



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 15 de diciembre de 2022

**Proceso:** 376-IP-2021

**Asunto:** Interpretación prejudicial

**Consultante:** Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

**Expediente interno del Consultante:** 30/2018

**Referencia:** Caducidad por presunta falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la solicitud de patente de invención «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**»

**Norma a ser interpretada:** Artículo 80 de la Decisión 486

**Tema objeto de interpretación:** Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente o la solicitud de la patente en trámite

**Magistrado ponente:** Hugo R. Gómez Apac

### VISTO:

El Oficio CITE: TSJ-SCCASAII-N°0900/2021 del 29 de noviembre de 2021, recibido vía *courier* el 7 de diciembre del mismo año, mediante el cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial del Artículo 80 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 30/2018.



El Auto del 7 de octubre de 2022, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

## A. ANTECEDENTES

### Partes en el proceso interno

**Demandante:** Pfizer Inc.

**Demandado:** Servicio Nacional de Propiedad Intelectual  
—Senapi— del Estado Plurinacional de Bolivia

**Tercero Interesado:** Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana  
—Cifabol—

## B. HECHOS RELEVANTES

El 27 de agosto de 2009, Pfizer Inc. solicitó ante el Senapi la patente de invención denominada «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**». Dicha solicitud fue signada con el número de radicación SP 4257-2009. Al día siguiente, un funcionario del Senapi habría modificado de oficio el número de radicación, tachando el número 4 inicial, y dejando, por tanto, el número radicado como SP 257-2009. Durante el proceso interno, Pfizer Inc. alegó que dicho cambio se debió a un error humano, reconocido por dicho funcionario, derivado del proceso de asignación manual de números de solicitud de registro.

Pfizer Inc. sostuvo que pagó las anualidades de acuerdo con procedimientos internos, indicando a los encargados de dichos actos que se debía abonar las tasas a la solicitud de patente SP 4257-2009. Así, argumentó, que se generó un error involuntario en los pagos correspondientes a los años 2010 y 2011. Es decir, los pagos fueron realizados a la solicitud SP 4257-2009, cuando debieron haberse registrado al número de radicación vigente: SP 257-2009.

El 29 de marzo de 2010, el Senapi habría notificado a Pfizer Inc. para solicitar que aclare el número de solicitud pagada (SP 4257-2009), debido a que dicho número de radicación no correspondía a ninguna solicitud de patente; sin embargo, según sostuvo el Senapi, dicho error no fue subsanado por Pfizer Inc.

El 23 de marzo de 2010, se publicó en la Gaceta Oficial 9803 la solicitud de patente de invención «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**».

El 16 de junio de 2010, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana presentó oposición a la solicitud de la referida patente de invención.



Ante la falta de pagos registrados en el Proceso SP 257-2009, el 18 de junio de 2012, mediante Auto PAT/OP-28/2012, el Senapi declaró caducada la solicitud de registro de patente de invención «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**», de conformidad con el Artículo 80 de la Decisión 486. En dicho documento se indicó que los abonos correspondientes a los años 2010 y 2011 no fueron presentados oportunamente. Pfizer Inc. contrargumentó manifestando que los pagos se realizaron, pero bajo otro número de solicitud, incluyendo el del 2012.

El Senapi argumentó que el 6 de septiembre de 2012, mediante formulario de notificación, puso en conocimiento de las partes el Auto del 18 de junio de 2012 antes referido. Pfizer Inc., por su parte, argumentó que la notificación habría carecido de validez legal por ser realizada sin requerimientos jurídicos de derecho interno.

El 6 de febrero de 2013, Pfizer Inc. solicitó al Senapi la certificación del código de solicitud de la patente «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**» y la copia original de la solicitud de dicha patente.

El 20 de marzo de 2013, el Senapi emitió el Certificado 003/2013, en el cual señaló que el código de la solicitud de registro de patente denominada como «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**» era SP-257-2009.

Con ello, Pfizer Inc. procedió a realizar los pagos de la quinta, sexta, séptima y octava anualidad para los años 2013, 2014, 2015 y 2016, respectivamente. Según la Resolución 004/2017 del Senapi, estos pagos no contenían errores.

El 13 de octubre de 2016, Pfizer Inc. solicitó el desarchivo del Expediente 9803 para impulsar el proceso.

El 9 de marzo de 2017, Pfizer Inc., mediante memorial, aclaró el pago de las anualidades de la referida solicitud de patente de invención y solicitó la nulidad de los procedimientos y que se tomen como efectivos los pagos realizados por concepto de solicitud de patente denominada «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**», a pesar del número erróneo bajo el cual los pagos se registraron.

