



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 360-IP-2022

Magistrado ponente: Rogelio Mayta

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:

La solicitud de la interpretación prejudicial facultativa del artículo 155 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**) del Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, realizada mediante oficio 1003 - 664 de fecha 14 de septiembre de 2022, a fin de resolver el proceso interno 2022-115584.

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-2022² y 391-IP-2022³ de este Tribunal, sobre el acto aclarado.

CONSIDERANDO:

Que la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 155 de la Decisión 486;

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, del análisis de los antecedentes del caso, las normas andinas y los precedentes existentes, se tiene lo siguiente:

El artículo 155 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 243-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, respecto de las preguntas planteadas, la autoridad consultante deberá considerar lo siguiente:

En relación con la pregunta, 1. *«¿Cuáles son los criterios de comparación que se deben aplicar al momento de cotejar un signo mixto y una marca mixta?»*

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.5. a 2.9. 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 páginas 11 a 13); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta, 2. *«En los términos del literal a) del artículo 155, ¿qué se entiende, de forma específica, por aplicar o colocar la marca o un signo distintivo sobre productos sobre los cuales se ha registrado una marca y sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado?»*



⁴ Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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 243-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 de 22 de mayo de 2023 (ver páginas 30 y 31); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta, 3. *«En los términos del literal d) del artículo 155, ¿cómo se puede establecer la similitud entre dos (2) signos mixtos utilizados en el mercado para identificar los mismos servicios y en qué casos se puede considerar que se genera una confusión respecto de los dos (2) signos enfrentados?»*

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.2. a 1.6 y 2.5. a 2.9. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 5 a 8 y 11 a 13); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta, 4. *«De conformidad con el literal e) del artículo 155, que (sic) requisitos deben reunirse para que una marca sea considerada notoriamente conocida y de qué forma se podría generar un aprovechamiento del prestigio de dicha marca (sic)»*

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2.2. a 2.3. y 2.13. a 2.14. 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 (ver páginas 9, 11 y 12); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta, 5. *«¿Cuáles son los criterios para determinar que un nombre o enseña comercial se encuentra protegido según la Decisión 486 del 2000?»*

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2. a 2.12. 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 (ver páginas 23 a 25); disponible en el siguiente enlace:

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



Igualmente, deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.2. a 4.4. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 101-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022 (ver páginas 23 y 24); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204485.pdf>

En relación con la pregunta, 6. *«¿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 o enseña comercial usado en el mercado?»*

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 y 23); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta, 7. *«¿En qué casos aplican las disposiciones del artículo 155 de la Decisión 486 del 2000 en relación con el nombre o enseña comercial?»*

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 y 42); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta, 8. *«Los criterios para cotejar un nombre comercial con un signo mixto»*

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 145-IP-2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (ver páginas 8 a 13); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.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 de la consulta prejudicial facultativa, por el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia en el proceso interno 2022-115584, al constituir un acto aclarado.

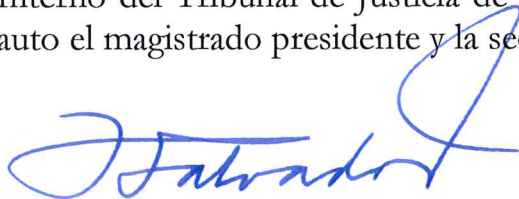
SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 243-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023; 145-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023; 153-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 del 22 de mayo de 2023; 101-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4485 del 30 de mayo de 2022; y, 231-IP-2021 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 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.

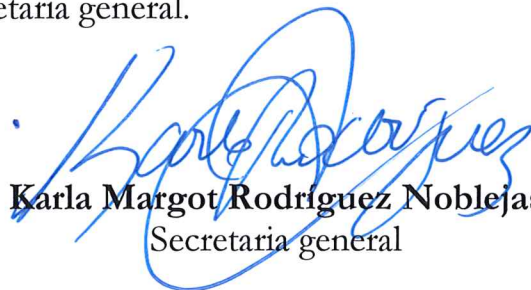
CUARTO: Disponer el archivo del expediente.

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

