



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

### PROCESO 01-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 telemáticos<sup>1</sup> el 5 de abril de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

#### VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), de la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante oficio de 3 de enero de 2022, a fin de resolver el proceso interno 227/2019.

La normativa comunitaria andina y las interpretaciones prejudiciales precedentes de este Tribunal sobre la materia de consulta, y todo lo pertinente al presente proceso.

Las sentencias 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>2</sup> y 391-IP-2022<sup>3</sup> de este Tribunal, sobre el acto aclarado.

#### CONSIDERANDO:

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó interpretación prejudicial sin identificar la normas a interpretar. No obstante, de la revisión de los antecedentes remitidos —en particular de la demanda y su respuesta—, se

---

<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>



advierte que la interpretación prejudicial debería versar sobre los artículos 165, 170, 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486;

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 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 el artículo 165 constituye un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 426-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>

Que el artículo 170 constituye un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 184-IP-2022 del 12 de diciembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205389.pdf>

Que los artículos 224, 225, 228 y 229 constituyen un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 153-IP-2022 del 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

Que, habiéndose encontrado interrogantes relevantes, la autoridad consultante deberá considerar los siguiente:

En relación con las preguntas: “1 ¿Quién y cómo debe acreditarse la calidad de SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO?”, y, “2. ¿La intensidad del uso, como la difusión y el conocimiento de la marca por el público consumidor es determinante para declarar la NOTORIEDAD de una marca?”. La autoridad

---

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



consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos de los párrafos 2.15 a 2.23 (páginas 12 a 14) de la interpretación prejudicial 153-IP-2022 que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 13 a 15), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

En relación con la pregunta: “3. ¿Existe notoriedad de marcas que no están vigentes?”. La autoridad consultante deberá remitirse a lo establecido por el artículo 229 de la Decisión 486, y los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.19 a 2.22 (páginas 13 a 14) de la interpretación prejudicial 153-IP-2022 que constan en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 14 a 15), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

Respecto de la pregunta: “4. La NOTORIEDAD es un fenómeno relativo y dinámico, ¿esta debe probarse en varios momentos? y 5 ¿El reconocimiento y declaratoria de NOTORIEDAD de una marca debe ser expreso por la autoridad?”. La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.15 y 2.23 (páginas 12 y 14) de la interpretación prejudicial 153-IP-2022 que constan en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023 (páginas 13 y 15), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

Respecto de la pregunta: “6. La figura de familia de marcas ¿implica la vigencia de las marcas y el rasgo común en su conformación? y 7. ¿El rasgo común debe ser evidente y fácilmente apreciable por el consumidor para asociar e identificar una familia de marcas?”. La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 3.1 a 3.5. (páginas 9 a 10) de la interpretación prejudicial 25-IP-2022 que constan en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5114 del 27 de enero de 2023 (páginas 69 a 70), disponible en el siguiente enlace:

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

Adicionalmente sobre estas interrogantes, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el párrafo 1.5. (página 10) de la interpretación prejudicial 470-IP-2015 que consta en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2747 del 8 de junio de 2016 (página 11), disponible en el siguiente enlace:



<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2747.pdf>

En relación con la pregunta: “8. ¿Cuál es el procedimiento y/o etapas de un proceso de cancelación que establece la norma comunitaria?”. La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 1.1 a 1.5. (páginas 6 a 7) de la interpretación prejudicial 426-IP-2022, que constan en las páginas 7 a 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>

Adicionalmente, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 2.1 a 2.2. (páginas 8 a 9) de la interpretación prejudicial 184-IP-2022 que constan en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5389 del 14 de diciembre de 2023 (páginas 9 a 10), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205389.pdf>

En relación con la pregunta: “9 ¿Qué tipo de pruebas son pertinentes para demostrar el uso real y efectivo de una marca?”. La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 3.1 a 4.17. (páginas 10 a 15) de la interpretación prejudicial 426-IP-2022, que constan en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023 (páginas 11 a 16), disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf>

En mérito a lo expuesto, 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 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 277/2019, constituyen un acto aclarado.

**SEGUNDO:**

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 426-IP-2022, 184-IP-2022 153-IP-2022, 25-IP-2022 y 470-IP-2015, las cuales se



encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5155 del 12 de abril de 2023; 5389 del 14 de diciembre de 2023; 5187 del 22 de mayo de 2023; 5114 del 27 de enero de 2023; y 2747 del 8 de junio de 2016, 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.

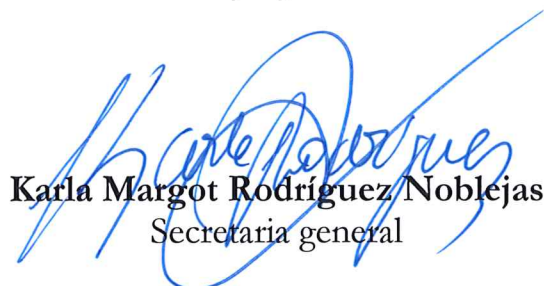


**Íñigo Salvador Crespo**  
Magistrado presidente



**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 5 de abril de 2024, conforme consta en el Acta 9-J-TJCA-2024.



**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria general

