



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 4 de marzo de 2021

Proceso: 04-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador

Expediente de origen: 0956499¹

Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1763

Referencia: Requisitos de patentabilidad de la solicitud de la patente de invención «**DERIVADOS DE PIRIDINA Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS**»

Normas a ser interpretadas: Artículos 1 y 2 de la Decisión 344

Temas objeto de interpretación:

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad
2. La novedad

Magistrado Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTO:

El Oficio N° 4109-2018-TDCA-DMQ-RJ de fecha 14 de diciembre de 2018, recibido físicamente el día 9 de enero del 2019, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador solicitó la Interpretación Prejudicial de los

¹ En el expediente remitido por el Tribunal Consultante, únicamente consta el número de la Resolución Impugnada, esta es, la Resolución No. 0956499 de 30 de julio de 1996, notificada el 7 de agosto del mismo año, dictada por el Director Nacional de Propiedad Industrial de la República del Ecuador.



Artículos 1 al 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno N° 17811-2013-1763.

El Auto de fecha 8 de octubre de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante:	ASOCIACIÓN DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS (ALAFAR)
Demandados:	MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACIÓN Y PESCA PRESIDENTE DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI) DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL ENCARGADO PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
Tercera interesada:	TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTDA.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el Tribunal consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el asunto controvertido es si la patente «**DERIVADOS DE PIRIDINA Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS**», solicitada por TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTDA., cumpliría con los requisitos de patentabilidad, específicamente con la novedad.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 1 al 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Únicamente procede la interpretación de los Artículos 1 y 2 de la Decisión



citada² por ser pertinente.

No procede la interpretación de los Artículos 3, 4, 5, 6, 7 y 143 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, debido a que no son objeto de controversia los siguientes temas: (i) el requisito del nivel inventivo, (ii) la divulgación del contenido de la patente, (iii) el requisito de aplicación industrial, (iv) lo que no es considerado invención, (v) las invenciones que no son patentables, ni, (vi) los acuerdos para el fortalecimiento de los Derechos de Propiedad Industrial de los Países Miembros.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
2. La novedad.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Concepto de invención y requisitos de patentabilidad

- 1.1. En el proceso interno, la parte demandante consideró que la patente de invención "**DERIVADOS DE PIRIDINA Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS**" solicitada por TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTDA., no cumplía con los requisitos de patentabilidad necesarios para su otorgamiento; por lo tanto, se procede al análisis e interpretación del Artículo 1 de la Decisión 344, que establece:

«**Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial».

² Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. -

«**Artículo 1.-** Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial».

«**Artículo 2.-** Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

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

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



- 1.2. Es importante que consideremos la definición de invención como aquel nuevo producto o procedimiento que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, implica un avance técnico.
- 1.3. Según lo dispuesto en la norma transcrita, son tres los requisitos para que un invento sea considerado patentable: ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial.³
- 1.4. Se deberá considerar que toda solicitud de invención debe cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y la aplicación industrial, los cuales constituyen requisitos absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente de invención, sea de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología.

2. La novedad

- 2.1. En el proceso interno se discute si la patente “**DERIVADOS DE PIRIDINA Y MÉTODO PARA PREPARAR LOS MISMOS**” solicitada por TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTDA., cumple el requisito de novedad, por lo que se analizará este tema. El Artículo 2 de la Decisión 344 dispone que:

«Artículo 2. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

³ **La novedad de la invención.-** Es el atributo que toda solicitud de invención debe poseer, la misma que está determinada por la ausencia de la tecnología reivindicada en el estado de la técnica; es decir, que esta tecnología no haya sido accesible al público por una descripción oral o escrita, por su utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la presentación de una solicitud o prioridad reconocida. 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 (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Nivel inventivo.- 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 (Proceso 580-IP-2015 de 18 de agosto de 2016).

Aplicación industrial.- Significa que un invento pueda ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios. 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 (Proceso 583-IP-2015 de 9 de septiembre de 2016).



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

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

2.2. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que *«Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica»*.

2.3. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta:

«Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido».⁴

2.4. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

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

«(...)

- a) **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,

⁴ Daniel R. Zuccherino, *Marcas y Patentes en el GATT. Régimen Legal*. Editado por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.



y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente».⁵ (negritas fuera de texto).

- 2.5. Según lo establecido en la Decisión 344, el requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
- 2.6. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.
- 2.7. En este sentido, el *«estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo»*⁶. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el Artículo 2 de la Decisión 344.
- 2.8. En otras palabras, 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, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.
- 2.9. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno N° **17811-2013-1763**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto

⁵ Guillermo Cabanellas. *Derecho De Las Patentes De Invencion*. Tomo 1. Editorial Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004).

⁶ Jovani Carmen Salvador. *Ámbito de Protección de la Patente*, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.



del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente Interpretación Prejudicial fue aprobada con el voto de los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial de fecha 4 de marzo de 2021, conforme consta en el Acta 5-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

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

| PROCESO 04-IP-2019 |

