

# El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina\*

Inventive concept as patentability requirement in the speech of the Court of Justice of the Andean Community

Julián Prada Uribe\*\*

## Resumen

Este artículo es el resultado de la investigación titulada "Relativización de criterio de actividad inventiva en la concesión de patentes farmacéuticas en Colombia". En él se resume el discurso del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación con el concepto de actividad inventiva.

De acuerdo con las reglas generales sobre la propiedad industrial, una invención es susceptible de protección, a través del sistema de patentes, si cumple con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Sin embargo, y pese a la exclusividad que tal título genera respecto de la fabricación, uso y venta de un producto o proceso; los funcionarios encargados de su evaluación, por lo general y debido a la ausencia de definiciones o la determinación de reglas y/o procedimientos comunes, gozan de libertad para establecer el contenido de las condiciones antes señaladas, y en particular, el significado de la actividad inventiva.

**Palabras clave:** Propiedad intelectual, invenciones, patentes, actividad inventiva, tribunal de justicia de la comunidad andina

## Abstract

This article is the result of research entitled "Relativización de criterio de actividad inventiva en la concesión de patentes farmacéuticas en Colombia". It summarizes the speech of the Court of Justice of the Andean Community about the concept of inventive step.

According to the general rules on industrial property, an invention is eligible for protection through the patent system if it meets the requirements of novelty, inventive step and industrial application. However, despite the exclusivity that this right generates respect the manufacture, use and sale of a product or process; the officials responsible for evaluation, due to a lack of definition or the determination of rules and/or common procedures, are free to set the contents of the abovementioned conditions, and specially the meaning of the inventive step.

**Key words:** Intellectual property, inventions, patents, inventive step, court of justice of the andean community

## Introducción

Si bien la Comunidad Andina (en adelante, CA) inicialmente no contemplaba la existencia de un tribunal comunitario, una vez que el proceso de integración evolucionó hacia la institucionalización supranacional, surgió la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional, así que finalmente, el 28 de mayo de 1979, fue constituido el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, Tribunal Andino) y, el 28 de

\*\* Abogado, Especialista en Derecho Comercial y candidato a Magister en Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.

### Recepción

26 de marzo de 2015

### Revisión:

22 de mayo de 2015

### Aprobación:

25 de mayo de 2015

Revisión de tema

\* Este artículo es producto del proyecto de investigación titulado "Relativización del criterio de actividad inventiva en la concesión de patentes farmacéuticas en Colombia", del grupo de investigaciones "Hermenéutica Jurídica", perteneciente al Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas "Laureano Gómez Serrano" de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB. Este proyecto es financiado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB.

mayo de 1996, fue modificado por el Protocolo de Cochabamba. A su vez, la Decisión 472 de 16 de septiembre de 1999 reglamentó su funcionamiento y en la Decisión 184 de 19 de agosto de 1983 fueron erigidas sus bases estatutarias, posteriormente reformadas en la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, de 22 de junio de 2001.

En cuanto a los términos de su competencia, el Tribunal Andino solamente puede conocer de aquellos asuntos que le han sido expresamente atribuidos en forma de acciones y recursos, a saber (Kaune, 2004, p. 12 y 13):

-Acción de incumplimiento, como mecanismo jurisdiccional que posibilita el control de cumplimiento y observancia de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico de la CA, y que garantiza el proceso de integración regional, mediante la verificación de los compromisos asumidos por los Estados Parte.

- Acción de nulidad, que faculta al Tribunal para ejercer el control de legalidad de la normativa comunitaria y de los actos o actuaciones de las instituciones comunitarias. Es-te procedimiento puede ser incoado por los Países Miembros, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaria General o las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos o titulares de intereses legítimos.

-Recurso por omisión, como medio para compeler a aquellos órganos o instituciones incumplidos a adoptar las conductas legalmente establecidas.

-Interpretación prejudicial, que busca que los Estados Parte comprendan unívocamente el sentido y alcance de las normas comunitarias, a fin de lograr su aplicación uniforme. Este tipo de consulta convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de

los Estados Parte, creando así una forma de cooperación horizontal.

Aquí no se analiza el contenido del Derecho interno de los Estados, ni se valoran los hechos alegados por las partes; pues exclusivamente el Tribunal se pronuncia, con carácter vinculante, en torno a la lucidez de una norma comunitaria y/o a su comprensión en un caso concreto.

El Tribunal Andino, en resumen, se ha implantado como garante y protector de normatividad comunitaria andina, asumiendo la prerrogativa de establecer los límites al poder público de los Estados Parte. En este sentido, justamente, su discurso constituye una categoría privilegiada.

