



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 299-IP-2021 Interpretación prejudicial solicitada por 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 de Perú'.....	2



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### PROCESO 299-IP-2021

Interpretación prejudicial solicitada por  
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<sup>1</sup>

Magistrado sustanciador: Íñigo Salvador Crespo

---

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en San Francisco de Quito, reunido en sesión judicial celebrada por medios telemáticos<sup>2</sup> el 3 de abril de 2025, adopta por unanimidad el presente auto.

#### VISTOS:

El Oficio 10226-2018-0-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ de fecha 22 de octubre de 2021, recibido vía correo electrónico el 8 de noviembre del mismo año, 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 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **TJCA** o el **Tribunal**) la interpretación prejudicial de los artículos 155 (literal d) y 238 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno 10226-2018-0-1801-JR-CA-25.

El escrito de fecha 3 de enero de 2025, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. solicitó que se convoque a informe oral en el proceso 299-IP-2021.

El correo de fecha 6 de enero de 2025, mediante el cual Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. puso en conocimiento del TJCA que realizó el pago de la costa procesal

---

<sup>1</sup> En el proceso interno 10226-2018-0-1801-JR-CA-25.

<sup>2</sup> De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. *isc*



correspondiente.

### **CONSIDERANDO:**

Que el numeral 9.2 del artículo 9 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales» del Tribunal<sup>3</sup> establece:

**«Artículo 9.- Informes escritos u orales de carácter técnico y/o normativo.-**

(...)

9.2 Las partes intervinientes en el procedimiento administrativo o proceso judicial o arbitral respectivo podrán solicitar, de manera directa al Tribunal, que convoque a los informes orales a los que se refiere el Numeral 9.1. precedente, especialmente en aquellos casos en los que la consulta prejudicial verse sobre un asunto jurídico controvertido, de alta complejidad, novedoso o sobre el cual no exista jurisprudencia uniforme, previo el pago de las costas procesales por su realización, las cuales serán definidas por el Tribunal al inicio de cada gestión judicial.

(...))»

Que el Acuerdo 01/2023 del TJCA<sup>4</sup> fija la costa procesal que financia el gasto adicional que representa atender las solicitudes de informes orales en el marco de la tramitación de interpretaciones prejudiciales ante este Tribunal;

Que Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. solicitó informes orales y realizó el pago de la costa procesal;

Que, de la revisión del expediente se puede apreciar, de manera preliminar, que el tema controvertido en el proceso judicial interno, vinculado con el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, es:

- La presunta infracción por parte de Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. de los derechos de propiedad industrial de Stokely-Van Camp Inc. por la fabricación y comercialización de bebidas rehidratantes en una botella de vidrio que muestra el símbolo “G” dentro de un círculo en alto relieve en la parte central inferior externa de dicha botella, identificadas con la marca GENERADE, la cual podría confundirse con la marca G TRIDIMENSIONAL de la demandante, registrada en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

Que, en consecuencia, corresponde convocar a una audiencia de informes orales e invitar a un representante de cada una de las partes del proceso interno, tal como se detalla a continuación:

<sup>3</sup> Modificado mediante Acuerdo 03/2022 del TJCA, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4495 del 7 de julio de 2022.

<sup>4</sup> Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5125 del 9 de febrero del 2023. *ise*



- a) Stokely-Van Camp Inc. (demandante).
- b) Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI (demandado).
- c) Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. (demandada).

Que en el presente proceso de interpretación prejudicial no se resolverá la controversia existente entre las partes del proceso interno, asunto que es competencia de la autoridad jurisdiccional de la República del Perú. Asimismo, la diligencia de presentación de informes orales que será convocada por este Tribunal no es una audiencia de pruebas ni en ella se discutirán los hechos relacionados con la controversia;

Que en lo establecido en el párrafo precedente y en la medida que esta audiencia tiene por objeto únicamente escuchar aspectos de carácter técnico y/o normativo en términos abstractos, la limitación por parte del Tribunal de la participación de los intervinientes en la diligencia de presentación de informes orales no podrá ser invocada como causa de indefensión por las partes;

Que, adicionalmente, corresponde poner en conocimiento de 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 la realización de la mencionada diligencia de presentación de informes orales para que, si lo considera pertinente, asista a la misma;

Que, atendiendo al asunto controvertido y los textos normativos de los artículos 155 literal d) y 238 de la Decisión 486, las partes deberán exponer en los informes orales sus criterios sobre las siguientes cuestiones:

- a) ¿Cuáles son los requisitos necesarios para que una marca sea considerada tridimensional y distintiva?
- b) ¿Cuál es la diferencia entre un signo tridimensional y un signo que no reivindica la forma tridimensional?
- c) ¿Se puede dar el riesgo de confusión por falta de distintividad solo entre signos de la misma naturaleza o también entre signos de diferente naturaleza?
- d) ¿Puede presentarse el riesgo infracción con prescindencia de si la solicitud del registro radica sobre un signo de forma bidimensional o si se la presenta en forma tridimensional (longitud, altura y profundidad)?

En mérito de lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: *WJL*



**DECIDE:**

**PRIMERO:** Convocar a la audiencia de informes orales que se realizará por medios telemáticos el día **22 de mayo de 2025** a las 10:00 a.m. hora de Bogotá, Lima, Quito y 11:00 a.m. de La Paz. La secretaría de este Tribunal coordinará los detalles logísticos necesarios para la efectiva realización de esta diligencia.

**SEGUNDO:** Invitar a Stokely-Van Camp Inc., al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y a Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C. a la diligencia de presentación de informes orales a realizarse por medios telemáticos en el marco de la tramitación del Proceso 299-IP-2021, para que respondan, si lo consideran pertinente, las preguntas mencionadas en la parte considerativa esta providencia.

**TERCERO:** Poner en conocimiento de 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 la realización de la mencionada diligencia de presentación de informes orales para que, si lo considera pertinente, asista y se pronuncie sobre las preguntas de su elección.

**CUARTO:** Publicar el presente Auto en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE.**

El presente auto ha sido aprobado por los siguientes magistrados en la sesión judicial de fecha 3 de abril de 2025, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2025:

  
Sandra Catalina Charris Rebellón  
Magistrada

  
Hugo R. Gómez Apac  
Magistrado





Rogelio Mayta Mayta  
**Magistrado**

Íñigo Salvador Crespo  
**Magistrado**

De conformidad con lo establecido en el literal n) del artículo 7 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman igualmente el presente auto el magistrado presidente y la secretaria general.

Rogelio Mayta Mayta  
**Magistrado presidente**

Karla Margot Rodríguez Noblejas  
**Secretaria general**

