

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 74-IP-2015¹

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 39 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 26 literal k) y 36 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2007-00114. Actor: BAYER CROPS SCIENCE S.A. Patente: NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA.

Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y cinco días del mes de septiembre de dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

VISTOS:

El Oficio 119 de 27 de enero de 2015, recibido por este Tribunal el mismo día, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2007-00114.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 21 de agosto de 2015.

¹ Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena No. 2619 del 5 de noviembre de 2015

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Demandante: BAYER CROPSCIENCE S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, solicitó el 9 de febrero de 2005 la entrada en fase nacional de la solicitud PCT/EP2003/009516: “*NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA*”, cuyo capítulo reivindicatorio contenía 16 reivindicaciones, la cual reclama prioridad de las solicitudes EP 02356159.0 de 12 de agosto de 2002 y FR 0305233 de 29 de abril de 2003.
2. Mediante Oficio 12309 notificado el 4 de marzo de 2005, la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, informó a la sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, que la solicitud no contenía copia del documento en donde constaba la cesión del derecho de patente del inventor a su favor, y otorgó el término de dos (2) meses establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, para que esta sociedad cumpliera con dicho requisito formal, exigido en el artículo 26, literal k), de la Decisión 486. La sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, podía presentar el documento dentro los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación; o en su lugar, solicitar una prórroga de dos (2) meses adicionales y pagar la tasa correspondiente, para así extender dicho plazo.
3. El 29 de abril de 2005, estando dentro del término inicial de dos (2) meses, la sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, presentó la respuesta al Oficio 12309. Adjuntando a dicho memorial, un documento que no correspondía al trámite en cuestión.
4. El 3 de junio de 2005, verificado el error del documento aportado, la sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, solicitó ante la Superintendencia

de Industria y Comercio la corrección del error material, presentó los documentos de cesión de inventores y pagó la tasa que correspondía a esta corrección.

5. Igualmente, el 3 de junio de 2005, la sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, presentó una solicitud divisional de la solicitud original y, dejó pendiente la reivindicación 16 obrante en esta última.
6. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 19613 de 17 de agosto de 2006, declaró abandonada la solicitud original presentada el 9 de febrero de 2005 y, rechazó la solicitud divisional presentada.
7. La sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, presentó Recurso de Reposición contra el anterior acto administrativo.
8. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 29596 de 31 de octubre de 2006, resolvió el Recurso de Reposición, confirmando el acto administrativo recurrido.
9. La sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, presentó ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones 29596 de 31 de octubre de 2006 y 19613 de 17 de agosto de 2006.
10. Mediante providencia de 1 de noviembre de 2013 la Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

11. Manifiesta, que la autoridad nacional yerra al no darle alcance al memorial presentado en fecha 29 de abril de 2005 (el plazo vencía el 4 de mayo de 2005), donde a pesar de aportar un documento que no correspondía al trámite (error involuntario), quedó enfáticamente demostrado el interés de continuar con el trámite; tanto así que sin requerimiento alguno procedió a subsanarlo con posterioridad (el 3 de junio de 2005), realizando incluso el pago de la tasa correspondiente. Por lo tanto, se realizó una indebida aplicación del artículo 39 de la Decisión 486 y se vulneró el principio de la prelación del objeto de los procedimientos sobre las formas.

