



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 56-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 telemáticos¹ el 5 de abril de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

La solicitud de la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, 155, 156, y 243 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**) de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, realizada mediante oficio C-254 de 28 de febrero de 2022, a fin de resolver el proceso interno 11001319900120197516104.

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 de los artículos 134, 135, 155, 156 y 243 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

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>



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:

Los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 constituyen 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 344-IP-2022 del 11 de abril de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 del mismo mes; y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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

Los artículos 155, 156 y 243 de la Decisión 486 constituyen 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 del mismo mes; y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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

Que, siendo que en el proceso interno se alegó el uso de un signo a modo de enseña comercial, es pertinente que la autoridad consultante se remita asimismo al artículo 200 de la Decisión 486, el cual constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de los párrafos 4. 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 del mismo mes (ver páginas 23 y 24); y se encuentra disponible en el siguiente enlace:

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



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

Que, respecto de las preguntas planteadas, la autoridad consultante deberá considerar lo siguiente:

En relación con las preguntas,

1. «A la luz de lo preceptuado en los cánones 134, 135, (...) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a) ¿Qué debe entenderse por signo descriptivo y signo de uso común? b) ¿Qué debe entenderse por actitud de distintividad de la marca?; c) ¿En qué consiste el concepto de 'marca débil' y cuáles son los límites de una marca de esta estirpe?; c) (sic) ¿Cuál es el alcance del artículo 135, ejusdem, respecto del requisito de distintividad marcaria?»
2. «¿Es posible predicar la distintividad de que trata el artículo 134, ídem, de una marca cuya expresión se compone de un vocablo de uso común y descriptivo en un país diferente al cual se encuentra registrado?»

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 1. a 4.3. 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 del mismo mes (ver páginas 22 a 30); disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con las preguntas,

3. «A la luz de lo preceptuado en los cánones (...) 155 y 156 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (...) d) ¿Cuáles son los límites del derecho a la exclusividad de la marca, en relación con un símbolo común o descriptivo?»
4. «En el escenario del artículo 243 de la Decisión 486, antes citada, ¿la infracción de los derechos conferidos por la marca es constitutiva o generadora, per se, del daño y, en consecuencia, su existencia no necesita demostración?»

La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en los párrafos 1. a 2.52 y 4. a 4.10.3 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 del mismo mes (ver páginas 25 a 42 y 44 a 54); disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.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 obligatoria, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia en el proceso interno 11001319900120197516104, al constituir un acto aclarado.

SEGUNDO: La autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 344-IP-2022, 243-IP-2022 y 101-IP-2021, las cuales se encuentran publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, 5187 del 22 de mayo de 2023 y 4485 del 30 de mayo de 2022, respectivamente.

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