El 16 de marzo de 2017, mediante acto administrativo, el Senapi (de oficio) recondujo la nulidad de procedimientos y lo tuvo como Recurso de Revocatoria, en atención al principio de informalidad, y solicitó que su Dirección Administrativa Financiera emitiera un informe referente a la verificación de los pagos correspondientes a la solicitud de la patente de invención «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**» con la finalidad de corroborar lo señalado por Pfizer Inc. y, de esa



manera, poder emitir una resolución.

El 31 de marzo de 2017, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana solicitó que se desestime la nulidad de oficio pretendida, argumentando la falta de oportunidad en la presentación del recurso.

El 13 de abril de 2017, el funcionario responsable de contabilidad y tesorería del Senapi presentó la Nota Interna NI/SNP/DGE/DAF/ACT 0026/2017-02212, referente a los pagos de la segunda y cuarta anualidad de la solicitud de patente de invención «**DERIVADOS DE DIOXA-BICICLO (3.2.1) OCTANO-2,3,4-TRIOL**», señalando que se verificó los recibos de pagos, pero a un número de solicitud erróneo: SP-4257-2009.

El 27 de abril de 2017, mediante Resolución Administrativa DPI/UP/REV 004/2017, el Director de Propiedad Industrial del Senapi resolvió confirmar en su totalidad el auto impugnado PAT/OP-28/2012, del 18 de junio de 2012, y desestimó el memorial del 9 de marzo de 2017, presentado por el demandante, argumentando la falta de oportunidad en la presentación del recurso.

El 17 de mayo de 2017, Pfizer Inc. interpuso Recurso Jerárquico contra la Resolución DPI/UP/REV N° 004/2017.

El 21 de septiembre de 2017, mediante Resolución DGE/PAT/J/-244/2017 la Dirección General Ejecutiva del Senapi resolvió rechazar el recurso interpuesto por Pfizer Inc. y ratificó el fallo emitido por la autoridad de inferior jerarquía. Indicó que el demandante no habría actuado dentro del plazo que contempla la ley (10 días hábiles) tras la notificación del Auto PAT/OP-28/2012 del 18 de junio 2012. Además, señaló que sí se notificó de los errores a Pfizer Inc., por lo que la sociedad tenía suficiente capacidad de subsanar el error.

El 25 de enero de 2018, Pfizer Inc. interpuso demanda contencioso administrativa contra el Senapi, impugnando la Resolución DGE/PAT/J/-244/2017, la cual confirmó la Resolución del 27 de abril de 2017, solicitando se anule el primer acto administrativo. En su demanda, argumentó que si bien el error fue involuntario, respondió a un acto del Senapi, y que la negativa del reconocimiento de los pagos hechos bajo un expediente erróneo, así como la declaratoria de falta de oportunidad en los recursos administrativos, vulnerarían el principio de verdad material, informalidad y las provisiones del Artículo 80 de la Decisión 486. Asimismo, planteó que las notificaciones del Auto PAT/OP-28/2012 no habrían cumplido con los requisitos jurídicos internos para considerar su validez.

El 18 de septiembre de 2018, el Senapi contestó la demanda indicando que Pfizer Inc. conocía el número correcto de la solicitud de la patente, tras las correcciones notificadas el 1 de septiembre de 2009, donde se consignó el número SP-257-2009. Además, agregó que la notificación sería válida y



que, por ende, la capacidad de recurrir precluyó.

Mediante Oficio TSJ-SCCASAII-N° 0900/2021, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 80 de la Decisión 486.

### C. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que, para dilucidar el caso, la autoridad consultante solo tiene que aplicar el derecho interno, pues no habría un debate respecto de si corresponde pagar o no las tasas anuales, sino si en el presente caso deben o no tomarse en consideración los pagos efectuados a la solicitud número SP 4257-2009.

Sin perjuicio de ello, de manera orientativa se interpretará el Artículo 80 de la Decisión 486.

### D. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del Artículo 80 de la Decisión 486<sup>1</sup>. De manera orientativa se interpretará el referido artículo.

### E. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente o la solicitud de la patente en trámite.
2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante.

### F. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Los efectos de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente o la solicitud de la patente en trámite**

---

<sup>1</sup> Decisión 486.-

«Artículo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.»



