



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 120-IP-2009

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Patente de invención: MODIFICACIÓN DE CRISTAL DE UN DERIVADO DE N-FENIL-2-PIRIMIDINAMINA, PROCESOS PARA SU FABRICACIÓN Y USO.

Actor: sociedad NOVARTIS AG.

Proceso interno N° 2003-0508.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diez.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa a los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno N° 2003-0508;

El auto de 27 de enero de 2010, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los requisitos contenidos en el artículo 125 del Estatuto y con lo dispuesto en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y;

Los hechos relevantes señalados por el consultante y complementados con los documentos incluidos en anexos.

a) Partes en el proceso interno

Demandante: sociedad NOVARTIS AG.

Demandada: La Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

b) Hechos

1. El 9 de julio de 1998, la sociedad NOVARTIS AG. solicitó, ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente de invención MODIFICACIÓN DE CRISTAL DE UN DERIVADO DE N-FENIL-2-PIRIMIDINAMINA, PROCESOS PARA SU FABRICACIÓN Y USO. El capítulo reivindicatorio "se reclama mediante 13 reivindicaciones una nueva forma cristalina de la sal de adición de ácido metanosulfónico de 4-(4-metilpiperazin-ailmetil)-N-[4-metil-3-(4-piridin-3-il) pirimidin-2-ilamino) fenil] benzamida.

Es necesario aclarar que, tanto en la solicitud de interpretación prejudicial, como en el escrito de demanda se sostiene que la fecha de solicitud de la patente fue el 31 de agosto de 1998, sin embargo en las Resoluciones emitidas por la Superintendencia de Industria y Comercio y en la información de la División de Nuevas Creaciones de la misma Superintendencia, obtenida vía página web oficial de dicho organismo, se evidencia que la fecha de presentación de la solicitud de patente fue el 9 de julio de 1998.

2. La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 494 de 24 de julio de 2000.

3. Por Resolución N° 4164 de 25 de febrero de 2003, el Superintendente de Industria y Comercio, negó el privilegio de patente de invención al registro solicitado, ya que se encontraron como anterioridades que pueden afectar la patentabilidad de los siguientes documentos: “EP 0564409 del 6 de octubre de 1993, US 5521184 del 28 de mayo de 1996 (...)”.

4. Contra dicha Resolución, la sociedad NOVARTIS AG. interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el mismo Superintendente de Industria y Comercio, quien por el Resolución N° 16268 de 16 de junio de 2003, confirmó la decisión contenida en la Resolución impugnada.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda

La sociedad NOVARTIS AG. en su escrito de demanda manifiesta:

1. Que las Resoluciones impugnadas violan los artículos 14 y 18 de la Decisión 486. Que la Superintendencia desconoce “que la patente solicitada proporciona la sal de metanosulfonato del compuesto I en una forma cristalina, resultado que ofrece propiedades ventajosas frente al estado anterior de la técnica. Tal resultado cumple indudablemente con los tres requisitos exigidos por la normatividad andina, y de manera específica con el de nivel inventivo (...)”. Además, “deberá tenerse en cuenta que la utilización de procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente no es óbice para el cumplimiento del requisito del nivel inventivo ya que éste podría ser precisamente el vehículo a través del cual la persona normalmente versa (sic) en la materia obtenga resultados inesperados. En otras palabras, es el resultado, es decir, el invento, el que debe resultar inesperado sin que sea posible haberlo anticipado o derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

2. Que, según el criterio de la Oficina Europea de Patentes para definir si existe o no nivel inventivo se deben tomar en cuenta los siguientes criterios “Determinar el estado de la técnica más cercano. Establecer el problema técnico que busca resolverse. Considerar si la patente solicitada, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico que busca resolverse, habría sido obvia para una persona versada en la materia técnica correspondiente”.

