



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de mayo de 2018

**Proceso** : 146-IP-2017

**Asunto** : Interpretación Prejudicial

**Consultante** : Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

**Expediente interno del Consultante** : 7880-2014-0-1801-JR-CA-26

**Referencia** : El cómputo de la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486

**Magistrado Ponente** : Hugo Ramiro Gómez Apac

### VISTOS

El Oficio 7880-2014-0/5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ del 9 de mayo de 2017, recibido vía correo electrónico ese mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó interpretación prejudicial del Artículo 39 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 7880-2014-0-1801-JR-CA-26; y,

El Auto del 7 de julio de 2017, mediante el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el proceso interno**

**Demandante** : Smart Bottle Inc.

**Demandado** : Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú – Indecopi

**B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES**

Smart Bottle Inc. (demandante) solicitó la nulidad de la resolución emitida por el Indecopi (demandado) que declaró el abandono de su solicitud de patente de invención al no presentar la documentación requerida dentro del plazo otorgado (plazo inicial más prórroga).

La demandante sostuvo que la prórroga concedida por el demandado debía computarse desde la fecha en que esta fue notificada y no desde el vencimiento del plazo inicial.

Por su parte, el demandado manifestó que la prórroga otorgada a la demandante debía computarse a partir del día siguiente del vencimiento del plazo inicial y no desde la fecha en la cual se notificó, pues caso contrario, no se trataría de una prórroga sino del inicio de un nuevo plazo<sup>1</sup>.

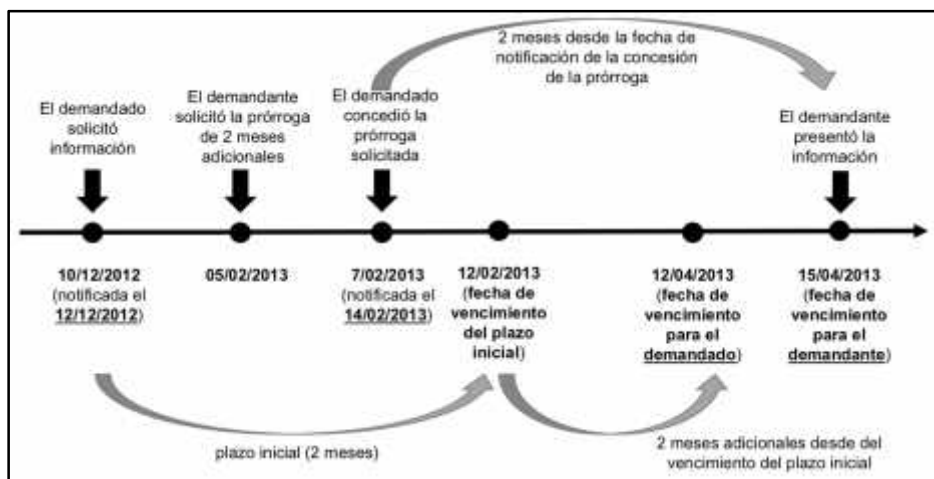
La primera instancia judicial falló a favor de la demandante, sosteniendo que el plazo de la prórroga materia de controversia debía computarse desde la fecha en que fue notificada, de conformidad con el Artículo 4 de la Decisión 486.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

1. De conformidad con lo solicitado por la Sala consultante se interpretará el

<sup>1</sup> Para graficar mejor la posición de las partes del proceso interno, se presenta el siguiente gráfico:

**Gráfico N° 1**



Artículo 39 de la Decisión 486<sup>2</sup> de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente.

#### D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El cómputo de la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486.
2. Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante.

#### E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

##### 1. El cómputo de la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486

- 1.1. Dado que en proceso interno se discute a partir de qué momento se debe computar el plazo de la prórroga que establece el Artículo 39 de la Decisión 486, corresponde desarrollar el presente tema.
- 1.2. El Artículo 4 de la Decisión 486 plasma la siguiente regla general para el cómputo de los plazos: “...se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión”.
- 1.3. Por su parte, el Artículo 39 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

**“Artículo 39.-** 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.  
(...)”

(Énfasis agregado)

- 1.4. Conforme se desprende de esta disposición normativa si como consecuencia del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los Artículos 26 y 27 de la Decisión 486, la oficina nacional notificará al solicitante a fin de que los complete dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación —dicho plazo inicial se computa de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 4 de la

---

<sup>2</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

**“Artículo 39.-** 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.”*

Decisión 486—.

- 1.5. A continuación, el Artículo 39 de la Decisión 486 señala que a solicitud de parte dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual; esto es, dos meses más.
- 1.6. Ahora bien, ¿a partir de qué momento se debe computar el plazo de la prórroga que establece el Artículo 39 de la Decisión 486? Para responder la interrogante corresponde citar el Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina (en adelante, el **Manual**) señala los siguientes criterios<sup>3</sup>:

**“2.2 Examen de forma de la solicitud**

(...)