12. Agrega, que aún en el evento de no contar con el documento requerido por la autoridad nacional en el término inicial, estaba facultada para solicitar la prórroga establecida en el mismo artículo 39 de la Decisión 486, que le permitía presentar el documento hasta el 04 de julio de 2005. El documento se aportó dentro de este plazo.
13. Complementa, que el artículo 39 de la Decisión 486 constituye una sanción frente a la inactividad del solicitante, y como tal debe ser considerada un desistimiento tácito de la solicitud.
14. Agrega, que la declaratoria de abandono exige verificar los hechos ocurridos durante el trámite administrativo, y dentro de ellos, no se puede desconocer que puedan presentarse errores que son susceptibles de subsanación.
15. Indica, que el caso *sub examine* no sólo se regula por la normativa andina, sino también por el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 463 de 1998. Por lo tanto, debe considerarse que el PCT (artículo 27.2) no considera esencial la presentación de documentos mediante los cuales se demuestre la cesión de derechos de invención.
16. Adiciona, que el requisito al que se refiere el artículo 26, literal k), de la Decisión 486, se estableció en la legislación nacional para servir de "*prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en la solicitud*", bajo autorización del artículo 27.2 del PCT, para complementar las declaraciones hechas en el trámite internacional.
17. Argumenta, que la autoridad nacional también trasgredió directamente el artículo 36 de la Decisión 486, al no tramitar la solicitud divisional, cuando la misma cumplía con todos los requisitos legales. Por lo tanto, si la figura del abandono no procedía, mucho menos era posible denegar dicha petición.
18. Agrega, que debe considerarse que la solicitud de patente divisional fue presentada el 3 de junio de 2005, es decir, con anterioridad al acto administrativo que dio por terminado el trámite.

b. Argumentos de la contestación a la demanda.

19. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda sobre la base de los siguientes argumentos:
20. Indica, que atendiendo al tenor de lo consagrado por el artículo 39 de la Decisión 486 y al no existir razones válidas legales que justificaran el no

cumplimiento del requerimiento efectuado mediante Oficio 12309 de 4 de marzo de 2005, procedía decretar la figura del abandono de la solicitud.

21. Manifiesta, que el trámite de solicitud de patentes, se desarrolló en estricta observancia de la normativa andina.

c. Alegatos de conclusión.

Por parte del Demandante

22. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Por parte del Demandado

23. Reiteró los argumentos expuestos en la contestación a la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

24. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 39 de la Decisión 486.

25. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes normas: artículos 26 literal k), y 36 de la misma normativa².

² **Artículo 26**

“La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la oficina nacional competente y deberá contener lo siguiente:

(...)

- k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(...)

Artículo 36

El solicitante podrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que corresponda a la divulgación contenida en la solicitud inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.

(...)

Artículo 39

C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

26. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

- A. Principio de primacía de la norma comunitaria andina.
- B. De la exigencia de la presentación de la copia del documento en el que conste la cesión de derechos sobre la solicitud de patente de invención. Requisitos. El principio de complemento indispensable. El abandono de la solicitud.
- C. Solicitud fraccionaria o divisional. Características y oportunidad.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. PRINCIPIO DE PRIMACÍA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA.

27. La demandante sostuvo que el artículo 27.2 del PCT, no consideraba esencial la presentación de documentos mediante los cuales se demuestre la cesión de derechos de invención.

28. Por lo tanto, es necesario referirse a la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino.

29. El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de la "Preeminencia del Derecho Comunitario Andino", soportándolo en otros principios: el de la "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino", el de la "Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y la "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

30. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino, se ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y de las

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los artículos 26 y 27, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación. A solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad.

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

(...)"

Normas de Derecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulación del orden comunitario. En este marco se ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional.

31. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este Honorable Tribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005; Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21 de julio de 1999, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 de septiembre de 1990, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
32. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del Derecho Comunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía, el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al Ordenamiento Jurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia y unidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan de él mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
33. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino, ha manifestado lo siguiente:

“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que

celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales". (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).

34. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren reglados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

"(...) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas". (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).

Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.

Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio." (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1828, de 30 de abril de 2010).

35. Dicho principio se encuentra consagrado en el artículo 276 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la siguiente manera:

"Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros".

36. En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho

Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

37. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podría regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

B. DE LA EXIGENCIA DE LA PRESENTACIÓN DE LA COPIA DEL DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA CESIÓN DE DERECHOS SOBRE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN. REQUISITOS. EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE. EL ABANDONO DE LA SOLICITUD.