3. Al referirse a las anterioridades citadas por la Superintendencia que “No existe ninguna indicación, en los documentos de la técnica anteriormente citados por el Examinador, de una forma de sal cristalina particular del compuesto I, las composiciones y usos de dichas sales del compuesto I con propiedades superiores, en el momento de la presentación de las solicitudes de patente denominadas por el examinador como D1 y D2, la existencia de las formas cristalinas alfa y beta del compuesto NO ERA CONOCIDA”.

4. Que, "(...) en cuanto tiene que ver con el nivel inventivo, el Examinador considera que determinar las diferentes formas cristalinas de un compuesto particular es un método comúnmente conocido y ampliamente utilizado para mejorar nuevos compuestos y composiciones farmacéuticas. No obstante, esta apreciación es errónea por cuanto se basa en la confusión que se genera al evaluar el nivel inventivo de los pasos comunes de los procedimientos utilizados, lo que lleva a desestimar la opción correcta que es la de evaluar el resultado logrado de acuerdo con la presente invención".

5. Que, es necesario enfatizar en que "No se puede predecir si una sustancia particular tendrá polimorfos. No se puede predecir la estructura de un polimorfo particular. No se pueden predecir las propiedades", por lo que al no ser conocidos estos factores "no se pueden predecir a partir de la estructura química de la molécula antes que se haya realizado la respectiva experimentación", por lo que "En la presente invención antes de proceder con la experimentación necesaria, la persona medianamente versada en la materia no sabría si finalmente se lograrían obtener formas cristalinas y menos aún si se obtendrá más de una forma cristalina. La estructura del cristal era impredecible así como también sus propiedades".

6. Que, "el problema técnico a resolver por la patente solicitada es el de proporcionar la sal de metanosulfonato del compuesto I en una forma cristalina que tiene propiedades ventajosas". Se advierte que "la totalidad del estado de la técnica más cercano no lleva de manera efectiva a una persona versada en la materia técnica correspondiente a enfrentar el problema, modificando o adaptando el estado de la técnica más cercano a partir de dicha enseñanza, y por lo tanto a acudir a las reivindicaciones de la invención es decir, a alcanzar el objetivo que la invención busca".

7. Que, "en otras palabras, mi representada, utilizando algunos medios ya conocidos, los combinó de forma tal, que de su combinación derivó un resultado novedoso y distinto del proporcionado anteriormente por esos mismos medios, o por otras combinaciones conocidas".

8. Que, en otro proceso la Superintendencia determinó que "todo polimorfo posee nivel inventivo y que en tal sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha debido aplicar a este caso el mismo criterio (...)".

9. Que, la patente solicitada fue concedida en Japón, Australia y Perú.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio no dio contestación a la demanda.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de

un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500);

Que, la solicitud de patente fue presentada el 9 de julio de 1998, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, con fundamento a lo expresamente solicitado por el consultante, corresponde interpretar, de oficio, los artículos 1, 2 y 4 de la Decisión 344 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y,

Que el texto de las normas cuya interpretación es adecuada al caso concreto, es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Disposiciones Transitorias

PRIMERA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se registrará por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión registrará en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia.

(…)”.

Decisión 344 de la Comisión 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.

(...)

Artículo 4.- 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. Aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo.

Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos; en consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procedimental.

Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma; y, en caso de impugnación — tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la concesión o no de la patente, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitada la patente de invención.

La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

Al respecto el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de registro (...) ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 845 del 1 de octubre de 2002, marca: “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC”).

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para MODIFICACIÓN DE CRISTAL DE UN DERIVADO DE N-FENIL-2-PIRIMIDINAMINA, PROCESOS PARA SU FABRICACIÓN Y USO se presentó el 9 de julio de 1998, durante la vigencia de la

Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

2. Patentes de invención. La invención. Requisitos de patentabilidad en general.

Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, sin embargo, con apoyo en criterios doctrinales en la materia se puede afirmar que la invención es una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insatisfactoria, por lo que, la invención presupone un problema específico que es resuelto por la técnica.

