguridad, eficacia y calidad requeridos.*

*Esos estudios y documentos que se deben entregar a fin de la obtención del registro sanitario son de tal nivel técnico que garantizan los protocolos correctos de laboratorio y las normas de fabricación del producto.*

*Si de tal evaluación se produce un concepto favorable, la nueva entidad farmacológica entra a formar parte de las normas farmacológicas del principio activo.”<sup>31</sup>*

La norma comunitaria, otorga a los Países Miembros la posibilidad de exigir datos de prueba u otra información no divulgada, con el objetivo de otorgar los respectivos registros sanitarios. Al ser presentada dicha información comienza la protección especial contra todo acto de competencia desleal. La pregunta obligada es: ¿Cómo se da dicha protección?

La Decisión 632, aclaró el alcance interpretativo del artículo 266 de la Decisión 486, y estableció la forma cómo puede darse dicha protección. El artículo 1 dejó a criterio de los Países Miembros el establecimiento de plazos de protección exclusiva. En este sentido, dentro de las medidas de protección a que se refiere el artículo 266 de la Decisión 486, el País Miembro que así lo considere puede establecer un plazo de protección para los datos de prueba y otra información no divulgada.

La norma también limitó dicha facultad, al prever que si la protección por medio de un plazo en exclusiva, es perjudicial para la salud pública o la seguridad alimentaria, la autoridad nacional competente podrá eliminar o suspender dicha protección (artículo 3 de la Decisión 632). Con esto, la norma comunitaria reitera la protección primordial de bienes de primer nivel como la salud y la calidad de vida de la población.

El artículo 4 de la Decisión 632, insta en cabeza de los Países Miembros que utilicen la protección mediante un plazo en exclusiva, la obligación de informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre dicha circunstancia. La Secretaría General, por su parte, deberá remitir dicha información a los demás Países Miembros.

Ahora bien, como la Decisión 632 fue aprobada y publicada el 6 y 7 de abril de 2006 respectivamente, la pregunta que surge es: ¿La aclaración realizada por la Comisión de la Comunidad Andina desde cuándo comienza a regir? La pregunta ya fue contestada por el Tribunal de la siguiente manera:

*“En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta”.*

Art. 302 – (Evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto. Prohibición de autorizar a terceros obtengan autorización de comercialización sin consentimiento) Si como condición para aprobar la comercialización de nuevos productos farmacéuticos y químicos agrícolas, se permite que terceros entreguen evidencia relativa a la seguridad o eficacia de un producto previamente aprobado en el país o en el otro país, tal como evidencia de aprobación de comercialización previa, la autoridad ante quien se presenta la evidencia no permitirá que terceros que no cuentan con el consentimiento de la persona que obtuvo tal aprobación en el país o en otro país, obtengan autorización o comercialicen un producto sobre la base de: 1) evidencia de aprobación de comercialización previa en el otro país; o 2) información relativa a la seguridad o eficacia entregada previamente para obtener la aprobación de comercialización en el país o en el otro país; por un periodo de cinco años para productos farmacéuticos y diez años para productos químicos agrícolas, a partir de la fecha en que la aprobación fue otorgada en el país a la persona que recibió la aprobación en este otro país. Para poder recibir protección de conformidad con este artículo, se exigirá que la persona que provea la información en el otro país, solicite la aprobación en el país dentro de los cinco años siguientes a la fecha de aprobación de comercialización en ese otro país.

### **Prohibición de autorizar a terceros**

#### **Jurisprudencia**

Con relación a la prohibición a terceros de utilizar los datos de prueba, el Tribunal Andino en la parte de conclusiones 6º del PROCESO 37-IP-2003, dispone: (...)

6º De ser exigible la protección de los datos, ésta se concretará en la prohibición que la norma comunitaria impone a los terceros de utilizar aquéllos sin autorización de quien los haya presentado, como apoyo para solicitar que se apruebe la comercialización de un producto, durante un período no menor de cinco años contados desde la aprobación del producto a quien haya generado tales datos. Esta forma de tutela no es atributiva de derechos de propiedad y, comoquiera que alcanza únicamente a los datos citados, no se extiende al producto farmoquímico o agroquímico cuya comercialización haya sido aprobada.

