

## **LA FUNCIÓN DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EN EL DERECHO COMÚN DE PROPIEDAD INTELECTUAL\***

**Claudia Lorena Sánchez Téllez**  
Abogada

### **I. Introducción**

La Comunidad Andina de Naciones (en adelante CAN), es uno de los procesos de integración más antiguos de la región y uno de los que ha perdurado por más tiempo, a pesar de haber tenido que reinventarse más de una vez<sup>1</sup>. Inicialmente, se llamó Pacto Andino (se creó mediante la firma del Acuerdo de Cartagena en 1969), y tuvo como objetivo principal alcanzar el desarrollo de los países miembros, mediante una política conjunta de sustitución de importaciones. A finales de los años 80, debido a la crisis de la deuda y a la política económica emanada del Consenso de Washington, el esquema tuvo que cambiar su estrategia de inserción proteccionista, hacia una más abierta al mercado, mediante lo que se conoce como “Regionalismo Abierto” (Helfer y Alter: 2011, 881).

La estructura jurídico-institucional de la CAN ha permitido su vigencia por más de 40 años<sup>2</sup>, debido al papel activo del Tribunal de Justicia de la CAN (en adelante TJA) en la consolidación del derecho común de propiedad intelectual, a través de la función de interpretación judicial, que como podrá exponerse más adelante, se convirtió en uno de los aspectos más tratados en la jurisprudencia del Tribunal.

### **II. Sobre el régimen de propiedad intelectual**

La propiedad intelectual puede considerarse como un área del derecho que genera bastante discusión por parte de académicos y de la sociedad civil, debido a la

---

\*Trabajo realizado en el marco de la Maestría en Integración Latinoamericana, Instituto de Integración Latinoamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La Plata.

<sup>1</sup> A regional integration project that has been called the “Phoenix of regional integration” to describe its multiple births, deaths and rebirths HELFER, Laurence R., & ALTER, Karen. J. (2015).

<sup>2</sup> Los procesos de integración constituyen fenómenos originales, multidimensionales y complejos que -por la índole de sus objetivos y metas- se organizan institucionalmente intentando de este modo dar a dicho proceso de integración un marco jurídico que les brinde seguridad, continuidad, permanencia y asegure la consecución de los objetivos y compromisos asumidos por el conjunto de estados que suscriben un acuerdo de integración” GAJATE Rita (2014).

revolución tecnológica, en especial, a la libre circulación de la información gracias a Internet, y al auge de los movimientos sociales que están en contra de la concesión de patentes de material genético. Se trata de un derecho de propiedad en un sentido clásico (Álvarez, Salazar y Padilla: 2015, 62); sin embargo, por regular asuntos de actualidad, choca como ocurre con el derecho, con una realidad completamente distinta a la que pretende normar<sup>3</sup>.

A nivel mundial, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) a través del Convenio de París para la Propiedad Industrial<sup>4</sup> y el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y artísticas<sup>5</sup>, son el antecedente en la materia antes de la existencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC). En relación con los últimos, es importante señalar que incorporan la propiedad intelectual y los derechos de autor en un solo acuerdo y están sometidos como el resto de acuerdos que dan origen a la OMC, al mismo sistema de solución de controversias.

Contienen además, como principios básicos los de trato nacional, trato de la nación más favorecida y protección equilibrada; incluyendo también el principio de protección para contribuir a la innovación técnica y a la transferencia de tecnología. Se destacan cinco aspectos, a saber:

---

<sup>3</sup> La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sugirió que la propiedad Intelectual estaba en crisis, tanto por las poderosas ideas de movimientos sociales que se oponen a la concesión de patentes sobre material genético o que afectan al medio ambiente como por los usuarios mundiales de Internet que ven –usualmente– al derecho de autor como una barrera para acceder a la información en esa red (...) ÁLVAREZ David; SALAZAR Oscar y PADILLA, Julio. (2015).

<sup>4</sup> El Convenio de París se aplica a la propiedad industrial en su acepción más amplia, con inclusión de las patentes, las marcas de productos y servicios, los modelos y dibujos industriales, los modelos de utilidad (una especie de "pequeña patente" establecida en la legislación de algunos países, las marcas de servicio, los nombres comerciales (la denominación que se emplea para la actividad industrial o comercial) las indicaciones geográficas (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) y la represión de la competencia desleal. Las disposiciones fundamentales del convenio pueden dividirse en tres categorías principales: Trato nacional, derecho de prioridad y normas comunes). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016 Disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html) Última consulta: 03 de julio de 2016.

