



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 449-IP-2022

Magistrado ponente: Rogelio Mayta Mayta

El **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos¹ el 23 de febrero de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio N° 5300-2017-0-S-5ª SECA-CSJLI-PJ de fecha 30 de septiembre de 2022, recibido vía correo electrónico el 1 de noviembre de 2022, 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 la interpretación prejudicial de los artículos 136 y 165 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 5300-2017-0-1801-JR-CA-23.

Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, 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 nacionales⁴ que deben resolver una controversia en la que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento;

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/Gacetitas/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/Gacetitas/GACETA%205147.pdf>

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

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 136 y 165 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 136 de la Decisión 486 es el presunto riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro y una marca y un nombre comercial protegido, lo cual está regulado en los literales a) y b) del referido artículo;

Que, de la revisión del expediente remitido a este Tribunal se desprende que las normas sobre las cuales también debería pronunciarse el TJCA corresponden a los artículos 172 y 192 de la Decisión 486. Por otra parte, no corresponde pronunciarse sobre el artículo 165 *ibídem*, norma que regula la cancelación del registro de una marca, aspecto que no es aplicable al presente caso.

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 145-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 los artículos 136 literal b) y 192 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 231-IP-2021 de 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

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

Que el artículo 172 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 90-IP-2022 de 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 de 13 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

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



1. «¿En un procedimiento de registro de marca corresponde que se verifique si las marcas base utilizadas por un opositor se concedieron mediando mala fe?»

Para responder esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.4. a 4.13. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023 (ver páginas 10 a 14), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

Por otra parte, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 6.2. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 128-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 75 a 76), disponible en el siguiente enlace:

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

2. *«¿Dentro de un procedimiento de registro de marca, la autoridad puede pronunciarse sobre pedidos de nulidad del solicitante de las marcas en base de las cuáles se presentó una oposición?»*

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.7. a 4.12. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 90-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023 (ver páginas 13 a 14), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf>

3. *«¿Dentro del procedimiento de registro de una marca cabe analizarse si el solicitante tiene un nombre comercial no registrado como un criterio para otorgar el registro de marca?»*

Para responder a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.5. 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 24 a 25), disponible en el siguiente enlace:

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

4. *«¿Cómo se realiza el análisis de confusión entre un signo distintivo denominativo versus signos mixtos que contengan denominaciones similares?»*

Para dar respuesta esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 2.10. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de



Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver página 13), disponible en el siguiente enlace:

5. <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>
«¿Cómo se evalúa qué términos o aspectos son relevantes en un signo y qué términos o aspectos son débiles, comunes o descriptivos?»

Para dar respuesta esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 3.1. 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 (ver página 27 a 28), 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 las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada 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, dentro del proceso interno 5300-2017-0-1801-JR-CA-23, 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 90-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023; 128-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023; 231-IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023; 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 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, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

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
Secretaría 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 febrero de 2024, conforme consta en el Acta conforme consta en el Acta 4-J-TJCA-2024.

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaría general

