



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 006-2022



Las reivindicaciones y el alcance de la protección
conferida por una patente (la doctrina de los equivalentes
y el principio de primacía de la realidad)

Interpretación Prejudicial N° 475-IP-2019

Quito, octubre 2022

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 006-2022 – Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente (la doctrina de los equivalentes y el principio de primacía de la realidad)*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, octubre 2022.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Coordinación:

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Diagramación:

Mariohr Pacheco Sotillo

Edición:

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Mariohr Pacheco Sotillo

Diseño de la portada y contraportada:

Andrea Carolina Hidalgo Nevárez

Imagen de la portada:

Duncan_Andison de Getty Images con Licencia Canva Pro

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)
Gustavo García Brito
Hernán Rodrigo Romero Zambrano
Luis Rafael Vergara Quintero

Secretario

Luis Felipe Aguilar Feijoó

Abogados Asesores

Eduardo Almeida Jaramillo
Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa Administrativa y Financiera

Germania Achig Castellanos

Abogados Consultores

Alejandra Muñoz Torres
Lilian Carrera González
Lupe Helena Núñez del Arco Viteri
Mariohr Pacheco Sotillo

Asistentes Judiciales

Alejandra Romelia Leiva Brussil
Carlos Sebastián Garcés Vásconez
Edison Canchig Echeverría
Gustavo Andres Villacreses Brito
Jorge Luis Zamora Bonilla
Luis Marcelo Ruiz Carrillo
Stephany Margarita Totoy Granja

Mediante Interpretación Prejudicial 475-IP-2019 del 21 de septiembre de 2022, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5050](#) del 5 de octubre último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos interpretativos con relación a las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente (la doctrina de los equivalentes y el principio de primacía de la realidad), tal como se aprecia a continuación:¹

Las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente

De conformidad con la jurisprudencia uniforme de este Tribunal², uno de los temas de mayor relevancia en el derecho de patentes es la determinación del objeto y el alcance de protección de una patente, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar con la suficiente claridad y precisión el producto o el procedimiento al que se hace referencia.

¹ Texto editado de la Interpretación Prejudicial 475-IP-2019.

² Ver Interpretación Prejudicial N° 170-IP-2015 de fecha 12 de noviembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2635 del 25 de enero de 2016; y, N° 272-IP-2015 del 21 de septiembre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2842 del 4 de noviembre de 2016.

De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues es en ellas en las que la autoridad nacional competente encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar. Posteriormente, y con el propósito de evaluar aquello que se considera nuevo y con nivel inventivo, realizará el análisis comparativo entre las reivindicaciones y el estado de la técnica.

Las reivindicaciones contienen o enuncian las características técnicas de la invención para el cual se reclama la protección jurídica mediante la concesión de una patente. Para que cumplan su finalidad, deben ser claras y concisas y, además, deben estar soportadas por la descripción (Artículo 30 de la Decisión 486), que en definitiva sirve como parámetro interpretativo de aquellas. Además, es importante resaltar que, a diferencia de las reivindicaciones, la descripción puede estar compuesta por dibujos (Literal d de los Artículos 26 y 28 de la Decisión 486), y complementada con el depósito de material biológico, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29 de la Decisión 486. Lo anterior, impone la carga de analizar la solicitud de patente de manera integral y sistemática.

Sobre el contenido de las reivindicaciones, el Manual Andino para el Examen de Patentes establece lo siguiente:

«(...)

4.2 Contenido de las reivindicaciones

Las reivindicaciones, así como la descripción, pueden contener fórmulas químicas o matemáticas, pero no dibujos. Las reivindicaciones pueden contener tablas, pero solo si su contenido hace deseable el uso de tablas.

Asimismo, las reivindicaciones deben contener todas las características técnicas esenciales de la invención. Ellas definen la solución al problema técnico que intenta resolver la invención.

Para efectos del examen, no se toma en cuenta como característica técnica de la invención la inclusión de términos relativos a aspectos no técnicos, como por ejemplo las ventajas comerciales, dado que el resultado o fin alcanzado de la invención no es una característica esencial a estos efectos. Sin perjuicio de ello, la inclusión de elementos no técnicos puede afectar la claridad de la reivindicación.

