

# TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

#### **PROCESO 90-IP-2023**

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<sup>1</sup> el 21 de marzo de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

#### **VISTOS:**

El Oficio 237-2014-0-S-5<sup>ta</sup>SECA-CSJLI-PJ de fecha 6 de marzo de 2023, recibido vía correo electrónico el 15 del mismo mes, 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 (literal a) y 137 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 237-2014-0-1801-JR-CA-23.

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

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

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

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



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 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 (literal a) y 137 de la Decisión 486;

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 391-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

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

Que el artículo 137 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 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf

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

1. «¿Qué criterios se deben tener en cuenta para evaluar el riesgo de confusión entre signos mixtos que distinguen los mismos productos y comparten elementos denominativos y gráficos? ¿Cómo influye en el análisis de confusión si la marca registrada pertenece a una familia de marcas?»

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6.; 2.5. a 2.9.; y, 3.1. a 3.7. de las páginas 3 a 7; 10 a 12; y, 17 a 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 391-IP-2022, que consta en las páginas 4 a 8; 11 a 13; y, 18 a 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, disponible en el siguiente enlace:



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

Sobre el tema de la familia de marcas, la autoridad consultante también podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3.2. a 3.5. de las páginas 9 y 10 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 25-IP-2022 del 15 de diciembre de 2022, que consta en las páginas 69 y 70 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5114 del 27 de enero de 2023, disponible en el siguiente enlace:

## https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205114.pdf

Respecto a las marcas derivadas, la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.6. de las páginas 14 a 16 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 32-IP-2021 de 9 de marzo de 2022, que consta en las páginas 40 a 42 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4449 de 7 de abril de 2022, disponible en el siguiente enlace:

# https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204449.pdf

Sobre el tema del «house mark», la autoridad consultante podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en el párrafo 1.5. de la página 10 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 470-IP-2015 de 19 de mayo de 2016, que consta en la página 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 8 de junio de 2016, disponible en el siguiente enlace:

#### https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2747.pdf

2. «¿Se debe de tener en cuenta la existencia de otras marcas en el registro, que contengan elementos gráficos similares a la marca registrada, a fin de determinar si existe o no riesgo de confusión con el signo solicitado a registro?»

En aras de brindar mayor claridad respecto de lo preguntado. Sí, la oficina nacional competente, al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad, se hayan o no presentado oposiciones, debe tener en cuenta la existencia de otras marcas que constan en el registro, así como de las solicitudes presentadas con anterioridad. Sobre el particular, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.5. a 5.11. de las páginas 19 y 20 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 342-IP-2022 del 6 de septiembre de 2023, que consta en las páginas 42 y 43 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5303 del 7 de septiembre de 2023, disponible en el siguiente enlace:



## https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf

También podrá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 5.1. a 5.3. de las páginas 14 y 15 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, que consta en las páginas 30 y 31 de 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

3. «¿Cómo se puede determinar si la solicitud de un registro de marca constituye un acto de competencia desleal?»

Para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. de las páginas 2 y 3 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 267-IP-2022, que consta en las páginas 11 y 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de 5256 del 31 de julio de 2023, disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.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 2 sea aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 237-2014-0-1801-JR-CA-23, 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 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 237-2014-0-1801-JR-CA-23, 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, 267-IP-2022, 25-IP-2022, 32-IP-2021, 470-IP-2015, 342-IP-2022 y 344-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023, 5256 del 31 de julio de 2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 4449 de 7 de abril de 2022, de 8 de junio de 2016, 5303 de 7 de septiembre de 2023 y 5154 del 12 de abril de 2023 en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

**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 Rodriguez 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 Rodriguez/Noblejas Secretaria general