A lo largo del presente trabajo se identificará la noción y evolución conceptual de la “actividad inventiva”, como requisito de patentabilidad, en los términos de las Decisión 486 de 2000, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para su posterior análisis y evaluación.

## **Materiales y métodos**

En la sociedad contemporánea, el discurso, como expresión simbólica y manifestación racional, es uno de los elementos más importantes para la investigación cualitativa (Keller, 2010). Estudiar las pautas discursivas de la justicia permite entender algunos motivos del por qué han sido establecidas determinadas respuestas frente a incertidumbres jurídicas.

Las decisiones judiciales son el resultado de procesos de construcción social en los que intervienen factores externos e internos, ya bien relacionados directamente con el Derecho o extraños a éste. Al punto que, frente a una pluralidad de asuntos con características semejantes, ocasionalmente resultan fallos distintos (Cuellar, 2006, p. 264-277).

Ahora bien, el discurso jurisdiccional tiene ciertas particularidades, su evolución se percibe sin mayores precipitaciones, siendo necesaria la ejecución de un análisis que sistematice

aquellas providencias sujetas a un mismo escenario. La lectura de decisiones judiciales individuales, sin sentido de orientación o agrupación, puede llevar al investigador a una radical dispersión y ausencia de contenido (López Medina, 2008, p. 159 y ss).

El programa metodológico, en el caso concreto de esta investigación, supone: (i) la delimitación jurisprudencial de acuerdo con el tema objeto de estudio, esto es, la conceptualización y/u operacionalización del término “actividad inventiva”, como requisito de patentabilidad; (ii) la revisión de las decisiones objeto de estudio; y, (iii) la organización y análisis de los varios pronunciamientos.

## Resultados

La providencia fundadora de la línea jurisprudencial que se orienta a la conceptualización del nivel inventivo como requisito de patentabilidad es la Sentencia 0028-IP-2008, que sugirió que el nivel inventivo implica un salto cualitativo en relación con la técnica existente, esto es, que “una invención goza de nivel inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado” (Tribunal Andino, Sentencia 0028-IP-2008).

Más adelante, en la Sentencia 0051-IP-2008 se reparó en la posibilidad de diferenciar la combinación de elementos de su simple agregación, pues mientras que, en el primer caso, la sinergia de los elementos generan uno nuevo con propiedades distintas; en el segundo, los elementos se mantienen intactos, en cuanto a su efecto fundamental, y son claramente distinguibles unos de otros. Se advierte además en esta decisión, que en la combinación o mezcla de elementos conocidos no puede llegarse a priori a una conclusión sobre la capacidad inventiva del producto, y

que cada asunto debe analizarse siempre en concreto.

Por su parte, la Sentencia 0071-IP-2008 mencionó que el requisito de nivel inventivo “ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos técnicos que existen al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica correspondiente” (Tribunal Andino, Sentencia 0071-IP-2008).

Nuevamente, en la Sentencia 0076-IP-2008, se recordó que en el sistema jurídico andino no existe una norma especial para resolver el nivel inventivo de mezclas o combinaciones de elementos conocidos; y aunque destaca que ello no implica un examen blando de patentabilidad, no determina en qué debe consistir éste. En el pronunciamiento también se subrayó la necesidad de definir qué es obvio y qué es evidente, para consecuentemente determinar el nivel inventivo de un producto. No obstante, esta decisión termina utilizando el concepto ya establecido por el Tribunal Andino en la Sentencia 0028-IP-2008.

A su turno, las Sentencias 0020-IP-2012 y 0038-IP-2012 refrendaron varios argumentos utilizados en los procesos 0051-IP-2008 y 0076-IP-2008, de acuerdo con los cuales, no resulta acorde con la normativa sobre patentes, que de un simple análisis sobre si el producto se genera a partir de elementos conocidos, se concluya *per se* que no tiene nivel inventivo; y las Sentencias 046-IP-2012, 0066-IP-2012, 0102-IP-2012, 0103-IP-2012, 0169-IP-2012, 0145-IP-2013 y 0165-IP-2013 confirmaron, con exactitud, lo expresado por el Tribunal Andino en los procesos 0051-IP-2008, 0071-IP-2008, 0076-IP-2008, 0020-IP-2012 y 0038-IP-2012.

La Sentencia 0167-IP-2012, entretanto, dispuso que la invención u objeto de patente



“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” (Tribunal Andino, Sentencia 0167-IP-2012). Sin embargo, aclaró que “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. [...] 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” (Tribunal Andino, Sentencia 0167-IP-2012).

