



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 196-IP-2023

Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo

El **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**, reunido en San Francisco de Quito, en sesión judicial celebrada por medios telemáticos¹ el 5 de abril de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

El Oficio 11869-2019-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de fecha 14 de agosto de 2023, recibido vía correo electrónico el mismo día, 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 172 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 11869-2019-0-1801-JR-CA-25.

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:

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>



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;

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 172 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 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 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 del 11 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5247 del 13 de julio de 2023, disponibles en el siguiente enlace:

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

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

1. *«¿Qué criterios se deben tener en cuenta para establecer que el registro de una marca deviene en nulo por ser confundible con otros signos inscritos que distinguen parte de los mismos servicios?»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, sobre los criterios de la nulidad de un registro, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.4. a 2.6. 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 y 11); disponible en el siguiente enlace:



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

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

Que, respecto de los criterios de confundibilidad entre signos que podrían acarrear la nulidad de un registro, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.6. 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 39 a 43); disponible en el siguiente enlace:

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

2. *«¿Cómo influye en la evaluación del riesgo de confusión que los signos mixtos en conflicto tengan dentro de su conformación una denominación similar para distinguir servicios de la clase 37 de la Nomenclatura Oficial?»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.5. a 2.9. y 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 46 a 47 y 53 a 56); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.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 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 11869-2019-0-1801-JR-CA-25, 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 90-IP-2022, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales



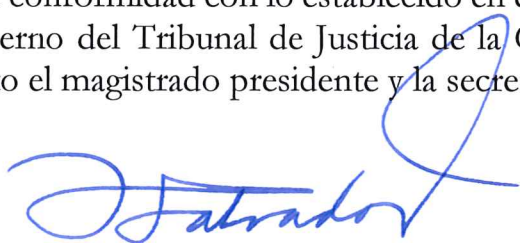
del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 y 5247 del 13 de julio de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

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.

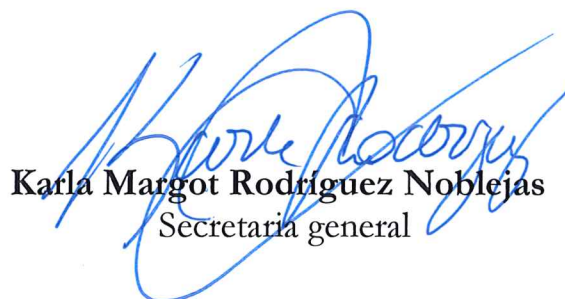


Íñigo Salvador Crespo
Magistrado presidente



Karla Margot Rodríguez Noblejas
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