La prueba del uso comercial desleal de los datos corresponderá a quien lo alegue. En todo caso, el límite de la posesión y uso reservado de los datos, por parte de su titular, será el interés colectivo en la protección de la salud pública, supuesto en el cual la autoridad competente, si lo estima necesario, podrá disponer su publicación...”

## PROCESO 189-IP-2006

(...)“De la protección a los datos de prueba en la Comunidad Andina. Decisiones 344, 486 y 632

El Tribunal considera necesario referirse a la protección a los datos de prueba en la antigua Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en las vigentes Decisiones 486 y 632 de la Comisión de la Comunidad Andina.

En la Decisión 344 el tema que nos ocupa se encontraba en el Capítulo IV, De los Secretos Industriales, específicamente en los artículos 78, 79 y 80. El artículo 78 indica que cuando un País Miembro exija la presentación de datos sobre experimentos u otros no publicados pero necesarios para determinar la seguridad y eficacia, cuando se trate de aprobar la comercialización de productos farmoquímicos o agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, el País Miembro debe proteger los datos exigidos siempre que su obtención signifique un esfuerzo considerable, con la salvedad de que la publicación de tales datos sea necesaria para proteger al público o cuando se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal. Por su parte el artículo 79 de la misma Decisión manifiesta que ninguna persona, sin autorización de quien ya hubiese presentado los datos, podrá usar dichos datos en apoyo a la solicitud de aprobación de un producto, durante un período no menor de cinco años, contados a partir de que el País Miembro haya otorgado la aprobación para comercializar el producto. Además, este artículo, en su segundo párrafo permite que los Países Miembros de la Comunidad Andina lleven adelante procedimientos sumarios de aprobación de productos, siempre y cuando tales productos se apoyen en los correspondientes estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad.

De los artículos anteriores, queda claro que la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concedía un plazo de 5 años para la protección de los datos de prueba y además, explícitamente concedía a los Países Miembros la capacidad para adelantar procedimientos sumarios para la aprobación de productos, cumpliendo con las exigencias de la presentación de estudios de bioequivalencia y biodisponibilidad.

Por su parte, el artículo 266 de la Decisión 486, debe ser analizado en el contexto de su pertenencia al Título XVI, De la Competencia Desleal vinculada a la Propiedad Industrial, y dentro de los tres capítulos correspondientes: Capítulo I, De los Actos de Competencia Desleal; Capítulo II, De los Secretos Empresariales; y Capítulo III, De las Acciones por Competencia Desleal, contenidos en los artículos 258 al 269.

Cabe señalar que como todo derecho de propiedad, los derechos de propiedad industrial como poder jurídico de usar, gozar y disponer de los bienes inmateriales que constituyen su objeto, tienen su límite o están circunscritos dentro del marco del interés público. En el proceso de integración de la Comunidad Andina, el interés

comunitario que debe regir la comercialización de los productos farmacéuticos, dentro del contexto fijado por el Acuerdo de Cartagena (preámbulo y artículo primero), está destinada a la protección de la salud pública y al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la subregión.

Asimismo, el Régimen Común sobre Propiedad Industrial normado por la Decisión 486, prevé expresamente el derecho de exclusiva otorgado a las patentes de invención, mientras que para la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada, contra todo uso comercial desleal, no ha establecido un período fijo de exclusividad y, más bien, ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular dicha protección, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública.

La Comisión de la Comunidad Andina, el 6 de abril de 2006, aprobó la Decisión 632 sobre la Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486, en sentido de conceder a los Países Miembros, de acuerdo al segundo párrafo del citado artículo 266, la posibilidad de establecer plazos de exclusividad para los datos de prueba, durante los cuales el País Miembro no autorizará a un tercero, sin el consentimiento de la persona que presentó previamente los datos de prueba, la comercialización de un producto con base a tales datos. Asimismo, otorga a los Países Miembros la posibilidad de establecer condiciones bajo las cuales exigirá la presentación de la información sobre los datos de prueba u otros no divulgados. Sin embargo, la posibilidad de protección de los datos de prueba podrá ser eliminada o suspendida por la autoridad nacional competente de cada uno de los Países Miembros, cuando dicha protección resulte perjudicial para la salud o la seguridad alimentaria internas. Además, la Decisión 632 prevé que los Países Miembros que vayan a conceder las medidas de protección que consideren necesarias, deban informar a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para que ésta, a su vez, informe a los demás Países Miembros.

En atención a que la mencionada Decisión constituye una interpretación auténtica, la misma se retrotrae al momento de la entrada en vigencia de la Decisión 486, toda vez, que se considera consustancial de ésta...

#### De la competencia desleal

El tema de la competencia desleal y del secreto empresarial en la legislación comunitaria andina, se encuentra desarrollado en el Título XVI de la Decisión 486. Se define la competencia desleal como "(...) todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". En tal sentido, el artículo 259 de la Decisión 486 considera como actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: "(...) a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los



productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.

Sobre esta materia el Tribunal ha sostenido que: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos (...). La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores (...). La norma comunitaria enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos (artículo 259). (...)”.(Proceso 116-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005, marca: CALCIORAL).

Igualmente, en la jurisprudencia del Tribunal, se ha dicho: “(...) procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado”. En la doctrina se señala sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...)”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

La misma Decisión 486 define al secreto empresarial como “(...) cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero (...)”. Todo lo relacionado a este tema se encuentra previsto en los artículos 260 al 266 de la Decisión 486, lo que demuestra que la protección de los datos de prueba y de la información no divulgada se encuentra regulada en la normativa comunitaria de la siguiente manera:

El artículo 266 de la Decisión 486 disciplina el supuesto de que los Países Miembros exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilicen nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas, o de otros no divulgados, cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable. De establecerse el requisito, el mismo estará dirigido a obtener el pronunciamiento de una providencia que autorice la comercialización de aquellos productos farmacéuticos o químicos agrícolas que utilicen por primera vez principios químicos activos.

En el supuesto citado, la consecuencia jurídica prevista es la atribución a los Países Miembros de la potestad de proteger aquellos datos contra su uso comercial desleal y, además, contra su divulgación. Sin embargo, la disposición consagra dos límites a esta potestad: el primero deriva de la necesidad de los Países de proteger al público, es decir, a sus pueblos; y el segundo deja sin efecto la prohibición si se han adoptado ya medidas para garantizar la protección de los datos contra su uso comercial desleal. Cabe poner de relieve el primero de los límites, toda vez que, vista la naturaleza de los productos a que se refieren los datos, la razón del límite se encuentra en la necesidad de protección de la salud pública y, por tanto, en el derecho fundamental a la salud de los pueblos.

La disposición en referencia forma parte del Capítulo relativo a los secretos empresariales, y éste del Título que trata de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial. Este marco contribuye, entre otros efectos, a fijar el alcance de la protección de los datos de prueba, o de otros no divulgados, establecido en la disposición citada, cual es el de prevenir su uso comercial desleal, es decir, el que derive de todo acto que, vinculado a la propiedad industrial, y realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y prácticas honestos (artículo 258).

El marco en referencia contribuye asimismo a precisar que el objeto de la protección son los datos que constituyan secreto empresarial, es decir, aquellos que sean información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a terceros, siempre que dicha información sea secreta, tenga un valor comercial por ser secreta y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla en tal condición (artículo 260).

El Tribunal, en el contexto de una disposición anterior semejante a la del artículo 266, prevista en el artículo 78 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se pronunció sobre el particular en los términos siguientes: “Vista la posibilidad de que las empresas, en el curso de su actividad económica, desarrollen un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución, y visto el valor comercial y la utilidad colectiva que pudiese tener parte de la información contenida en el citado acervo, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información, mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo”. (Proceso 37-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 960, de 1 de agosto de 1993, caso: Registros sanitarios del producto VINTIX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS).