<sup>5</sup> El convenio de Berna trata de la protección de las obras y los derechos de los autores, se funda en tres principios básicos: a) Las obras originarias de uno de los Estados Contratantes (es decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que se publicaron por primera vez en él) deberán ser objeto, en todos y cada uno de los demás Estados Contratantes, de la misma protección que conceden a las obras de sus propios nacionales (el principio del "trato nacional").

b) La protección no deberá estar subordinada al cumplimiento de formalidad alguna (principio de la protección "automática").

c) La protección es independiente de la existencia de protección en el país de origen de la obra (principio de la "independencia" de la protección). Empero, si en un Estado Contratante se prevé un plazo más largo de protección que el mínimo prescrito por el Convenio, y cesa la protección de la obra en el país de origen, la protección podrá negarse en cuanto haya cesado en el país de origen.

- Cómo deben aplicarse los principios básicos del sistema de comercio y otros acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual.
- Cómo prestar protección adecuada sobre los derechos de propiedad intelectual
- Cómo deben los países hacer respetar adecuadamente esos derechos en sus territorios cómo resolver las diferencias en materia de propiedad intelectual entre Miembros de la OMC
- Disposiciones transitorias especiales durante el período de establecimiento del nuevo sistema<sup>6</sup>.

Sumado a los acuerdos anteriormente mencionados, Álvaro Díaz en su informe para la Cepal (2006) señala los siguientes convenios multilaterales de propiedad intelectual: Tratado de la OMPI sobre interpretación y ejecución de fonogramas; Arreglo de Madrid sobre represión de indicaciones con procedencia falsa o engañosa en los productos; Tratado sobre el Derecho de Patentes; Convenio para protección de productores de fonogramas; Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión; tratado sobre el derecho de marcas; tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales; Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite; y la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas UPOV 1978 y 1991.

### **III. La propiedad intelectual en América Latina**

Por tratarse de acuerdos multilaterales de adhesión voluntaria, resulta difícil determinar la aplicación de uno y otro convenio cuando se trata de resolver sobre su aplicación a nivel internacional. En la región por ejemplo, la implementación de los ADPIC hace parte de los requisitos para negociar Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, país que mantiene altos estándares de protección de los Derechos de Propiedad Intelectual, especialmente en lo relativo a innovación y al registro de patentes (Díaz: 2006, 17).

En el caso de la CAN, el régimen de Propiedad Intelectual buscó armonizar esa coexistencia de acuerdos sobre la materia en los países miembros, dando como resultado las Decisiones Andinas 351 sobre derechos de autor, 486 sobre propiedad

---

<sup>6</sup> Propiedad Intelectual: Protección y Observancia. Organización Mundial del Comercio, 2016. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm) Última consulta: 03 de julio de 2016

industrial, 345 sobre la protección a los obtentores de variedades vegetales y 391 relativa al acceso a recursos genéticos.

#### **IV. El derecho de propiedad intelectual en la CAN.**

##### **Antecedentes**

Hasta finales de los años 80, la Comunidad Andina carecía de un régimen uniforme de propiedad intelectual, generando dificultades para el adecuado funcionamiento del mercado interno: Bolivia, Colombia y Ecuador eran parte de la Convención Interamericana de Derechos de Autor, a la vez que Colombia, Venezuela, Perú y Ecuador hacían parte también de la Convención Universal de Derechos de Autor. Hacia finales de 1993, todos los miembros habían ratificado la Convención Universal de Derecho de Autor y El Convenio de Berna, y se habían efectuado los trabajos preparativos para ratificar la Decisión Andina 351 sobre Derecho de Autor (Cerdá: 2011, 236). En este contexto, y gracias al impulso legislativo que tuvo en los 90<sup>7</sup>, la CAN generó normatividad de carácter supranacional sobre la materia, con efectos directos sobre los estados miembros. Las Decisiones Andinas 351 y 486 establecieron el régimen de Derecho de Autor y Propiedad Industrial de la Comunidad y las Decisiones Andinas 345 y 391, establecieron todo lo relativo a la protección de obtentores de variedades vegetales y el acceso a recursos genéticos. De igual forma, aparte de la normativa comunitaria, el Tribunal de Justicia de la CAN, a través de sus pronunciamientos, tuvo la misión de dar forma al derecho contenido en las mismas (Cerdá: 2011, 235).

