



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 238-IP-2020 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020190013900 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos LA REINA (mixto) / EL REY (denominativo) y LA REINA (mixtos).....	2
PROCESO 239-IP-2020 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020170016500 Referencia: El abandono en el trámite de solicitud de la invención "MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA".....	27
PROCESO 241-IP-2020 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020140018500 Referencia: Riesgo de confusión y/o asociación entre los signos PROTAPER (mixto) / PRO TAPER (mixtos).....	31

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 22 de abril de 2021

Proceso: 239-IP-2020

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente de origen: PTC/15-156915

Expediente interno del Consultante: 11001032400020170016500

Referencia: El abandono en el trámite de solicitud de la invención "MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA"

Norma a ser interpretada: Artículo 44 de la Decisión 486

Tema objeto de interpretación: La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente

Magistrado Ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N° 2512 del 4 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 7 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 40 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020170016500; y,

El Auto del 19 de enero de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Jacob Holm & Sons AG

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
–SIC– de la República de Colombia

B. ASUNTO CONTROVERTIDO

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si correspondía o no declarar el abandono de la solicitud de patente **“MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UNA RED HIDROENREDADA Y COLOCADA CON AIRE Y PRODUCTOS OBTENIDOS DE LA MISMA”** solicitada por Jacob Holm & Sons AG.

C. NORMA A SER INTERPRETADA

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial los Artículos 40 y 44 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Únicamente se realizará la interpretación del Artículo 44 de la Decisión 486¹, por ser pertinente.

No procede realizar la interpretación del Artículo 40 de la Decisión 486, por cuanto no es objeto de controversia el carácter público que tendrá el expediente o la facultad que tiene la oficina nacional competente de la publicación de la solicitud.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

«Artículo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicación de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberá pedir que se examine si la invención es patentable. Los Países Miembros podrán cobrar una tasa para la realización de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerá en abandono.»



E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La manifestación del solicitante para la realización del examen de patentabilidad. Abandono de la solicitud de patente

- 1.1. En su contestación a la demanda la SIC afirmó que Jacob Holm & Sons AG solicitó de forma extemporánea la realización del estudio de patentabilidad y pago de la tasa respectiva, petición que venció el 9 de abril de 2016, generando esto el abandono de la solicitud de patente en trámite, por lo cual resulta pertinente abordar el presente tema.
- 1.2. En el Artículo 44 de la Decisión 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciará siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis (6) meses contado desde la publicación de la solicitud, pida expresamente que se examine si la materia de la solicitud es patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones. Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la declaración de abandono de la solicitud².
- 1.3. Además del requisito de la petición expresa, se prescribe el cobro de tasas para la realización del examen de patentabilidad. Si los países miembros optan por dicho cobro, la petición expresa del examen debe ir aparejada del pago de la respectiva tasa en las condiciones que la regulación interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan dos requisitos:
 - (i) La petición expresa; y,
 - (ii) El pago de las respectivas tasas si están previstas.
- 1.4. Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante de la petición expresa, así como tampoco la petición expresa exime del pago de las tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una petición implícita para la realización del examen de patentabilidad.
- 1.5. En ese sentido, la no cancelación del pago de la tasa imposibilita la realización del examen de patentabilidad, generando un efecto similar al hecho de no haberse solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud.
- 1.6. De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de patentes respectiva proceda a iniciar el examen de

² Interpretación Prejudicial N° 229-IP-2014 de fecha 20 de mayo de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2529 del 6 de julio 2015.



patentabilidad, de conformidad con la Decisión 486, son los siguientes³:

- (i) Publicación de la solicitud de patente.
- (ii) Petición expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicación de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el examen de patentabilidad.
- (iii) Pago de las tasas, si fuere del caso, para la realización del examen de patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicación de la solicitud, en las condiciones que establezca la regulación interna.

1.7. Sobre la base de este pronunciamiento para resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho deberá verificar si la declaratoria de abandono de la solicitud de patente se funda en algún defecto en su presentación o en la falta de cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en la normativa del régimen común sobre propiedad industrial.

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° 11001032400020170016500, 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 22 de abril de 2021, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2021.


Luis Felipe Aguilar Feijó
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.

³ Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial N° 208-IP-2005 de fecha 12 de enero de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1317 del 4 de abril 2006.