En general, el artículo 266 que forma parte de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, reguladora del Régimen Común sobre Propiedad Industrial, norma que a su vez debe hallarse forzosamente en función de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, cuya finalidad última es la procuración de un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. A este propósito, el Tribunal declaró: “El acuerdo de instituir el proceso de integración subregional y de crear la Comunidad Andina, por parte de los Estados Miembros, ha significado el establecimiento de fines propios de la Comunidad y, por tanto, la configuración de un interés comunitario, disciplinado y tutelado en el Acuerdo de Integración Subregional, orden jurídico fundamental para sus Estados Miembros y para los órganos e instituciones del Sistema (...) el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de los Países Miembros se constituye en un fin propio y en el interés fundamental de la Comunidad. Se trata de un bien jurídico digno de tutela que, puesto en relación con el objetivo del desarrollo, conduce a una concepción amplia de este objetivo, basada en las necesidades fundamentales de los habitantes de la Subregión. En este marco, se concibe el desarrollo de los Países Miembros como un proceso dirigido a procurar la satisfacción de las necesidades fundamentales de sus habitantes (...). En lo que concierne al mejoramiento del nivel de vida, es decir, de las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de los Países Miembros, su procuración, en tanto que finalidad del desarrollo y de la integración, pasa por el aumento de los niveles de renta real per cápita y por la evolución de una serie de indicadores económicos (...) pero también por la satisfacción progresiva de necesidades fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social”. (Proceso 137-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1054, de 15 de abril de 2003, caso: Demanda de inconstitucionalidad parcial del artículo 4 de la Ley 822 del 10 de julio de 2003...

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE

PRIMERO: En lo que concierne a la relación entre el orden jurídico comunitario y el orden jurídico nacional, a propósito de las materias disciplinadas por aquél, el Tribunal reitera que en cuanto al efecto de las normas de la integración sobre las normas nacionales, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad.

Sin embargo y, sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente se podrá aplicar la figura del complemento indispensable; al respecto, el Tribunal reitera que las legislaciones internas de los Estados Miembros no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera restrinjan aspectos esenciales regulados por el Derecho Comunitario, de forma que signifiquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados por la norma comunitaria. En consecuencia, la potestad del legislador nacional de regular, a través de normas internas, y en el ámbito de su competencia, los asuntos que expresamente se contemplan en el Régimen común sobre Propiedad Industrial, 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.

SEGUNDO: El Régimen Común sobre Propiedad Industrial ha dejado a criterio de los Países Miembros la posibilidad de regular el plazo de la protección a los datos de prueba e información no divulgada, dentro de cuyo marco podrán establecer los procedimientos pertinentes siempre que se resguarde el bienestar colectivo en un tema tan importante como la salud pública...”

-----

## TÍTULO IX

### LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES DE VARIEDADES VEGETALES

#### Capítulo I – DEL OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 306 – (Objeto y alcance. Interés público) La presente ley tiene por objeto: a) Reconocer y garantizar la protección de los derechos de obtentor de nuevas variedades vegetales mediante el otorgamiento de un Certificado de Obtentor; b) Fomentar las actividades de investigación; c) Fomentar las actividades de transferencia de tecnología. El ámbito de aplicación de la presente ley se extiende a todos los géneros y especies botánicas siempre que su cultivo, posesión o utilización no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal.

Declárense de interés público la actividad de generación de variedades protegidas y la concesión de título de obtención de la variedad por parte de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por los beneficios que esto deriva al desarrollo y la competitividad agropecuaria.

#### Capítulo II – DEFINICIONES

Art. 307 – (Concepto de los diferentes temas y pasos que comprende) Para los efectos de esta ley se adoptarán las siguientes definiciones:

Título de obtención vegetal: Título que se otorga al obtentor de una variedad vegetal, con base en el cual se confieren sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la presente ley.

Descubierto y puesto a punto: Proceso que incluye la observación de una variación natural de una especie vegetal, su identificación, aislamiento, selección, reproducción o multiplicación, caracterización e evaluación. No quedará comprendido en la definición anterior el mero hallazgo.

Desarrollar: Empleo de técnicas de mejoramiento genético para obtener una nueva variedad vegetal.