A continuación se hará referencia al contenido de cada una de las decisiones, y se hará referencia al Tribunal de Justicia Andina:

##### **Decisión Andina 351 o Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos**

**Conexos:** Fue aprobada el 17 de diciembre de 1993. Y como lo indica el artículo 4, busca proteger los derechos del autor sobre las obras de carácter literario, científico o artístico que puedan reproducirse o darse a conocer de algún modo. Reconoce derechos patrimoniales y morales al autor y a sus herederos por un período de mínimo 50 años posteriores a su muerte. De igual forma, se reconocen derechos a creadores

---

<sup>7</sup> “A comienzos de los años 90, una vez que gobiernos democráticos se habían instalado nuevamente en la región, y se había superado la crisis económica, el proceso de integración dentro de la Comunidad Andina se revitalizó (...) la Comunidad Andina adoptó una normativa común en diversas áreas, tales como inversión extranjera, empresas comunitarias, propiedad industrial e intelectual (...)” CERDA Alberto. (2011).

de software y bases de datos, y se establece un régimen común para las sociedades de gestión colectiva.

**Decisión Andina 486 o Régimen Común sobre Propiedad Industrial:** Entró en vigencia para los países miembros el día 01 de diciembre del año 2000 con el objeto de establecer un mejor proceso para el otorgamiento de derechos de propiedad intelectual y establecer un procedimiento estandarizado para los registros de marca y para el otorgamiento de patentes<sup>8</sup>. La Decisión establece el mismo trato para los miembros de la comunidad que para los miembros de la Organización Mundial del Comercio y para los países que sean parte del Convenio de París, atendiendo a los principios de trato nacional y la cláusula de la nación más favorecida. El artículo 3 hace referencia explícita al patrimonio biológico, genético y de conocimientos tradicionales (de las comunidades indígenas, afroamericanas o simplemente locales), señalando que la concesión de patentes que hayan sido desarrolladas a partir del material obtenido de dicho patrimonio “estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional”. El título II de la Decisión hace referencia a lo relacionado a las patentes de invención. Allí se establecen el procedimiento para solicitar una patente, los derechos del inventor, que puede ser una persona natural o jurídica, y el trámite que debe ser común para las personas en los miembros, en las respectivas oficinas de registro de cada país.

**Decisión Andina 345 o Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales:** En este caso se protege a los obtentores que hayan creado alguna variedad vegetal que sea “nueva, distinguible y estable” mediante la expedición de un certificado, que otorga al obtentor la facultad de iniciar acciones jurídicas en contra de cualquiera que realice actos sin su consentimiento, tendientes a reproducir, multiplicar, propagar, vender, importar y exportar, la variedad protegida. Por otra parte, la Decisión dota de autonomía a los países miembros para que sean ellos quienes establezcan la autoridad competente encargada de recibir la solicitud<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Comunidad Andina de Naciones ,2016. Disponible en:  
<http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&tipo=TE&title=propiedad-intelectual> Última Consulta el 13 de junio de 2016

<sup>9</sup> Decisión Andina 345. Disponible en:  
<https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC345.doc>. Última Consulta el 13 de junio de 2016.

### **Decisión Andina 391 o Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos:**

Firmado el 02 de Julio de 1996, toma en cuenta el gran patrimonio biológico de los miembros de la CAN (Colombia, Ecuador y Perú hacen parte de los países considerados Megadiversos), su importancia por tratarse de un recurso estratégico para la industria y su vinculación con los medios de vida de comunidades afrodescendientes y aborígenes. Regula el acceso a los recursos genéticos de los Países Miembro a la utilización de un contrato de acceso para que cualquier persona pueda acceder a estos recursos, todo con el fin de otorgar una participación justa a los países en los beneficios derivados del acceso.

### **V. El tribunal de Justicia de la CAN**

Creado el 28 de mayo de 1979, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (en adelante TJA), es actualmente la tercera Corte Internacional con más actividad jurisdiccional<sup>10</sup>. Su entrada en vigor en el año 1984, se dio como un impulso de los gobiernos pertenecientes a la CAN, por crear un órgano judicial que generara un diálogo entre los jueces nacionales, para que pudiera darse una correcta y uniforme aplicación del Derecho Comunitario, y tal como se hacía en Europa, dando especial importancia a la función de interpretación prejudicial (Helfer y Alter: 2011, 874).

