TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 357-IP-2022

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

El **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos[1] el 21 de marzo de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio 1003 - 634 de fecha 12 de septiembre de 2022 recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 190, 191 y 192 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 21-500818.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022[2] y 391-IP-2022[3], 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[4] que deben

---

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

2 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*

3 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*

4 Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del TJCA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARIA COMUNIDAD ANDINA

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 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 190, 191 y 192 de la Decisión 486;

Que los artículos 190, 191 y 192 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 231-IP-2021 del 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf

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

1. *«¿Cuáles son los criterios para determinar que un nombre comercial se encuentra protegido según la Decisión 486 del 2000?»*

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.12. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021, publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 23 a 25)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf

2. *«¿Cuáles son las condiciones que se deben tomar a consideración para que un signo usado en el comercio pueda considerarse idéntico o semejante a un nombre comercial usado en el mercado?»*

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.5. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021, publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 22 a 23)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

3. *«¿Qué criterios se deben tener en cuenta para que se presente una coexistencia pacífica de dos nombres comerciales similares o idénticos en el mercado?»*

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.1. a 3.10. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021, publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 26 a 29)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf

4. *«¿En qué casos aplican las disposiciones del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 en relación con el nombre comercial?»*

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 7.1. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021, publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 41 a 42)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205337.pdf

5. *«Los criterios para cotejar un nombre comercial con una marca mixta»*

Que para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.10. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 8 a 13)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf

6. *«¿En qué casos una persona está legitimada para hacer el uso de un signo distintivo en el mercado sin que se considere infractor?»*

Que tales criterios jurídicos interpretativos han sido reiterados en los párrafos 2.1. a 2.3 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 75-IP-2021, la cual se encuentra publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5292 de 31 de agosto de 2023 (ver páginas 36 a 41)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf

7. *«¿Cuáles son los derechos con los que cuentan los licenciatarios de un nombre comercial y de una marca?»*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

En aras de brindar mayor claridad respecto de lo preguntado, la autoridad consultante deberá tener en cuenta que, salvo que exista una estipulación contractual que disponga lo contrario, el licenciatario contará con los mismos derechos para el uso que el titular del signo distintivo. Lo anterior a la luz de los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.1. a 2.12. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 248-IP-2022, publicada en la **Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5307 del 13 de septiembre de 2023 (ver páginas 9 a 11)**; disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205307.pdf

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

DECIDE:

PRIMERO: Consignar la presente interpretación prejudicial para que lo dispuesto en la respuesta a la pregunta 7 sea aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 21-500818, la cual deberá adoptarla —remitiéndose asimismo a los criterios jurídicos interpretativos que constituyen actos aclarados indicados en la presente providencia— 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 127 de su Estatuto.

SEGUNDO: Para lo demás, declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial facultativa formulada por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, dentro del proceso interno 21-500818, constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

TERCERO: Adicionalmente, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 391-IP-2022, 75-IP-2021, 248-IP-2022 y 231-IP-2021, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023; 5292 del 31 de agosto de 2023; 5307 del 13 de septiembre de 2023; y 5337 del 11 de octubre de 2023, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa de la presente providencia.

CUARTO: 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.

QUINTO: 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 21 de marzo de 2024, conforme consta en el Acta 8-J-TJCA-2024.

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA