



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 7 de diciembre de 2021

Proceso: 96-IP-2021

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: 09-2494-RA-1S

Expediente interno del consultante: 1781120135475

Referencia: Requisitos de patentabilidad de la patente de invención «**SUSPENSIONES ACUOSAS ESTABILIZADAS PARA EL USO PARENTERAL**»

Norma a interpretar: Artículo 18 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: El nivel inventivo y el estado de la técnica

Magistrado ponente: Luis Rafael Vergara Quinteros

VISTOS:

El Oficio N° 17811-2013-5475-OFICIO-01046-2021 de fecha 26 de abril de 2021, recibido físicamente el 26 del mismo mes y año, 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 Artículos 121, 122, 123, 124, 128 Y 365 de la Ley de Propiedad Intelectual; y los Artículos 16, 17, 18, 19 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión



de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 17811-2013-5475.

El Auto de fecha 4 de agosto de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: PHARMACIA & UPJOHN S.P.A

Demandados: PRESIDENTE DEL INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL -IEPI- DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

COMITÉ DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
INDUSTRIAL Y OBTENCIONES
VEGETALES (IEPI)

DIRECTOR NACIONAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL (IEPI)

PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO
DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la patente de invención «**SUSPENSIONES ACUOSAS ESTABILIZADAS PARA EL USO PARENTERAL**» solicitada por PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., cumpliría con los requisitos de patentabilidad, específicamente con el nivel inventivo.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 121, 122, 123, 124, 128 y 365 de la Ley de Propiedad Intelectual y de los Artículos 16, 17, 18, 19 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se interpretará el Artículo 18 de la Decisión mencionada¹, por ser pertinente.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. –



No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 16, 17, 19 y 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por no ser objeto de controversia el requisito de novedad, la divulgación de la patente, la aplicación industrial de una invención, ni el requerimiento de informes técnicos sobre la patentabilidad de la invención.

Finalmente, tampoco procede la interpretación de los Artículos 121,122,123,124,128 y 365 de la Ley de Propiedad Intelectual porque corresponde al ordenamiento jurídico interno y este Tribunal no es competente para aquello.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nivel inventivo y el estado de la técnica.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El nivel inventivo y el estado de la técnica

- 1.1. En el proceso interno, la patente de invención «**SUSPENSIONES ACUOSAS ESTABILIZADAS PARA EL USO PARENTERAL**» solicitada por PHARMACIA & UPJOHN S.P.A., fue denegada por la SIC, al presuntamente no cumplir específicamente con el requisito de nivel inventivo. En ese sentido, se desarrollará dicho concepto a fin de conocer los alcances de este requisito.

- 1.2. En relación a este requisito, el Artículo 18 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

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

- 1.3. 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.

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



- 1.4. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica.²
- 1.5. Para determinar el nivel inventivo de una solicitud de patente de invención 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 los siguientes criterios³:
- a) El nivel inventivo implica un proceso creativo, por lo que la materia técnica de la invención reivindicada cuya protección se pretende no debe derivar del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de la presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida.
 - b) El examinador debe determinar si la invención reivindicada es inventiva o no; no hay respuestas intermedias. La existencia o inexistencia de alguna ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no el nivel inventivo.
 - c) El examinador al efectuar el análisis debe evitar cualquier tipo de subjetividad y no basarse en sus propias apreciaciones personales. En tal sentido, el examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo, considerando las diferencias entre la invención definida por las reivindicaciones y el estado de la técnica más cercano.
 - d) Si se ha determinado que la solicitud de patente de invención no cumple con el requisito de novedad, ya no será necesario evaluar el nivel inventivo, debido a que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.
 - e) En la mayoría de los casos, el estado de la técnica más cercano al que debe recurrir el examinador para evaluar el nivel inventivo, se encuentra en el mismo campo de la invención reivindicada o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.

² De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre 2015.

³ 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. Segunda edición, editorial Abya Yala, Quito, 2004, pp. 76-78. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf (Consulta: 15 de julio de 2021).



1.6. Cabe precisar que el Manual antes citado, establece que para determinar si la invención reivindicada deriva de manera evidente del estado de la técnica, se debe recurrir en lo posible al método problema - solución, el cual contempla las siguientes etapas:

(i) Identificación del estado de la técnica más cercano:

En esta etapa el examinador debe plantearse la siguiente pregunta: *¿qué problema resuelven las diferencias técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?*

(ii) Identificación de las características técnicas de la invención que son diferentes con respecto a la anterioridad:

Las diferencias, en términos de características técnicas, que advierta el examinador entre la invención reivindicada y el estado de la técnica más cercano constituye la solución al problema técnico que plantea la invención.

(iii) Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la técnica más cercano:

- Para definir el problema técnico no se debe incluir elementos de la solución, porque ello determinaría que la solución sea evidente.
- En determinadas circunstancias, el problema técnico deberá ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda de anterioridades, debido a que el estado de la técnica del cual partió el solicitante puede ser diferente al estado de la técnica más cercano utilizado por el examinador para evaluar el nivel inventivo.

«(...)

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 consideraría de todos modos (...).⁴

Ibidem.



- La búsqueda de información y/o documentos técnicos considerados como antecedentes que se efectúa debe ser *a posteriori*, tomando como referencia la misma invención. Ello implica que el examinador deberá hacer el esfuerzo intelectual de ponerse en el lugar que tuvo el técnico con conocimientos técnicos en la materia en un momento en que la invención no era conocida; es decir, antes del desarrollo de la invención.
- La invención debe ser considerada en su conjunto. Tratándose de una combinación de elementos, no se puede alegar que cada uno es obvio de manera aislada, pues la invención reivindicada puede estar en la 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...». ⁵
- «... Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habrá nivel inventivo...». ⁶
- En tal sentido, 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.

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la

⁵ De modo referencial, ver la Interpretación Prejudicial N° 141-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2588 del 5 de octubre 2015.

Ibidem.



autoridad consultante al resolver el proceso interno N° **1781120135475**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal 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, Hernán Rodrigo Romero Zambrano, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R. Gómez Apac en la Sesión Judicial del 7 de diciembre de 2021, conforme consta en el Acta 26-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

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

| PROCESO 96-IP-2021 |