Pese a que el Acuerdo de Cartagena no contempló en un inicio la existencia de un tribunal, se hizo necesaria su creación, debido a la evolución del proceso de integración y a la necesidad de que este perdurara en el tiempo; para tal fin, los derechos y obligaciones que se derivaran del Acuerdo, debían ser protegidos por un órgano jurisdiccional, independiente de los gobiernos de los países miembros (Salgado Espinoza: 2008, 2).

Actualmente el TJA se desempeña como un órgano supranacional y comunitario con características similares a la Corte de Justicia de la Comunidad Europea. Está conformado por cuatro magistrados (representados por cada país miembro), y tiene su sede en Quito, Ecuador. De igual manera, el TJA es competente para conocer sobre las siguientes acciones: Acción de nulidad, Acción de Incumplimiento, Interpretación

---

<sup>10</sup> *“Hasta el 31 de mayo del año 2016, el Tribunal ha conocido 3.732 Interpretaciones Prejudiciales solicitadas por las autoridades administrativas y jurisdiccionales nacionales, 123 Acciones de Incumplimiento en contra de los Países Miembros, 62 Acciones de Nulidad, 19 Procesos Laborales y 7 Recursos por Omisión o Inactividad de los Órganos Comunitarios, ubicándose como la tercera Corte Internacional más activa del mundo luego de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.*

Prejudicial, Recurso por Omisión o Inactividad, y la Acción Laboral, además de poder ejercer eventualmente funciones arbitrales<sup>11</sup>.

El Acuerdo que da origen al Tribunal contiene cada una de las acciones para las cuales es competente, que pueden exponerse en el siguiente cuadro:

<b>Competencias del Tribunal de justicia de la CAN</b>					
<b>Acción de Nulidad Capítulo III, Sección Primera, Artículos 17 a 22</b>	<b>Acción de Incumplimiento, Capítulo III Sección Segunda, Artículos 23 al 31</b>	<b>Interpretación Pre Judicial, Capítulo III, Sección Tercera, Artículos 32 a 36</b>	<b>Recurso por Omisión e Inactividad, Capítulo III, Sección Cuarta, Artículo 37</b>	<b>Función Arbitral, Capítulo III, Sección Quinta, Artículos 38 y 39</b>	<b>Jurisdicción Laboral, Capítulo III, Sección Sexta, Artículo 40</b>
el Tribunal puede declarar las decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de la Comisión de la Comunidad Andina, de las Resoluciones de la Secretaría General., dictados o acordados con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, o desviación de poder.	Puede solicitarse cuando la Secretaría General, un país miembro o una persona natural o jurídica considere que algún miembro ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones de emanadas de las normas o acuerdos de la Comunidad Andina. El artículo 30 establece que la Sentencia que declare el incumplimiento es un título legal y suficiente para que el titular, pueda reclamar una indemnización ante el juez local. Según la página institucional se han presentado 123 Acciones de incumplimiento	Como lo indica el Artículo 32, corresponde al Tribunal interpretar vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad, con el fin de asegurar su aplicación uniforme. Esto si la sentencia es susceptible de recursos en el Derecho Interno.	Cuando el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión de la Comunidad Andina o la Secretaría General, se abstuvieren de cumplir una actividad a la que estuvieren obligados expresamente por el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, dichos órganos, los Países Miembros o las personas naturales o jurídicas, podrán requerir el cumplimiento de dichas obligaciones.	El Tribunal es competente para dirimir mediante arbitraje las controversias que se susciten por la aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden. El Tribunal emite su laudo en Derecho o en equidad que constituye título suficiente para solicitar la ejecución del mismo, conforme a las disposiciones internas de cada País Miembro.	El Órgano es competente para conocer sobre controversias laborales dentro de la Institución. Desde su entrada en funcionamiento en 1984, al año 2014 se han proferido sobre el tema 19 sentencias.