Una reivindicación debe incluir no solamente una enumeración de elementos, sino también indicar la relación funcional entre los mismos cuando para la persona versada en la materia ello no se desprenda de forma obvia de la misma definición

del elemento.»³

De conformidad con lo establecido en el Artículo 51 de la Decisión 486, el alcance de la protección que confiere una patente «estará determinado por el tenor de las reivindicaciones». Este entendimiento debe ser igualmente considerado en el momento de definir el alcance de la protección conferida por una patente de modelo de utilidad⁴, el cual estará del mismo modo delimitado por las reivindicaciones que fueron oportunamente aprobadas.⁵

Sobre el particular, es pertinente señalar que el primer párrafo del Artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea de 5 de octubre de 1973) es similar al citado Artículo 51 de la Decisión 486:

³ Secretaría General de la Comunidad Andina, Manual Andino para el Examen de Patentes, patrocinado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), primera edición, Lima, 2022, p. 184. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/wp-content/uploads/2022/08/Manual_ANDINO_CAN_2022_fv_por_paginas_.pdf (Consulta: 12 de septiembre de 2022).

⁴ En lo que fuere pertinente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 85 de la Decisión 486.

⁵ *Op. cit.*, p. 221.

«Artículo 69. Alcance de la protección.

1. El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones...»

(Subrayado agregado)

Al respecto, el Protocolo interpretativo del Artículo 69 del Convenio sobre concesión de la Patente Europea, adoptado en fecha 29 de noviembre de 2000⁶, dispone lo siguiente:

«2. Protocolo interpretativo del artículo 69 CPE

Artículo 1. Principios generales.

El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones.

⁶ Adoptado mediante el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de la Patente Europea (Convenio sobre la Patente Europea) de 5 de octubre de 1973, revisado el 17 de diciembre de 1991, hecho en Munich el 29 de noviembre de 2000. Disponible en: [https://www.boe.es/eli/es/ai/2000/11/29/\(2\)](https://www.boe.es/eli/es/ai/2000/11/29/(2)) (Consulta: 12 de septiembre de 2022).

Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros.

Artículo 2. Equivalentes.

Para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones.»

(Subrayado agregado)

De esta manera, resulta evidente que es a partir del contenido de las reivindicaciones que se debe realizar una labor interpretativa para determinar el alcance de la protección de una patente. En aquellos casos en que la autoridad nacional debe resolver una presunta infracción a los derechos de propiedad industrial en materia de patentes de invención, las reglas para efectuar una adecuada interpretación de las reivindicaciones deben ser aplicadas de un modo equilibrado, esto es, realizando una interpretación que permita otorgar una protección suficiente e

idónea al titular de la patente; y, a su vez, garantizar la suficiente seguridad y previsibilidad jurídica en favor de terceros.

En este mismo orden de ideas, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) se ha pronunciado sobre la importancia de realizar una correcta interpretación de las reivindicaciones, a fin de determinar si la invención cumple con todas las condiciones y requisitos de patentabilidad; o, si podría ser objeto de una infracción a los derechos de propiedad industrial:

«En virtud de la legislación sobre patentes, los derechos exclusivos del titular de una patente dependen completamente de las reivindicaciones de la patente concedida. En caso de discrepancias respecto del alcance de esos derechos exclusivos, compete a los tribunales entender en todas las cuestiones relativas a la interpretación de la patente. Mediante la interpretación de las reivindicaciones de las patentes se procura determinar el sentido y alcance [de] las palabras utilizadas. La interpretación de las reivindicaciones es importante en los litigios sobre patentes ya que permite determinar si la patente cumple todas las condiciones y requisitos de patentabilidad o si es objeto de infracción.»⁷

⁷ OMPI, *La P.I. y las empresas: Patentes de calidad: reivindicar lo que importa*. En: Revista de la OMPI, N° 1/2006, 2006.