Autoridad nacional competente: Organismo designado en cada país para aplicar el régimen de protección a las variedades vegetales.

Muestra viva: La muestra de la variedad suministrada por el solicitante del certificado de obtentor, la cual será utilizada para realizar las pruebas de novedad, distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

Obtentor: La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.

Causahabiente: El causahabiente o los causahabientes de quien transmita el derecho se subrogan en su lugar y grado, a todos los efectos legales.

Variedad o cultivar: Conjunto de individuos botánicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfológicos, fisiológicos, citológicos, químicos, que se pueden perpetuar por reproducción, multiplicación o propagación.

Variedad esencialmente derivada: Se considerará esencialmente derivada de una variedad inicial, aquella que se origine de ésta o de una variedad que a su vez se desprenda principalmente de la primera, conservando las expresiones de los caracteres esenciales que resulten del genotipo o de la combinación de genotipos de la variedad original, y aun, si se puede distinguir claramente de la inicial, concuerda con ésta en la expresión de los caracteres esenciales resultantes del genotipo o de la combinación de genotipos de la primera variedad, salvo por lo que respecta a las diferencias resultantes del proceso de derivación.

Variedad vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor puede:

- a) definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos;
- b) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos;
- c) considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Variedad notoriamente conocida: En particular se considera notoriamente conocida si:

- a) Está inscrita o en trámite de inscripción en un registro de variedades comerciales o protegidas, si este conduce a la concesión del derecho o a la inscripción de la variedad en el registro correspondiente;
- b) Se encuentra en una colección de referencia o en un banco de germoplasma;
- c) Ha sido o está en proceso de comercialización;
- d) Fue objeto de una descripción precisa publicada en el ámbito nacional o internacional;
- e) Se encuentra protegida por derechos intelectuales comunitarios sui géneris, hayan sido estos protegidos registrados o no, de conformidad con lo establecido en la Ley de Biodiversidad, siempre y cuando la variedad se encuentre suficientemente descrita y sea posible verificar su existencia.

Material: El material de reproducción o de multiplicación vegetativa en cualquier forma; el producto de la cosecha, incluidos plantas enteras y las partes de las plantas; y, todo producto fabricado directamente a partir del producto de la cosecha.

Material de Multiplicación: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a la reproducción vegetal.

Ejemplar Testigo: La unidad más pequeña usada por el obtentor para mantener su variedad y de la cual procede la muestra representativa para la inscripción de la misma.

Departamento: El Departamento de Semilla.

Registro: El Registro de Variedades Protegidas.

Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas.

## Capítulo IX – DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR.

Art. 328 – (Requisitos para que los países otorguen certificado de Obtentor. Concepto de crear una nueva variedad. Autoridad nacional competente. Procedimiento) Los países otorgarán certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas, homogéneas, distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominación que constituya su designación genérica. Para los efectos de la presente ley entiéndase por crear, la obtención de una nueva variedad mediante la aplicación de conocimientos científicos al mejoramiento heredable de las plantas.

Cada país designará la autoridad nacional competente y establecerá sus funciones, así como el procedimiento nacional que reglamente la presente ley. Establézcase en cada país el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, en el cual deberán ser registradas todas las variedades que cumplan con las condiciones exigidas en la presente ley.

### **En la COMUNIDAD ANDINA EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DEL OBTENTOR, se encuentra normado por la Decisión 345**

#### **Derechos de los Obtentores Vegetales.-**

La Decisión 345 protege los derechos de las personas que, a través de conocimientos científicos, crean u obtienen una nueva variedad vegetal, por un plazo de 20 a 25 años para las especies de vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus porta injertos, y de 15 a 20 años para las demás especies, que se computan a partir de su otorgamiento,

Estos derechos se acreditan por el certificado de obtentor que se otorga por las autoridades nacionales correspondiente, a las nuevas variedades vegetales que cumplan con los requisitos básicos de: ser nuevas, distintas, homogéneas, estables y presentar una denominación genérica adecuada. (Temas de Integración y Derecho Comunitario Autor Walter Kaune A)

El Régimen de protección de los derechos de los obtentores vegetales (345) protege las nuevas variedades vegetales obtenidas por los Fito mejoradores.

