



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### PROCESO 34-IP-2022

El **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos<sup>1</sup> el 23 de enero de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

#### VISTOS:

El Oficio Cite: Of. N° 43/2022 de fecha 6 de febrero de 2022 recibido vía *courier* el 17 de febrero de 2022, mediante el cual la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 (literal a) 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 102/2019 CA.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>2</sup> y 391-IP-2022<sup>3</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) reconoció que «el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto».

#### CONSIDERANDO:

Que el mecanismo de interpretación prejudicial tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales<sup>4</sup> que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

Que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo

<sup>1</sup> De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

<sup>2</sup> Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

<sup>3</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf>

<sup>4</sup> Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.



pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena;

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 y 136 (literal a) de la Decisión 486;

Que de todos los temas controvertidos en el proceso interno, según consta en la documentación remitida por la autoridad consultante, el que a juicio de este Tribunal está vinculado con el artículo 135 de la Decisión 486 es la presunta falta de distintividad del signo solicitado a registro, lo cual está regulado en el literal b) del referido artículo;

Que los artículos 134 y 135 (literal b) de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf>

Que el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 261-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

Que, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:

1. *«¿Cuáles son los parámetros para registrar marcas, con signos de uso común en el comercio, para no afectar derechos de terceros?»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.5. a 3.11. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023 (ver páginas 28 a 30); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205154.pdf>

2. *«¿Cuáles son los criterios para definir la conexión competitiva entre productos y servicios?»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.7. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 261-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 53 a 56); disponible en el siguiente enlace:



<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf>

3. «¿Los términos “FASSIL” contenido en la marca registrada “BANCO FASSIL” y/o “FÁCIL” contenida en la marca “GIRO FÁCIL BCP” que pretende registrar, son de uso común; o, son descriptivos; o, son distintivos; o son perceptibles; o, qué clase de términos son?»

Que, al tratarse de una pregunta que resuelve el caso concreto, no le corresponde a este Tribunal pronunciarse al respecto.

No obstante lo anterior, en cuanto a los términos de uso común y descriptivos, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.11. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023 (ver páginas 27 a 30); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205154.pdf>

En relación a la distintividad y perceptibilidad de los signos, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.8. a 2.8. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023 (ver páginas 24 a 27); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205154.pdf>

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

### **DECIDE:**

**PRIMERO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, dentro del proceso interno 102/2019 CA, constituye un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

**SEGUNDO:** La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 261-IP-2022 y 344-IP-2022 y, las cuales se encuentran publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5154 del 12 de abril de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.



- TERCERO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.
- CUARTO:** Disponer el archivo del expediente.

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

De conformidad con lo establecido en el literal k) del artículo 9 del Reglamento Interno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, firman el presente auto el magistrado presidente y la secretaria general.

**Íñigo Salvador Crespo**  
Magistrado presidente

**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria general

La suscrita secretaria general 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 el presente auto ha sido aprobado por los magistrados Sandra Catalina Charris Rebellón, Hugo R. Gómez Apac, Rogelio Mayta Mayta e Íñigo Salvador Crespo en la sesión judicial de fecha 23 de enero de 2024, conforme consta en el Acta 1-J-TJCA-2024.

**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria general