El Tribunal, por su parte, ha manifestado 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 industria”. (Proceso 21-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001, caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”); “lo mismo que se simplifica en la conceptualización recogida por el artículo 1 de la Decisión 344, la que la define como aquellos productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología, que posean novedad, nivel inventivo, y sean susceptibles de aplicación industrial.” (Proceso 07-IP-2005. Publicado en la G.O.A.C. N° 1203, de 31 de mayo de 2005 patente: Protector Dermatológico Gel para Quemaduras).

Las invenciones susceptibles de patentamiento pueden ser de productos o de procedimientos. El objeto de la invención de producto está constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica aún no ha satisfecho. En cambio, la invención de procedimiento su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado. Al respecto, el Tribunal ha dicho: “La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. N° 1061, de 29 de abril de 2004, patente: TRIHIDRATO DE (2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-ILO).

El artículo 1 de la Decisión 344 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.

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

Este requisito, previsto por el artículo 4 de la Decisión 344, 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, ya citado).

El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “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 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).

La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo de la invención.

Se aclara, que la novedad o en este caso el nivel inventivo no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman una invención, pudiendo incluso ser conocidos algunos o todos de tales componentes, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente ya que 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.

Por lo que, 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 habría lugar a exigir 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.

En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente 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.

4. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones.

Tomando en cuenta que la sociedad actora alegó en su escrito de demanda que la Superintendencia, en otro proceso determinó que "todo polimorfo posee nivel inventivo y que en tal sentido, la Superintendencia de Industria y Comercio, ha debido aplicar a este caso el mismo criterio (...)", el Tribunal estima conveniente referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones emitidas.

Sobre el tema, el Tribunal considera que el sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo I de la Decisión 344 regula el procedimiento de concesión de títulos de patentes, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de patentabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina.

Sobre el primer tema, se acara que si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho de patentes las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas Competentes significa que juzgarán la patentabilidad o la no patentabilidad, sin tener en consideración el análisis de patentabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido una patente en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicha patente en los otros Países. O bien, si la solicitud de patente ha sido negada en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negada en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó la patente.

Sobre el segundo tema, 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.

Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de patentabilidad, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de patentabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando la patente solicitada, las observaciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre otras patentes.

Con ello no se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de patentes tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de patentabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de patente de invención, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria de la misma. La norma comunitaria en materia procesal se aplicará a partir de su entrada en vigencia, a los trámites en curso o

por iniciarse. De hallarse en curso un procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a los trámites procesales pendientes.

En el caso de autos, la solicitud de patente de invención para MODIFICACIÓN DE CRISTAL DE UN DERIVADO DE N-FENIL-2-PIRIMIDINAMINA, PROCESOS PARA SU FABRICACIÓN Y USO se presentó el 9 de julio de 1998, durante la vigencia de la Decisión 344, disposición comunitaria que contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos de patentabilidad, y por lo tanto, es la norma sustancial que debe ser aplicada al caso concreto.

SEGUNDO: Para que una invención de producto o de procedimiento sea objeto de protección a través de una patente deberá, necesariamente, cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

TERCERO: La invención debe ser el resultado de una actividad creativa del hombre que constituya un avance tecnológico, pudiéndose alcanzar la regla técnica propuesta a través de procedimientos o métodos comunes ya conocidos en el área técnica correspondiente. Sin embargo, la invención no tendrá nivel inventivo si resulta obvia para un experto medio, el cual deberá hallarse provisto de experiencia, saber general en la materia y conocimientos específicos en el campo 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 tendría 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.

CUARTO: El sistema de patentabilidad que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia.

Esta autonomía se manifiesta en relación a: 1. las decisiones emanadas de otras oficinas de patentabilidad (principio de independencia); 2. las decisiones emitidas por la misma oficina.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno N° 2003-0508, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo
PRESIDENTA

Carlos Jaime Villarroel Ferrer
MAGISTRADO

Oswaldo Salgado Espinoza
MAGISTRADO

Ricardo Vigil Toledo
MAGISTRADO

Isabel Palacios Leguizamón
SECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.
SECRETARIA