## **VI. La función de interpretación prejudicial**

La interpretación judicial es una función exclusiva del TJA, y puede considerarse como un mecanismo de cooperación judicial entre los jueces nacionales, mediante la cual se busca una aplicación simultánea, uniforme y descentralizada del derecho comunitario (Vigil Toledo: 2003: 941). Puede ser solicitada sólo por los jueces nacionales, quienes pueden acudir de oficio o a solicitud de parte, y carece de naturaleza contenciosa (Salgado Espinoza: 2008,7). La finalidad de esta función como lo indica Salgado

<sup>11</sup> Tribunal de Justicia Andino, 2016. Disponible en:  
[http://www.tribunalandino.org.ec/sitejca1/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=2](http://www.tribunalandino.org.ec/sitejca1/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2).  
 Última Consulta: 16 de junio de 2016.

citando a Alonso García, es “colocar una institución comunitaria” que permita una adecuada integración jurídica y una aplicación eficaz del derecho comunitario, a través de los jueces nacionales.

Es importante señalar que la función de interpretación prejudicial es responsable de la gran actividad que presenta el TJA. Para el período comprendido entre su entrada en funcionamiento en el año 1984, hasta el año 2014 resolvió 3.732 solicitudes. Cabe mencionar que dentro del universo de los casos resueltos en sede de interpretación prejudicial, más del 90% de las consultas por parte de los jueces nacionales, tuvieron que ver con la aplicación del régimen de propiedad intelectual, especialmente referidas a disputas sobre registro, volviéndose este casi el único tema sobre el cual el Tribunal decide (Helfer y Alter: 2011, 893). Al respecto los autores citados anteriormente señalan:

In the Andean context, national judges do not pose far reaching or provocative questions that would provide the ATJ with opportunities to expand the scope and reach of Andean law. Rather, they are mostly passive intermediaries situated between the ATJ and domestic administrative agencies charges with protecting intellectual property (IP). These agencies seek the ATJ guidance as to the meaning of ambiguous Andean IP rules.

De igual forma, la mayor cantidad de consultas hechas al TJA provienen de las oficinas de registro de propiedad intelectual de cada país, dejando al juez nacional como un simple intermediario entre aquellas, a diferencia de lo que ocurre en la Comunidad Europea, en donde la función de interpretación judicial tuvo un papel preponderante en la consolidación de las instituciones y en la aplicación uniforme del derecho comunitario, siendo sus providencias estimuladas por una amplia gama de temáticas (Helfer y Alter: 2015).

No obstante lo anterior, resulta interesante estudiar la interpretación judicial del TJA, ya que esta ha ayudado a consolidar un derecho de propiedad intelectual uniforme, generando cierta institucionalidad jurídica de la que carecen otros mecanismos de integración en la región<sup>12</sup>.

## **VII. Estudio de caso: Proceso 13-IP-2010**

---

<sup>12</sup> Refiriéndose al MERCOSUR, Rita Gajate señala: “Por la razones mencionadas, este proceso de integración ha debido en sus orígenes optar por un modelo institucional de determinadas características que reconoce una génesis inspirada en procesos extracontinentales como el europeo, que – sin embargo parece no haber influido definitivamente en la elección de sus formatos institucionales”. GAJATE Rita (2014).



Este caso fue elevado por el Consejo de Estado de la República de Colombia –Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera–. En la que el TJA tuvo que resolver una consulta relativa a un registro de patente de la Sociedad Abbott Laboratories, que fuera negada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia (en adelante SIC). Los hechos que sustentaron la consulta prejudicial fueron los siguientes:

1. La Sociedad Abbott Laboratories, plantea que se declare la nulidad de las resoluciones No. 34288 del 21 de diciembre de 2005 y 7092 del 27 de marzo de 2006, mediante la cual se negó la solicitud de patente de invención consistente en “Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir, y de este último en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH”, resolviendo posteriormente el recurso de reposición interpuesto en contra del Acto Administrativo.
2. Abbot Laboratories manifiesta haber realizado una mejoría en las propiedades de solubilidad de este medicamento que es reconocido para el tratamiento del VIH. Sin embargo, la SIC no considera que el procedimiento y mejorías aplicados a este cumplan con los requisitos para que la legislación andina pueda considerarlos como una invención, debido a que el procedimiento mencionado solamente aplicó una mejoría a un medicamento ya existente, y por lo tanto, cualquier profesional con conocimientos en el tema puede llegar a proponerlo de forma semejante.
3. El consejo de Estado de la República de Colombia -Sala de lo Contencioso Administrativo- solicitó la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.
4. El TJA consideró de oficio que también era necesaria la interpretación de la Decisión Andina 344 por constatar que la solicitud de patente fue presentada el 31 de mayo de 2000, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. De igual forma, el Tribunal procedió a realizar la interpretación prejudicial solicitada, tomando en consideración: a) La norma comunitaria en el tiempo; b) El concepto de invención; c) Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial; d) El nivel inventivo en relación con otros procedimientos inventivos; e) Trámite de solicitud de la patente: Requisitos formales: examen de forma, examen de patentabilidad; las reivindicaciones en la solicitud de la patente; f)