En las Sentencias 0172-IP-2012 y 0045-IP-2013, aparte de reproducirse lo enunciado en los procesos 0051-IP-2008, 0076-IP-2008, 0020-IP-2012, 0038-IP-2012 y 0167-IP-2012; se reconoció la claridad del artículo 18 de la Decisión 486 de 2000, respecto de lo que debe considerarse como nivel inventivo para una persona versada en la materia, esto es, que la invención constituya un paso más allá de la técnica existente, con arreglo al principio de no obviedad.

Finalmente, las Sentencias 0066-IP-2013, 0092-IP-2013 y 0164-IP-2013, además de insistirse en las razones enunciadas en los procesos 0167-IP-2012 y 0045-IP-2013, previeron que el polimorfismo es una propiedad natural, por lo que éstos elementos generalmente no son creados o inventados, sino descubiertos como parte de la experimentación de rutina. En este sentido, cada oficina de patentes tiene la obligación realizar un análisis muy específico

y prolijo, a fin de determinar si un polimorfo tiene nivel inventivo o no, precautelando siempre el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos.

## Conclusiones

Las consideraciones sobre el nivel inventivo por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina están soportadas, por completo, en la Decisión 486 de 2000, actual Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

De hecho, en el desarrollo jurisprudencial se adicionan muy pocos elementos a la definición normativa, pues mientras ésta señala que “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” (Decisión 486 de 2000, Artículo 18), aquella solamente enuncia la necesidad de un estudio particular y diferenciado en la combinación o mezcla de elementos conocidos, o cuando el producto analizado haya resultado de procedimientos o métodos ya conocidos en el área técnica correspondiente, o cuando se trate de polimorfos.

En resumen, la fuerza gravitacional del precedente sobre el concepto de nivel inventivo parece no haber ido más allá de la noción contenida en la Decisión 486. El pronunciamiento judicial se percibe débil, y la regla de reiteración, como deber jurisdiccional de consolidar una directriz en la materia, todavía no está preparada.

Entre los factores vinculados al lineamiento jurisprudencial cabe destacar, conforme con el discurso ofrecido por el Tribunal Andino, el aparente desconocimiento práctico del tema y su consecuente tratamiento en abstracto.

## Referencias

- Bercovitz, A.; et al (1997). *Temas de derecho industrial y de la competencia*. Ciudad Argentina.
- Buitrago, E. (2003). *Derecho intelectual*. Segunda edición. Bogotá: Librería Ediciones del Profesional.
- Cabanellas de las Cuevas, G. (2004). *Derecho de las patentes de invención*. Segunda edición. Heliasta.
- Casado, A.; Cos, J. (2001). *La propiedad industrial. Teoría y práctica*. Ramón Areces.
- Correa, C., Bergel, S. (1996). *Patentes y Competencia*. Rubinzal-Culzoni Ediciones.
- Cuellar, A. (2006). "Estado del arte de la Sociología jurídica en América Latina". En: Enrique de la Garza Toledo (coord.). *Tratado Latinoamericano de Sociología*. México: Anthropos. UAM.
- Kaune, W. (2004). *Tendencia de la jurisprudencia en materia de propiedad industrial en el año 2004* - Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. S.I.: Oficina Europea de Patentes, Oficina Española de Patentes y Marcas, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
- Keller, R. (2010). *El análisis del discurso basado en la sociología del conocimiento (ADSC)*. Un programa de investigación para el análisis de relaciones sociales y políticas de conocimiento. Trad. de Benno HERZOG y Francesc Hernández. Revista Forum: Qualitative Social Research. Volumen 11. No. 3. Disponible en: <http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1494/3015>.
- López, D. (2008). *El derecho de los jueces*. Segunda edición. Bogotá: Legis.
- Monroy, M. G. (2001). *Introducción al Derecho*. Bogotá: Temis.
- Pérez, O. (2010). ¿Es necesaria la teoría para decidir casos judiciales? Sobre la crítica del pragmatismo jurídico al derecho como integridad. *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*. No. 13. Madrid: RTFD.
- Rey, C. (2005). *La propiedad intelectual como bien inmaterial*. Bogotá: Leyer.
- Sherwood, R. (1992). *Propiedad intelectual y derecho económico*. Buenos Aires: Ed. Heliasta.

Forma de citar: Prada, J. (2015). El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso del tribunal de justicia de la Comunidad Andina. *Rev. CES Derecho*, 6(1), 137-141.