38. La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución 19613 de 17 de agosto de 2016, declaró abandonada la solicitud original presentada el 9 de febrero de 2005, por no incorporar el documento de cesión del derecho de patente a su favor y rechazó la solicitud divisional.

39. La demandante argumentó que no procedía la figura del abandono, ya que aún en el evento de no contar con el documento requerido por la autoridad nacional en el término inicial, estaba facultada para solicitar la prórroga establecida en el mismo artículo 39 de la Decisión 486, lo que le permitía presentar el documento hasta el 4 de julio de 2005. Afirma que el documento se presentó dentro de dicho plazo.

40. También sostuvo que el requisito al que se refiere el artículo 26 literal k) de la Decisión 486, se estableció en la legislación nacional para servir de prueba de “prueba de alegaciones o declaraciones que figuren en el solicitud”, bajo la autorización del artículo 27.2 del PCT, para complementar las declaraciones hechas en el trámite internacional.

41. En este escenario se tratará el tema propuesto, reiterando lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del Proceso 73-IP-2012:

“El artículo 32 de la Decisión 486 dispone que: “Ningún País Miembro exigirá, respecto de la solicitud de patente, requisitos de forma adicionales o distintos a los previstos en la presente Decisión. Sin perjuicio de lo anterior, cuando durante la tramitación de la solicitud, la

Oficina Nacional Competente tuviese dudas razonables sobre algún elemento de la solicitud, podrá exigir que se presenten las pruebas necesarias”.

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

Al respecto, dentro del **Proceso 2-AI-2008**, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

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

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

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

Asimismo, este Tribunal dentro de la interpretación prejudicial realizada en el **Proceso 35-IP-2004**, Patente de Invención: “Métodos para la producción de material de empaques decorados con tinta para impresión”, publicado en la Gaceta Oficial 1096 de 26 de julio de 2004, ha señalado sobre el tema que:

“Si del examen de forma (artículo 21 de la Decisión 344 o 38 de la Decisión 486) resultara que la solicitud no contiene los requisitos exigidos tanto en la Decisión 344 como en la 486, la Oficina Nacional Competente

formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario las absuelva dentro del plazo de 30 días (para el caso de la Decisión 344) o de 60 días (para el caso de la Decisión 486), según corresponda, so pena de que su solicitud se declare en **abandono**. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente, está en la obligación de comunicarle al solicitante, los defectos en su presentación o la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos” (lo subrayado es nuestro).

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

42. Es conveniente aclarar que, sobre la base del principio de complemento indispensable³, los requisitos formales que debe contener el documento de cesión pueden ser regulados por la normativa interna; para el caso particular, por la normativa colombiana pertinente. En efecto, los requisitos formales para la presentación de las firmas de los cedentes serán regulados por dicha normativa.
43. De conformidad con los artículos 38 y 39 de la Decisión 486, la oficina competente, en un plazo de 30 días desde la presentación de la solicitud, examinará si esta última cumple con los requisitos previstos en los artículos 26 y 27 de la mencionada Decisión. Si no los cumple se notificará al solicitante para que los complete dentro un plazo de dos meses, prorrogables por el mismo periodo por una sola vez, so pena de que su solicitud se

³ Sobre el principio de complemento indispensable el Tribunal ha expresado lo siguiente:
“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas” (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 177 de 20 de abril de 1995).
Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (Interpretación Prejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1828 de 30 de abril 2010).

considere abandonada y, en consecuencia, pierda la prelación en relación con otras solicitudes⁴.

44. El examen exigido por el artículo 38 de la Decisión 486 implica un análisis de los aspectos formales y no sobre cuestiones de fondo. Si al realizar el aludido examen, la Oficina Nacional Competente considera que la solicitud no cumple con los requisitos exigibles, debe formular las observaciones respectivas, a fin de que el peticionario dé respuesta a las mismas, o complemente los antecedentes dentro del plazo de sesenta días siguientes a la notificación, según la Decisión 486. A solicitud de parte, dicho plazo será prorrogable por una sola vez, por un período igual, sin que pierda su prioridad: Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Es así que la solicitud de prórroga debe ser debidamente presentada a la Oficina Nacional Competente, a fin que surta efectos.
45. Por “pérdida de la prelación” debe entenderse que ya no se estudiará la solicitud antes que otras presentadas con posterioridad.
46. La corte consultante deberá determinar si la sociedad **BAYER CROPSCIENCE** subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado.

