



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 517-IP-2022

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 3931-2018-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ de fecha 12 de diciembre de 2022, recibido vía correo electrónico el 16 de diciembre 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 del literal a) del artículo 136 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 3931-2018-0-1801-JR-CA-24.

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 del literal a) del artículo 136 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, adicionalmente, la autoridad consultante realizó las siguientes preguntas:

1. *«Criterios de análisis de riesgo de confusión en marcas mixtas»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.2. a 1.3. 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 40 y 41); disponible en el siguiente enlace:

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

2. *«¿Qué criterios se deben tomar en cuenta al efectuar un análisis integral de los signos en cotejo»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.4. 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 41 a 43); disponible en el siguiente enlace:



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

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

3. *«Criterios de análisis para determinar cuál es el elemento relevante en una marca mixta ¿cómo analizar el impacto visual del consumidor para detectar el elemento relevante de un signo distintivo?»*

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. 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 y 47); disponible en el siguiente enlace:

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

4. *«Criterios de análisis para determinar la relevancia de un término genérico o descriptivo dentro de un signo mixto, y si estos términos dentro de un conjunto de palabras pueden tener algún grado de distintividad que sea relevante para el cotejo marcario?»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 3. a 3.11. 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 páginas 27 a 30); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf>

5. *«Análisis de la distintividad y evocación en un consumidor de un elemento denominativo que esté en un idioma quechua, aborigen o ancestral?»*

Que, para dar respuesta a esta pregunta, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 2 a 2.9. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 533-IP-2015 del 26 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2844 del 4 de noviembre de 2016 (ver páginas 10 a 13); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%202844.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 3931-2018-0-1801-JR-CA-24, constituyen 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, 344-IP-2022 y 533-IP-2015, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023, 5154 del 12 de abril de 2023 y 2844 del 4 de noviembre 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