(Subrayado agregado)

En lo que respecta a la labor interpretativa de las reivindicaciones, la doctrina especializada⁸ ha hecho referencia a diversas reglas para determinar el alcance de protección de la patente, a través del análisis e interpretación de las reivindicaciones.

Disponible en:
https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/01/articulo_0007.html

(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

⁸ Al respecto se puede consultar:

Diego F. Ortega Sanabria, *Análisis del alcance de protección de patente bajo una interpretación por equivalencia: la experiencia de la administración peruana*. En: «Simposio sobre el Régimen de Propiedad Industrial Comunidad Andina», agosto, 2015, p. 277.

Disponible en:
https://issuu.com/quioscosic/docs/simposio_versionweb/278

(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

Rosselló Baldo Kresalja, *El alcance de la protección de la patente de invención otorgada por el artículo 51 de la Decisión 486 y la aplicación de la Doctrina de los Equivalentes*. En: «Anuario Andino de Derechos Intelectuales», N° 7, año VII, Lima, 2011, p. 203.

Disponible en:
<http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario07/art08/ANUARIO%20ANDINO%20ART08.pdf>

(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

La primera regla es la denominada «**literalidad o identidad**» de todos los elementos que componen las reivindicaciones. Para analizar si los elementos de un producto presuntamente infractor son idénticos a los elementos de las reivindicaciones de una patente protegida, el experto en la materia deberá confrontar o comparar cada uno de los elementos para determinar si existe o no una coincidencia literal entre ellos.

A modo de ejemplo:

- La patente perteneciente al señor José Rivera reivindica los siguientes elementos: **1a + 2b + 3c + 4d + 5f + 6i.**
- El producto que comercializa el señor Luis Pérez posee los siguientes elementos: **1a + 2b + 3c + 4d + 5f + 6i.**

Como se puede observar, en esta situación la labor del experto en la materia será realizar un examen comparativo para confrontar cada uno de los elementos, tanto de la patente perteneciente al señor José Rivera como de aquellos que forman parte del producto presuntamente infractor que comercializa el señor Luis Pérez, para determinar que efectivamente dicho producto coincide de forma literal en cada uno de los elementos, por lo que se

podría concluir que sí existe una infracción a los derechos de propiedad industrial.

En cuanto a la segunda regla, esta se aplica cuando para el experto en la materia no exista propiamente una identidad entre las reivindicaciones, que le permita confirmar o descartar una infracción literal de la patente, por lo que podrá optar por realizar una «**evaluación equivalente**», es decir, un análisis de los elementos de la reivindicación en los que no se presenten diferencias relevantes, para determinar la existencia de una infracción por «equivalencia».

A modo de ejemplo:

- La patente perteneciente al señor Carlos Pérez reivindica los siguientes elementos **1a + 2b + 3c + 4d + 5d + 6e**.
- El producto que comercializa el señor Juan Rojas posee los siguientes elementos **1a + 2b + 3c + 4d + z1 + x1**.

En el ejemplo planteado se observa que el producto que comercializa el señor Juan Rojas contiene características que guardan correspondencia con algunos de los elementos de las reivindicaciones de la patente perteneciente al señor Carlos Pérez. Sin embargo, cabe la posibilidad de que, a pesar de estas coincidencias, no todos los elementos resulten idénticos o que no exista una coincidencia literal.

Como es evidente en el caso planteado, al no existir una identidad entre uno o varios de los elementos de las reivindicaciones de la patente y los del producto presuntamente infractor, que determinen la existencia de una infracción literal de dichas reivindicaciones, la autoridad nacional competente podrá aplicar el denominado «*test* de triple identidad sustancial», que consiste en determinar si los elementos del objeto que es materia de denuncia que son diferentes a uno o varios de los elementos de la reivindicación protegida desempeñan la misma función, a partir de un mismo modo y con idénticos resultados a los que componen el objeto o procedimiento protegido. Así, se considerarán equivalentes a los elementos de las reivindicaciones de la patente protegida, aquellos que componen el producto o procedimiento denunciado que operen del mismo modo, tengan la misma función y obtengan el mismo resultado.