*Si falta algún requisito, se notifica al solicitante. El solicitante tiene un plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificación para complementar su solicitud, este plazo puede ser prorrogado por una sola vez y por el mismo período, si el solicitante lo requiere (Art. 39 D 486).*

*La prórroga debe solicitarse en cualquier momento antes del vencimiento del término que se desea prorrogar. Dichas prórrogas se entenderán concedidas automáticamente por el plazo respectivo, contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término original, sin que se requiera pronunciamiento expreso por parte de la Oficina nacional competente (...)*

*Si dentro de estos plazos el solicitante no completa los requisitos, la solicitud se considera abandonada y pierde su fecha de presentación.”*

*(Resaltado agregado)*

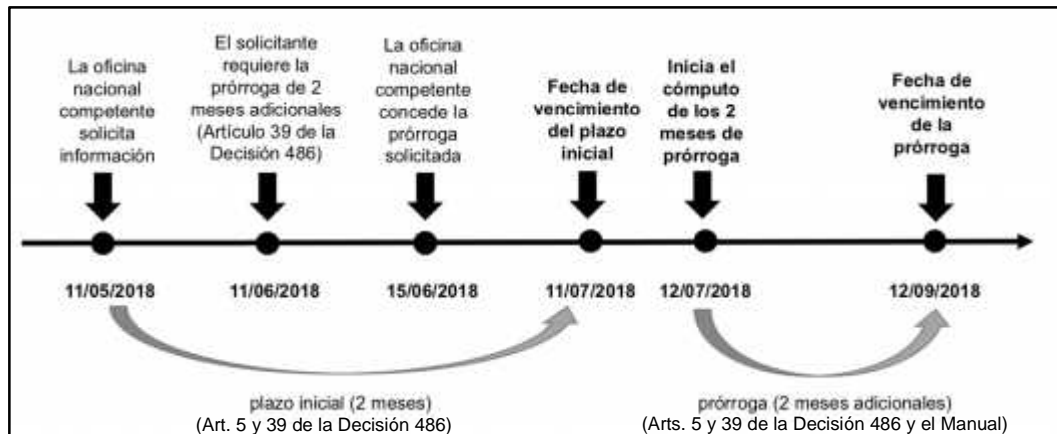
- 1.7. La prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 **es una continuación o extensión —sin interrupción alguna— del plazo original<sup>4</sup>**, por lo que se debe computar desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término inicial, en aplicación concordante de dicho artículo y el Manual —y en los términos del Artículo 5 de la Decisión 486<sup>5</sup>—, conforme se puede apreciar en el siguiente gráfico:

<sup>3</sup> Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y Oficina Europea de Patentes (OEP). “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina”, Segunda edición (Abya Yala: Quito, 2004), pp. 20-21. Disponible en Internet: [http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro\\_patentes.pdf](http://www.comunidadandina.org/StaticFiles/201166165925libro_patentes.pdf)

<sup>4</sup> Ver la Interpretación Prejudicial 26-IP-2016 del 26 de junio de 2017.

<sup>5</sup> **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-**

**“Artículo 5.- Siempre que en la presente Decisión no exista disposición en contrario, cuando los plazos se señalen por días, se entenderá que éstos son hábiles. Si el plazo se fija en meses o años se computará de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente a aquel en que comienza el cómputo se entenderá que el plazo vence el último día del mes. Cuando**

**Gráfico N° 2**

- 1.8. Como se puede advertir, la prórroga regulada en el Artículo 39 de la Decisión 486 se computa desde el primer día hábil siguiente a aquel en el que vence el término original, y **no** desde la fecha de notificación del acto por el cual se concede la prórroga.
- 1.9. Por tanto, para una comprensión cabal de los Artículos 5 y 39 de la Decisión 486, la autoridad de propiedad industrial debe tener presente lo siguiente:
- La prórroga de dos meses no se computa desde la fecha de notificación del acto administrativo que concede la prórroga, sino teniendo en consideración el vencimiento del plazo inicial de dos meses, tal como se precisa en el siguiente literal.
  - El inicio del cómputo de la prórroga de dos meses se inicia desde el día hábil siguiente del vencimiento del plazo inicial de dos meses. Así, por ejemplo, si el plazo inicial venció un martes, el inicio del cómputo de la prórroga será desde el miércoles siguiente si es que este día es hábil. En cambio, si el plazo inicial venció un viernes, el inicio del cómputo de la prórroga será a partir del lunes siguiente.
  - Tanto el plazo inicial de dos meses, como la prórroga de dos meses, se computan de fecha a fecha. Así, por ejemplo, del 12 de febrero al 12 de abril. De modo que si el plazo inicial (de dos meses) venció el viernes 9 de febrero (de 2018), el plazo de la prórroga es del lunes 12 de febrero al jueves 12 de abril.

**2. Respuesta a la pregunta formulada por la Sala consultante**

Antes de dar respuesta a la pregunta formulada, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto,

---

*el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.*"  
(Énfasis agregado).

siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

**2.1. A partir de qué momento se debe computar el plazo de dos meses, respecto de la prórroga para completar los requisitos de la solicitud de patente, que establece el Artículo 39 de la Decisión 486.**

Para dar respuesta a esta pregunta, debe remitirse a los alcances desarrollados en el Tema 1 del Apartado E de la presente interpretación prejudicial.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 7880-2014-0-1801-JR-CA-26, 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.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros  
**MAGISTRADA**

Luis Rafael Vergara Quintero  
**MAGISTRADO**

Hernán Rodrigo Romero Zambrano  
**MAGISTRADO**

Hugo Ramiro Gómez Apac  
**MAGISTRADO**

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

Luis Rafael Vergara Quintero  
**PRESIDENTE**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala 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.