TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 99-IP-2021

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[1] el 1 de marzo de 2024, adopta por unanimidad el presente auto.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 134, 226 y 233 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), realizada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, mediante el oficio C-0204 de 30 de abril de 2021, a fin de resolver el proceso interno 11001319900120188303301.

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[2] y 391-IP-2022[3] de este Tribunal, sobre el acto aclarado.

CONSIDERANDO:

Que en el presente proceso la autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 226 y 233 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*

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

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[4] 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 134 de la Decisión 486 constituye acto aclarado 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 de abril de 2023, disponible en el siguiente enlace:

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

Que los artículos 226 y 233 de la Decisión 486 constituyen un acto aclarado en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 de 6 de octubre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 de 11 de octubre de 2023, disponible en el siguiente enlace:

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

Que, las preguntas formuladas por la autoridad consultante resultan respondidas, en lo pertinente, por las sentencias de interpretación prejudicial referidas.

En relación con la pregunta: «1. ¿A la luz del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000, pueden calificarse como marcas, las expresiones utilizadas en un nombre de dominio?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 1.1. a 1.16 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 22 a 25), disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta: «2. ¿Un nombre de dominio puede constituirse en un derecho de propiedad industrial?», la autoridad consultante deberá remitirse al criterio jurídico interpretativo identificado en el párrafo 8.6 de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 231-IP-2021 del 6 de octubre

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

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 (ver páginas 43 a 44), disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta: «3. ¿La protección otorgada por el artículo 233 de la Decisión 486 es restringida al "signo notoriamente conocido"?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 8.2. a 8.4. 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 42 a 43), disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta: «4. ¿Cuándo el uso de un nombre de dominio que incluye expresiones de una marca registrada, aunque no sea "notoriamente conocida", produce los efectos del artículo 226, procede la acción consignada en el artículo 233?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 8.10. a 8.12. 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 página 46), disponible en el siguiente enlace:

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

En relación con la pregunta: «5 ¿La individualización que expresa la página de internet "Who is", puede ser considerada como suficiente para comprobar el titular de un nombre de dominio?», la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos identificados en los párrafos 4.6.1. a 4.6.2. de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso 248-IP-2022 del 12 de septiembre de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5307 del 12 de septiembre de 2023 (ver página 18 a 19), disponible en el siguiente enlace:

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205307.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 toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de la República de Colombia, dentro del proceso

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA

interno 11001319900120188303301, 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 344-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023; 231-IP-2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5337 del 11 de octubre de 2023 y 248-IP-2022 publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5307 del 12 de septiembre 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 1 de marzo de 2024, conforme consta en el Acta 6-J-TJCA-2024.

Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

TRIBUNAL DE JUSTICIA SECRETARÍA COMUNIDAD ANDINA