C. SOLICITUD FRACCIONARIA O DIVISIONAL. CARACTERÍSTICAS Y OPORTUNIDAD.

1. La sociedad **BAYER CROPSCIENCE S.A.**, el 3 de junio de 2005, presentó una solicitud divisional de la solicitud original, y dejó pendiente la reivindicación 16 obrante en esta última. Argumentó que la Superintendencia de Industria y Comercio transgredió el artículo 36 de la Decisión 486 al no tramitar la solicitud divisional.
2. De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de las solicitudes fraccionarias o divisionales, haciendo énfasis en la

⁴ En este escenario es conveniente referirse al examen de forma y a la publicación en el régimen de la Decisión 486. La Decisión 486 señala que el abandono se da “si el solicitante no completa los requisitos indicados”. Asimismo, el artículo 39 de la Decisión 486, a diferencia de la Decisión 344, sí regula el aspecto de la pérdida de la prelación: “Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación. Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardará la confidencialidad de la solicitud”. Este “derecho de prelación” viene determinado por el principio que señala “primero en el tiempo, primero en el derecho”, es decir, según el día y la hora en que se presente la solicitud de registro ante la Oficina Nacional, toda vez que quien primero solicita el registro de una marca tiene mejor derecho, sobre quien lo hace posteriormente.

oportunidad de su presentación. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 28 de octubre de 2014, expedida en el marco del Proceso 102-IP-2014:

“La solicitud fraccionaria está regulada en el artículo 36 de la Decisión 486. Del texto normativo podemos destacar las siguientes características:

- **Concepto:** Es aquella solicitud que se desprende de otra ya presentada, con el objeto de que se tramite de manera independiente de la inicialmente radicada, generando con esto dos solicitudes diferentes con objetos y trámites distintos.
- **Requisitos formales:** Se debe presentar la solicitud correspondiente, pagando las tasas respectivas y adjuntando los documentos pertinentes para el trámite de la solicitud de patente, de conformidad con los parámetros que determine la oficina nacional pertinente.
- **Limitaciones:** Sólo se puede fraccionar la solicitud inicial si no se genera una ampliación de la protección contenida en la divulgación de la solicitud inicial. Si existiera una ampliación no encajaría en el supuesto de hecho para que opere la solicitud fraccionaria, lo que implicaría que se tramitará como una nueva solicitud sin beneficiarse de la fecha de presentación inicial.
- **Ventajas:** La solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación de la solicitud inicial, o de la fecha de prioridad cuando se haya reivindicado en la solicitud inicial. Si se reivindican varias fechas de prioridad, el solicitante deberá indicar claramente cuál de ellas corresponde a cada una de las materias de las solicitudes fraccionarias. En este punto el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina, expresa lo siguiente:

“Si se ha reclamado prioridad múltiple el solicitante debe indicar cuál corresponde a cada una de las solicitudes fraccionarias”⁵.

- **Clases:** Se podrían diferenciar dos clases de conformidad con la iniciativa de presentación. 1. A iniciativa del solicitante: es aquella que nace de la propia decisión del solicitante; por su conveniencia decide fraccionar la solicitud. 2. A iniciativa de la oficina de patentes: si una vez

⁵ “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países Miembros de la Comunidad Andina”. Documento preparado por la Oficina Internacional de la OMPI. 2004, pág. 91.

examinada la solicitud, la oficina considera que no se cumple el requisito de unidad de invención, podrá en cualquier momento del trámite solicitar que se presente una solicitud fraccionaria. Sobre la unidad de la invención el Tribunal ha expresado lo siguiente:

“Para determinar la unidad de la invención, la doctrina ha señalado que se entenderá que existe tal unidad aun cuando la solicitud contenga reivindicaciones independientes de distintas categorías, siempre que dichas reivindicaciones estén vinculadas y formen parte de un mismo conjunto inventivo o concepción inventiva. Se entenderá que hay unidad de la invención en las solicitudes que contengan reivindicaciones independientes en las siguientes combinaciones, sin que esta lista sea limitativa:

- a) Un producto y un procedimiento para la fabricación de dicho producto.*
- b) Un procedimiento y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento.*
- c) Un producto, un procedimiento para la fabricación de dicho producto y un aparato o medio para la puesta en práctica de ese procedimiento”. (Interpretación Prejudicial de 22 de junio de 2011, expedida en el marco del proceso 031-IP-2011).*

- **Oportunidad:** Este punto es fundamental para resolver las cuestiones que plantea el juez consultante. La norma comunitaria afirma que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente son todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir en la agencia respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo.

Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniegue la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere decir que el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se

presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente”.

3. La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para **“NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA”** fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: En caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho Interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional; por lo anterior, la norma contraria al Derecho Comunitario Andino es automáticamente inaplicable.

Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la normativa nacional podrá regular temas que no se encuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr su correcta aplicación.

SEGUNDO: Para que el documento de cesión de derechos sobre la solicitud de patente tenga aceptación y validez, debe cumplir con determinadas formalidades; la Oficina Nacional Competente debe solicitar copia simple del mismo. En el caso concreto, se deberá justificar la cesión de derechos sobre la solicitud de patente y la respectiva acreditación de poder conforme a lo establecido en la presente providencia.

El documento de cesión debe cumplir con las formalidades necesarias, es decir, debe cumplir con la legalización de las firmas ante notario público y, tratándose de documentos que se expiden en el extranjero, con la correspondiente legalización ante funcionario consular.

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

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

La corte consultante deberá determinar si la sociedad **BAYER CROPSCIENCE** subsanó la solicitud en el plazo establecido en el artículo 39 de la Decisión 486, teniendo en cuenta si a solicitud de parte el plazo fue ampliado.

CUARTO: La norma comunitaria establece que la solicitud fraccionaria se puede presentar en cualquier momento del trámite. La pregunta obligada es: ¿qué es el trámite? El trámite de concesión de patente consiste en todas aquellas etapas administrativas que se deben surtir ante la oficina respectiva, que comienza con la solicitud y termina con el acto administrativo en firme que la concede o la deniega. Es importante advertir que un acto administrativo queda en firme cuando vence el término para presentar recursos y no se interponen, o cuando presentados los recursos previstos en la legislación nacional se resuelven mediante un acto administrativo.

Esto quiere decir que mientras no esté en firme el acto administrativo que concede o deniega la solicitud, el peticionario puede presentar la petición fraccionaria y la oficina tiene el deber de tramitarla. Si se presenta en el término para interponer recursos, esto quiere que decir el trámite no había concluido y, por lo tanto, que la solicitud fue radicada oportunamente. Una cosa es la solicitud fraccionaria y otra es el recurso respectivo. Si no se presentaran los recursos, el acto administrativo en relación con la primera solicitud quedaría en firme, pero la oficina nacional debería tramitar la solicitud fraccionaria como una solicitud independiente.

La corte consultante deberá determinar si la solicitud fraccionaria para “**NUEVOS DERIVADOS DE 2-PIRIDILETILBENZAMIDA**” fue presentada cuando el trámite de la solicitud de patente inicial estaba en curso, de conformidad con lo expresado en los párrafos precedentes.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial y cumplir con las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA

Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA

Luis José Díez Canseco Núñez
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Díez Canseco Núñez
PRESIDENTE

Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada 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 74-IP-2015

PCQ\PCQ\ID-425210\WPSENTEN