En la Subregión Andina, las personas que han creado u obtenido una nueva variedad vegetal, mediante la aplicación de conocimientos científicos, gozan del derecho exclusivo de producción y comercialización de dicha planta por un espacio de quince a veinticinco años.

Ese derecho es reconocido y garantizado por las autoridades competentes de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, que para el efecto otorgan el denominado Certificado de Obtentor, según establece la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre Régimen Común de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales.

Para acceder a la protección las variedades vegetales deben reunir ciertas características básicas:

Ser nuevas, es decir que la variedad no debe haber sido explotada comercialmente.

Ser distinta, quiere decir que debe ser claramente distinguible de cualquier otra conocida en la fecha de presentación de la solicitud.

Ser homogénea o, en otras palabras, suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales.

Ser estable, es decir, que sus caracteres esenciales se mantengan inalterados de generación en generación y al final de cada ciclo particular de reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

Presentar una denominación genérica adecuada.

En cuanto a la duración de la protección, la Decisión establece que el título que confiere el derecho de exclusividad en la comercialización tendrá una duración de 20 a 25 años para el caso de las vides, árboles forestales, árboles frutales, incluidos sus porta injertos. Para las demás especies, será de 15 a 20 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento, según lo determine la autoridad nacional. (Portal de la Secretaría General de la comunidad Andina)



### **Acceso a los Recursos Genéticos.-**

Está normado por la Decisión 391 de junio de 1996, que prevé los requisitos para obtener el acceso y uso a los recursos genéticos, principios activos que contienen las plantas y los microorganismos, así como los procedimientos para suscribir con el Estado el Contrato correspondiente, garantizando una participación justa y equitativa de los Países Miembros de origen y de las comunidades tradicionales en los beneficios económicos del patrimonio genético y sus derivados, en concordancia con la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas y afro americanas, conforme lo dispone la Disposición Transitoria Octava de dicha Decisión ( Temas de Integración y Derecho Comunitario Autor Walter Kaune A)

### **Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (391)**

La Decisión 391 de la Comunidad Andina, regula la obtención y el uso de estos recursos para una participación más justa y equitativa en sus beneficios. Está ligado a la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas (Disposición transitoria octava).

El Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos fue aprobado por la Comisión del Acuerdo de Cartagena por medio de la Decisión 391, con el fin de garantizar la participación justa y equitativa de los países de la Comunidad Andina en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.

Hasta la aprobación de esa norma, en julio de 1996, el acceso no estaba normado, motivando que los beneficios económicos derivados del uso del rico patrimonio genético de la Subregión Andina no sean compartidos por los países de origen y menos por las comunidades tradicionales responsables de su mejoramiento.

Según establece la Decisión, en adelante, quien desee utilizar y desarrollar los principios activos que contienen las plantas y los microorganismos (estos constituyen la base de la investigación en la industria farmacéutica y de la industria alimentaria mundial) deberá contar con la autorización correspondiente y suscribir un Contrato de Acceso con el Estado.

La norma comunitaria reconoce, en forma expresa, los derechos que tienen las comunidades indígenas, afroamericanas y locales sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados. (Portal de la Secretaría General de la comunidad Andina)

Walter KauneArteaga, con la colaboración de Walter Franz Kaune Ocampo

Borrador-limpioLa Paz - Bolivia 25-05-17

## Bibliografía

ÁLVAREZ, Alicia. "Derecho de Patentes". Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999

ASTUDILLO Francisco. "LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS INVENCIONES" Editado por La Universidad de los Andes. Venezuela 1995.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial, segunda edición, Editorial Civitas, 1993

CABANELLAS, Guillermo. "DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN". Tomo 1. EditorialHeliasta. Buenos Aires 2001.

CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: *"Régimen Jurídico de los Conocimientos Técnicos"*, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 1984

Chahin Lizcano Guillermo (Magistrado) "Criterios Jurisprudenciales en Materia de Propiedad Industrial", con motivo de su asistencia al Segundo Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales para América Latina, año 2003, auspiciado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual.