Así, por ejemplo, si la reivindicación alude a que el producto patentado se encuentra incorporado a un soporte a través de «clavos», por equivalencia habrá identidad si el producto que comercializa un tercero está incorporado a un soporte a través de «tornillos», pues en este ejemplo los clavos y los tornillos operan del mismo modo, tienen la misma función y consiguen el mismo resultado.

En consecuencia, la protección conferida a una patente no debe limitarse al estricto significado literal de las palabras utilizadas para describir sus reivindicaciones⁹, pues para determinar el alcance de la protección también podrá tomarse en consideración cualquier elemento que sea equivalente a uno así especificado. Debe tenerse presente que, sea bajo un análisis por identidad o por equivalencia, todos los elementos que integran las reivindicaciones de la patente son esenciales.

Sobre la base de lo expuesto y considerando que la Decisión 486 no hace una referencia específica a la doctrina de la equivalencia para interpretar las reivindicaciones, las autoridades nacionales podrán tomar en consideración, en el momento de realizar el análisis sobre el alcance de protección de una patente para determinar la existencia o no de una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular, la

⁹ En este mismo sentido la OMPI ha expresado lo siguiente: «[e]l alcance de la protección conferida por una patente puede extenderse más allá de la redacción literal de las reivindicaciones con arreglo a la doctrina de equivalentes.»

OMPI, *La P.I. y las empresas: Patentes de calidad: reivindicar lo que importa*. En: Revista de la OMPI, N° 1/2006, 2006.

Disponible en: https://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2006/01/articulo_0007.html

(Consulta: 12 de septiembre de 2022).

aplicación de los siguientes criterios meramente orientativos y no taxativos:

- i. **La realización de un examen literal de las reivindicaciones, es decir, de cada uno de los elementos que las componen:**

Si al realizar el análisis de las reivindicaciones, coinciden en su literalidad, la autoridad nacional podrá determinar, sobre la base del resultado comparativo, que sí existe infracción a los derechos de propiedad industrial. En este caso, se considerará que existe infracción cuando cada uno de los elementos de las reivindicaciones de la patente se encuentran presentes en su totalidad, caso en el cual, se estará en presencia de una infracción literal.

- ii. **La realización de un examen aplicando la doctrina de los equivalentes:**

Si luego de aplicar el primer criterio, la autoridad nacional considera que el examen literal de las reivindicaciones resulta insuficiente y no permite determinar la identidad de los elementos que las componen, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta y aplicar la doctrina de la equivalencia, a través de la aplicación del «*test* de triple identidad sustancial».

De esta manera, la autoridad nacional competente podrá establecer si los elementos del objeto que es materia de denuncia que no son idénticos a los de la materia reivindicada por la patente resultan equivalentes, a cuyo efecto deberá analizar si desempeñan la misma función, operan del mismo modo y si cumplen el mismo resultado técnico, caso en el cual se confirmará la existencia de una infracción en aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En esa línea, la autoridad nacional competente debe considerar en el análisis e interpretación de las reivindicaciones, que estas contienen todas las características técnicas de la invención, las cuales definen la solución a un problema técnico, que precisamente se intenta resolver mediante la invención. Así, aun cuando no exista identidad plena entre los elementos que constan en la reivindicación de una patente y aquellos que forman parte del producto o procedimiento supuestamente infractor, en aplicación de los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material, la autoridad nacional podrá evaluar si existe correspondencia entre las características técnicas en conflicto y la forma o modo en que esas características permiten solucionar el mismo problema técnico.

Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada

jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad¹⁰.

Por virtud del principio de primacía de la realidad, corresponde utilizar la doctrina de las equivalencias al momento de analizar las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente. En tal sentido, el uso de la doctrina de las equivalencias es válido para analizar una infracción a los derechos de propiedad industrial provenientes de una patente, sea esta de invención o de modelo de utilidad.

¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-IP-2016 de fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3319 del 20 de junio de 2018; y, 531-IP-2018 de fecha 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3632 del 16 de mayo de 2019.



Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

**Fuente: Artículo 14 de la Decisión 486 -
Régimen común sobre propiedad industrial**