- 1.1. La figura de la caducidad de la patente se concibe como una sanción administrativa en la legislación comunitaria, establecida para garantizar que los titulares cumplan los compromisos de pago de las tasas por servicios que presta el Estado, a través de las oficinas nacionales correspondientes.

Al respecto, el Artículo 80 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**Artículo 80.-** Para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite, deberá pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberán pagarse por años adelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue presentada la solicitud. Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podrá pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del período anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente mantendrá su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente».

- 1.2. En efecto, para mantener vigente la patente o, en su caso, la solicitud de patente en trámite deberá pagarse las tasas anuales que establezcan las oficinas nacionales competentes de los Países Miembros. La falta de pago de una tasa anual conforme a este artículo producirá la caducidad de la patente o de la solicitud de patente de pleno derecho.
- 1.3. El certificado vigente de una patente de invención concede a su titular la facultad de iniciar acciones administrativas y judiciales, con el fin de evitar o cesar los actos que constituyan una infracción o violación a su derecho de propiedad industrial y de esta manera lograr las medidas de compensación o de indemnización correspondiente.
- 1.4. Al no encontrarse vigente el certificado de patente de invención, debido a la caducidad de la patente, el titular carecería de legitimación activa para iniciar las acciones administrativas y judiciales correspondientes. Asimismo, el pago de la tasa anual de mantenimiento de la solicitud de la patente en trámite tiene como finalidad garantizar o mantener la vigencia del trámite de la solicitud de la patente.
- 1.5. En conclusión, la caducidad como efecto principal de la falta de pago de las tasas anuales para mantener vigente la patente genera la imposibilidad para ejecutar actos de disposición sobre los derechos de patente y la pérdida de legitimidad para iniciar acciones administrativas y judiciales.



## 2. Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso. Esta corte internacional se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.

- 2.1. ¿Qué se entiende por solicitud de patente y la vigencia de las mismas?
- 2.2. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para la conservación de una patente?
- 2.3. ¿Qué aspectos se deben tomar en cuenta para afirmar que el pago de tasas anuales, adelantadas por años de conformidad con las disposiciones de la oficina nacional competente, no deben ser rigurosas e informales?
- 2.4. ¿Qué criterios se deben tomar en cuenta para considerar que los pagos de tasas anuales podrán pagarse dentro de un plazo de seis meses contado desde la fecha de inicio del periodo anual correspondiente, si existieran retrasos por diferentes circunstancias estas pueden ser pagadas conjuntamente el recargo establecido?
- 2.5. El Senapi, al realizar el cotejo de falta de pago para mantener vigente la patente, debe tomar en cuenta ¿fechas desde el inicio de la solicitud, número de solicitud de la patente para establecer que se encuentra conforme, cuando el nombre del solicitante se halla en el pago del mismo?
- 2.6. Con relación al Artículo 80 de la Decisión 486 ¿Es posible que surja una equivocación en el número de asignación para el trámite a realizarse -pago de una tasa anual- y luego producirse la caducidad de la patente o la solicitud de patente?, ¿De ser posible, cuáles son los parámetros que se deberían tomar en cuenta para evitar?»
- 2.7. En el caso en concreto ¿en qué términos se debe considerar que la firma Pfizer Inc., ha realizado los pagos de las anualidades extrañadas, pese a la existencia de un error en el número de SP que el Senapi no reconoció?

Como se puede apreciar, las preguntas 2.1 a 2.7 tienen por objeto resolver el fondo del asunto; esto es, si se deben reconocer o no los pagos efectuados a la solicitud número SP 4257-2009, lo cual le corresponde determinar a la autoridad consultante, sobre la base de la valoración de los medios probatorios correspondientes. Dicha determinación no requiere la aplicación de la Decisión 486, sino la de la legislación boliviana y los alcances del proceso contencioso administrativo boliviano (en particular, si es o no de plena jurisdicción).



Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera pertinente recordar que en su jurisprudencia ha señalado que los principios de justicia material, verdad material y primacía de la realidad se aplican en el derecho de la propiedad intelectual.<sup>2</sup>

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno **N° 30/2018**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente interpretación prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 15 de diciembre de 2022, conforme consta en el Acta 45-J-TJCA-2022.

**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
Secretario

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

**Hugo R. Gómez Apac**  
Presidente

**Luis Felipe Aguilar Feijoó**  
Secretario

Notifíquese a la autoridad consultante 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.

<sup>2</sup> Ver Interpretación Prejudicial 76-IP-2020 del 18 de junio de 2020, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 4005 del mismo día.