Calderón Villegas Juan Jacobo tesis-obra "Los datos de prueba: entre las patentes y el secreto comercial. Perspectivas apartir del análisis económico del derecho en el contexto de procesos de integración comercial",... Decisiòn 486, modificada por la Decisiòn 632 de la Comunidad Andina.

Casado CerviñoAlberto, Vicepresidente de Asuntos Técnicos y Administrativos, Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), Alicante, España, en el Documento preparado y presentado al TERCER seminario regional sobre propiedad INTELLECTUAL para jueces y fiscales de américa latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004 sobre La Protección del Diseño en Europa. El Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios.

García López David, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid, en el documento presentado al TERCER seminario regional sobre propiedad INTELLECTUAL para jueces y fiscales de américa latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004 sobre EXTENSIÓN Y LÍMITES DEL DERECHO DE PATENTE

García López David, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-OEP, Departamento de coordinación jurídica y Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid según documento preparado sobre LA REGULACIÓN DEL DISEÑO EN ESPAÑA; RELACIÓN CON EL SISTEMA COMUNITARIO,

García López David, Jefe de Servicio, Relaciones Internacionales UE-OEP, Departamento de Coordinación Jurídica y Relaciones Internacionales, OEPM, Madrid, en el documento presentado al TERCER seminario regional sobre propiedad INTELECTUAL para jueces y fiscales de américa latina, Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004, sobre LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES EN MATERIA DE PATENTES

Gómez Segade, José Antonio y Fernandez Novoa Carlos .La modernización del Derecho Español de Patentes. De Montecorvo S.A. Madrid España 1985, páginas 50-51)

Fernández-Novoa, Carlos. La modernización del Derecho español de patentes. Editorial Montecorvo S.A., Madrid,

Hidalgo Llamas D. Miguel, Jefe, Área Jurídico-Administrativa, Departamento de Patentes e Información Tecnológica, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), Madrid en documento presentado en el SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

Kaune Arteaga Walter (Magistrado) "Ponencia preparada y presentada ante el Tercer Seminario Regional para Jueces y Fiscales de América Latina, auspiciado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que se realizó en la Ciudad Antigua - Guatemala, en el año 2004,

Kaune Arteaga Walter Temas de Integración y Derecho Comunitario Segunda Edición. Universidad Andina Simon Bolivar. (UASB) Talleres Graficos de la UASB Impreso en Sucre-Bolivia diciembre 2013

Kresalja Baldo, Tradadista y Profesor Peruano, Los Derechos Intelectuales en el Perú Republicano, Lima 2009 Duany&Kresalja Estudio de Abogados Primera edición

Metke Méndez, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial (II). Editor Raisbeck, Lara, Rodríguez & Rueda (Baker & McKenzie). Bogotá, 2002, p. 22).

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 Aba Yale Quito, 004,

OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. "La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena". Mayo de 2001. CORPIC.

PACHÓN, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Editorial Temis. Bogotá: 1984.

Sherwood Robert M" (Proceso 06-IP-94 Gaseta N° 170 23 enero)

Salgado Espinosa, Oswaldo El ABC del Derecho para la Integración Primera Edición octubre de 2010 Impreso en Cuenca – Ecuador Impresión GráficasHernandez Tomo I, Académico Correspondiente del Ecuador de la Academia Nacional de Ciencias Jurídicas de Bolivia,

SALVADOR, Jovani, Carmen. El ámbito de protección de la patente. Editorial Tirant lo Bianchi. Valencia, 2002.

Testimonio Comunitario", Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Doctrina – Legislación –Jurisprudencia Magistrados: Walter Kaune Arteaga, Guillermo Chahin Liscano, RubenHerdoiza Mera, Ricardo Vigi Toledo, MoisesTroconis Villarreal. Secretario del Tribunal Eduardo Almeida Jaramillo. Admistrador Patricio Peralvo Mendoza. Editado y publicado en el año 2004, con motivo de la celebración de los 25 años de Creación del Tribunal Comunitario, que contiene la contribución del Tribunal Andino, en Materia Doctrinaria y Jurisprudencia, a la Institucionalización del proceso de Integración de la Comunidad Andina.