La modificación de la solicitud de patente; g) Autonomía en la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

A continuación, se resumirán las consideraciones del TJA al momento de resolver la consulta prejudicial:

**La Norma Comunitaria en el Tiempo:** Manifiesta el Tribunal que la norma que debe aplicarse en el momento de resolver las solicitudes en materia de Propiedad Industrial debe ser la que se encuentra vigente al momento de radicarse la solicitud: “Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.

**El concepto de invención:** El TJA a través de reiterada jurisprudencia sostiene que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de 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 lo 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-”.

**Requisitos de patentabilidad:** El TJA toma en consideración los requisitos de patentabilidad presentes en la Decisión Andina 344, a saber: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

En relación con el primer aspecto, la novedad, señala que sus características son la objetividad, la irreversibilidad de la pérdida de la novedad, y que tenga un carácter universal y público. De la misma forma, señala las reglas que ha diseñado el Tribunal a través de su jurisprudencia con el objetivo de determinar la novedad de un invento:

- a) 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 determinarán este aspecto.
- b) Precisar la fecha con base en la que deba efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica, la cual debe consistir en la fecha de la solicitud o de la prioridad reconocida.
- c) Determinar cuál es el Estado de la Técnica en la fecha de prioridad.
- d) Finalmente, debe compararse la invención con la regla técnica.

Frente al segundo aspecto, el nivel inventivo, el TJA sostiene que es necesario para exigir la patentabilidad que la invención goce no derive de manera evidente del estado de la técnica, ni resulte obvia para una persona entendida o versada en la materia. En reiterada jurisprudencia el TJA señala que:

El inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, solo 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 del estado de la técnica.<sup>13</sup>.

Sumado a lo anterior, en el marco de la Decisión Andina 344, para que un invento pueda ser protegido a través de una patente, debe ser susceptible de aplicación industrial y, por lo tanto, pueda ser utilizado en cualquier actividad productiva o de servicios, en suma, solo pueden ser patentables aquellas invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

En el caso en cuestión, el TJA pone de presente que en materia de inventos conocidos, el requisito de innovación no es absolutamente necesario para que un invento sea susceptible de ser patentado, siempre y cuando los componentes que conforman una invención, combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente.

Por otra parte, frente a la autonomía de las oficinas nacionales de patentes, el TJA manifiesta que gozan de total autonomía y no se encuentran obligadas a aceptar solicitudes de patente, sólo porque en otras oficinas extranjeras la solicitud prosperó. En el caso en cuestión, la farmacéutica argumentó: *“la patentabilidad del objeto de la solicitud denegada ha sido aceptada por la Oficina Europea de Patente”* a lo que el Tribunal respondió aduciendo que no es necesario el análisis hecho en otras oficinas de otros países.

Tomando en cuenta lo anterior, el TJA concluye la consulta en mención señalando lo siguiente: a. El marco jurídico aplicable es el contenido en la Decisión 344, por ser la norma vigente al momento de la solicitud. b. La Decisión contempla además los requisitos necesarios para que las invenciones sean susceptibles de patentabilidad. c. la normativa andina no consagra nada sobre el nivel inventivo en relación con procedimientos conocidos, como sí lo hacen otras legislaciones, pero ello no surge que las oficinas de patentes puedan hacer un análisis a la ligera de la altura inventiva

---

<sup>13</sup> Proceso 13-IP-2004, Sentencia del 3 de marzo de 2004, Publicado En la G.O.A.C. No. 1061 del 29 de abril de 2004. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

de estos casos para denegar la patente de invención. D. Las modificaciones a la solicitud de la patente pueden hacerse en cualquier momento en el trámite.

## **VIII. Conclusiones**

- La vigencia del TJA y de la CAN se debe principalmente a su sólida estructura institucional, que puede verse reflejada en la función de interpretación prejudicial, que pese a abordar temáticas poco variadas, ha contribuido en la consolidación de una doctrina en materia de propiedad intelectual en la región, área que resulta relevante, sobre todo frente al auge del bilateralismo comercial, y a la agresiva política de los países más desarrollados en materia de solicitud de patentes.
- Puede decirse que el TJA es un tribunal con bastante actividad, debido a que existe un derecho común en algunas materias, como en el presente caso, sobre propiedad intelectual.
- El papel de las instituciones nacionales en la consolidación del derecho común es evidente. El estudio de caso revela además que los asuntos relativos a la propiedad intelectual, no carecen de importancia y es positivo en un escenario de constante bilateralismo, que existan prácticas y procedimientos comunes en materia de propiedad intelectual.

## **Bibliografía**

ALVAREZ David, SALAZAR Oscar y PADILLA Julio (2015). “Teoría de la Propiedad Intelectual. Fundamentos en la Filosofía, el Derecho y la Economía”, en: *Revista Civilizar*, N° 15, Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

CERDA Alberto (2011). Armonización de los derechos de autor en la Comunidad Andina: hacia un nuevo régimen común. *Revista Ius et Praxis*, 17 (2), 231-282. Universidad de Talca.

DIAZ Álvaro (2006). “TLC y propiedad intelectual: Desafíos de política Pública- en 9 países de América Latina y el Caribe”. CEPAL. Brasil. Artículo disponible en: <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/26974/lcbrsr163alvarodiaz.pdf>. Última consulta 13 de junio de 2016.

GAJATE Rita (2014).” *La Elección Institucional y sus Consecuencias en los Procesos de Integración Regional*”, en: Gajate, Rita (Editora). *Construcción Institucional en el Mercosur*. Universidad Nacional de La Plata.

HELPER Laurence, ALTER Karen (2015). “The Andean Tribunal of Justice and its interlocutors: Understanding preliminary reference patterns in the Andean Community”, en: Odello, M. & Seatzu, F. (Editores), *Latin America and Caribbean International Institutional Law*. Aberystwyth University. Aberystwyth UK.

SALGADO ESPINOZA Carlos (2008). “El Rol de los Jueces Nacionales en la Aplicación del Derecho Comunitario”. Encuentro de Facultades y Escuelas de Derecho de la Comunidad Andina. Loja, Ecuador.

VIGIL TOLEDO Ricardo (2003). *La consulta prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. Ponencia presentada en el seminario “La consulta prejudicial” en la Corte Interamericana de Justicia, Nicaragua, 6 y 7 de febrero de 2003, y Corte Suprema de Justicia de El Salvador, 10 y 11 de febrero de 2003.. Disponible en: <http://historico.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2004.2/pr/pr25.pdf>. Última consulta el 13 de julio de 2016.

#### **Documentos en línea:**

“Propiedad Intelectual: protección y observancia”. Organización Mundial del Comercio, 2016. Última consulta el 29 de septiembre de 2016. Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/whatis\\_s/tif\\_s/agrm7\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm)

Decisión Andina 391. Última Consulta: 13 de junio de 2016. Disponible en: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC391.doc>

Proceso 13- IP- 2010 Tribunal de Justicia de la CAN. Interpretación Judicial. Solicitud de patente: Formulaciones farmacéuticas mejoradas de Ritonavir y Ritonavir en combinación con otros inhibidores de Proteasa VIH. 17 de marzo de 2010. Última Consulta el 13 de junio de 2016. Disponible en: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/13-IP-2010.doc>

Proceso 13-IP-2004, Tribunal de Justicia de la CAN. Interpretación Judicial. Solicitud de patente BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO”. 3 de marzo de 2004, Última Consulta el 13 de junio de 2016. Disponible en: <https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://intranet.comunidadandina.org/documentos/Procesos/13-IP-2004.doc>

Propiedad Intelectual. Comunidad Andina de Naciones, 2016. Última Consulta: 29 de septiembre de 2016. Disponible en: <http://www.comunidadandina.org/Seccion.aspx?id=83&tipo=TE&title=propiedad-intelectual>

Reseña del Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial (1883). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2016. Última consulta: 29 de septiembre de 2016. Disponible en: [http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary\\_paris.html](http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/summary_paris.html)

Tribunal de Justicia Andino (2016). Disponible en [http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com\\_content&view=article&id=1&Itemid=2](http://www.tribunalandino.org.ec/sitetjca1/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=2). Última Consulta: 16 de junio de 2016.