Vila Robert D. José Daniel, Jefe de Área Examen Modelos y Semiconductores, Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), MA, en el SEGUNDO seminario regional sobre Propiedad Intelectual para jueces y fiscales de América Latina Madrid, 25 a 28 de noviembre de 2003, Múnich, 1 a 5 de diciembre de 2003.

Vila Robert D José Daniel, "REFERENCIA A LAS TOPOGRAFÍAS DE LOS PRODUCTOS SEMICONDUCTORES

Villamarín José Javier, obra suministrada a la Secretaría General de la Comunidad Andina, sobre El Régimen del Modelo de Utilidad en la normativa de la Comunidad Andina de Naciones.

ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página [www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm](http://www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm).

Zuccherino Daniel. "Marcas y Patentes en el Gatt". Ed. AbeledoPerrot.. 1997

ZUCCHERINO, Daniel R. "PATENTES DE INVENCION", Gráfica laf s.r.l, Buenos Aires, 1998.

## **Jurisprudencia**

Proceso 11- IP- 95.

Proceso 34-IP-95, sentencia de 28 de noviembre de 1997, G.O.A.C. N° 318, de 26 de enero de 1998.

Proceso 1-AI-96. Sentencia de 30 de octubre de 1996. En G.O.A.C. N° 234 de 21 de abril de 1997.

Proceso 12-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°. 428 de 16 de abril de 1999,

Proceso N° 9-IP-99. Publicado en Gaceta Oficial N° 462 de 23 de julio de 1999.

Proceso 47-IP-99,

Proceso N° 21—IP-2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 631, de 10 de enero de 2001

Proceso 89- AI-2000,

PROCESO 106-IP-200

Proceso 43-IP-2001

Proceso N° 25-IP-2002. Gaceta Oficial Andina No 796, de 24 de mayo del 2002. (Citado en este proceso el Tradadista Pachón)

PROCESO N° 26-IP-2002.. G.O.A.C. No. 798 de 28 de mayo de 2002.

PROCESO 37-IP-2003

Proceso 80-IP-2003

PROCESO 110-IP-03 En la ley-tipo sobre invenciones de la OMPI para los países en desarrollo

Proceso 137-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1054, de 15 de abril de 2003

PROCESO 7-IP-2004

Proceso 13-IP- 04

Proceso 35-IP-2004

Proceso 36-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N°. 1098 del 27 de julio de 2004,

Proceso 75-IP-2004

Proceso 96-IP-2004 *aprobada el 22 de septiembre de 2004.*

Proceso N° 116-IP-2004. G.O.A.C N° 1172, de 7 de marzo de 2005...

Proceso 71-IP-2005 de 6 de julio de 2005

Proceso 182-IP-2005, 26 de octubre de 2005

PROCESO 208-IP-2005

PROCESO 189-IP-2006

Proceso 128-IP-2007. 4 de diciembre de 2007

Proceso 02-AI-2008

Proceso 164- IP- 2008. 19 de noviembre 2008

PROCESO 49-IP-2009

123-IP-2010.

Proceso 55-LP-2011 9 de septiembre 2011 GOAC N° 1993

Proceso 104-IP-2013

Proceso 165-IP-2013:

Proceso 173-IP-2013,

Proceso 243-IP-2013.

Proceso 257-IP-2013.

Proceso 226-IP- 2013

Proceso 262-IP-2013

Proceso 9-IP-2014.

Proceso 10-1P-2014.

Proceso 43-IP-2014. 18 de junio 2014

PROCESO 172-IP-2014,

PROCESO 187-IP-2014

PROCESO 229-IP-2014

Proceso 157-IP-2014 G.O.A.C de fecha 13 de mayo de 2015

Proceso 91- IP-2 015

Proceso 153-IP-2015 G.O.A.C. N° 631,

190-IP-2015,

Proceso: 272-IP-2015,

Proceso 248-IP-2015

Proceso 584-IP-2015

Proceso 57-IP-2016

PROCESO 92-IP-2016

Proceso 120-IP-2016