



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 450-IP-2022	Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente Interno del Consultante: 11001032400020180003400 Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 135 (literales b, c, h y último párrafo) y 137 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de la consulta prejudicial: 1. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos. 2. Registro de un color delimitado por la forma. 3. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia. 4. Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma. 5. El trade dress. 6. La distintividad adquirida o “secondary meaning”	2
---------------------	--	---



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 10 de noviembre de 2023

Proceso: 450-IP-2022

Asunto: Interpretación prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expedientes de origen: 09-090473
09-090469

Expediente interno del consultante: 11001032400020180003400 (acumulado)

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 135 (literales b, c, h y último párrafo) y 137 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial:

1. Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.
2. Registro de un color delimitado por la forma.
3. La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.
4. Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma.
5. El *trade dress*.
6. La distintividad adquirida o "*secondary meaning*".

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac 





Proceso 450-IP-2022

VISTO:

El Oficio 2668 del 8 de noviembre de 2022 recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b, c, h y último párrafo) y 137 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020180003400 (acumulado).

CONSIDERANDO:**A. ANTECEDENTES****Partes en el proceso interno**

Demandantes: Embotelladora de Bebidas del Tolima — Embebidas S.A.
H y E Drinks de Colombia S.A.S.
Inversiones Impalf S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio — SIC de la República de Colombia

Tercero interesado: Gaseosas Posada Tobón S.A. — Postobón S.A.

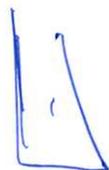
B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO.

1. En 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, el TJCA reconoció que «el criterio jurídico

¹ Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 600 del 19 de septiembre del 2000.

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> *in*





Proceso 450-IP-2022

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».

2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otros, lo siguiente:

«PRIMERO: Interpretar 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.

SEGUNDO: Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico comunitario andino, no estará obligado a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina si es que esta corte internacional ya ha interpretado dicha norma con anterioridad en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

TERCERO: Interpretar que la obligatoriedad prevista 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 se mantiene y se aplica en los siguientes casos:

- a) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no ha emitido interpretación prejudicial respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional;
- b) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de alguna de las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino





Proceso 450-IP-2022

que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o son materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero no respecto de otras normas del mismo ordenamiento, aplicables a la misma controversia. En este caso, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emitirá la interpretación prejudicial respecto de aquellas normas que no hubiere interpretado en el pasado, y ratificará el criterio jurídico interpretativo respecto de las cuales sí lo hubiera hecho, de ser el caso.

- c) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez considera imperativo que el TJCA precise, amplíe o modifique el criterio jurídico interpretativo contenido en la mencionada interpretación prejudicial; y,
- d) Cuando el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sí ha emitido interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena respecto de la norma del ordenamiento jurídico comunitario andino que el juez nacional de única o última instancia debe aplicar (o es materia de discusión) para resolver la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional, pero dicho juez tiene preguntas insoslayables sobre situaciones hipotéticas que, en abstracto, se desprenden o están vinculadas con la referida norma andina, y que deben ser aclaradas por el TJCA para que el mencionado juzgador pueda resolver con mayor precisión e idoneidad la controversia del proceso jurisdiccional que tramita en sede nacional. *ise*





Proceso 450-IP-2022

CUARTO:

Declarar que persiste y se mantiene firme la posibilidad de que tanto los Países Miembros como la Secretaría General de la Comunidad Andina y los particulares ejerzan el derecho previsto en el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acudir ante este Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, en aquellos casos en los que esta obligación se mantiene de conformidad con los criterios establecidos en la presente sentencia de interpretación prejudicial; o cuando un juez nacional aplique una interpretación diferente a la establecida por el Tribunal en el caso concreto o en una o más interpretaciones prejudiciales aprobadas y publicadas previamente en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, y que constituyen un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia.

QUINTO:

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

(...))»

C. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 135 (literales b, c, h y último párrafo) y 137 de la Decisión 486 de la Decisión 486⁴.

⁴ Decisión 486.-

«Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- b) carezcan de distintividad;
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(...)

- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;

(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica.»

ISL





Proceso 450-IP-2022

2. En primer lugar, corresponde señalar que el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 344-IP-2022⁵ del 11 de abril de 2023.
3. El artículo 137 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de la sentencia de Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 267-IP-2022⁶ del 27 de julio de 2023.
4. En relación con las demás normas comunitarias mencionadas, se encuentra que éstas regulan apartes del examen de registrabilidad, y están vinculadas en el caso particular directamente con los siguientes temas específicos:
 - Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.
 - Registro de un color delimitado por la forma.
 - La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.
 - Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma
 - El *trade dress*
 - La distintividad adquirida o "*secondary meaning*"
5. Al respecto, vistas las normas citadas, así como los temas identificados en el párrafo precedente, a pesar de no haberse determinado en las sentencias anteriormente descritas que estos hacen parte del acto aclarado, se encuentra que tales normas y temas ya han sido objeto de interpretación por parte del Tribunal, existiendo a la fecha un criterio jurídico interpretativo uniforme, estable y coherente sobre su objeto, contenido y alcance, en los siguientes términos:

«**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.»

⁵ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205154.pdf>

⁶ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf>





Proceso 450-IP-2022

[1.] Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos

[1.1] El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 dispone:

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;

(...)

(Subrayado agregado)

[1.2] La norma transcrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que, en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envolturas de los productos.⁷

[1.3] Las formas usuales o de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos o sus envases o envoltorios. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos o envases de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.⁸

[1.4] Existen otro tipo de formas que la normativa andina ha clasificado en:⁹

[a)] **Las formas o características impuestas por la naturaleza:** son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto o servicio. Son formas que obligatoriamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos o servicios. V.g. el diseño de gafas.

⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2604 del 14 de octubre de 2015.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial 141-IP-2016 de fecha 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2868 del 10 de noviembre de 2016.

⁹ Ibidem. *isu*





Proceso 450-IP-2022

[b)] **Las formas o características impuestas por la función del producto o servicio:** son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto o servicio. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. V.g. un sacacorchos.

[1.5] Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que las formas usuales o de uso común de los productos o de sus envases, y las formas impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio del que se trate, de sus envases o envoltorios, puedan ser utilizadas únicamente por un titular, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios por parte de otros titulares.¹⁰

[1.6] El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos, sus envases o envoltorios, y/o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario para determinados productos y/o servicios, puede no serlo para otros.¹¹

[1.7] Si la mencionada marca estuviese compuesta por formas de uso común o necesarias en relación con los productos o servicios de la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza, quiere decir que su titular tendría que soportar que otros empresarios en el mercado las utilicen.

[1.8] Considerando lo señalado, es posible concluir lo siguiente:

[i)] Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o común de los productos que pretende distinguir o de sus envases o envoltorios y además cuenta con elementos adicionales que no logran dotar de distintividad a dicha forma, esta se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486.

[ii)] Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste exclusivamente en una forma usual o de uso

¹⁰ De manera referencial, ver Interpretaciones Prejudiciales 209-IP-2015 de fecha 21 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2615 del 26 de octubre de 2015; y 509-IP-2015 de fecha 24 de abril de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3047 del 26 de junio de 2017.

¹¹ Ibidem.





Proceso 450-IP-2022

común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, dicha forma se encontraría incurso en la prohibición de registro estipulada en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486.

- [iii)] Si la forma que conforma el signo solicitado a registro consiste en una forma usual o de uso común de los productos o de sus envases, o en una forma impuesta por la naturaleza o la función del producto o servicio que pretenda distinguir, pero cuenta con elementos adicionales que permitirán que el público consumidor les asigne un origen empresarial determinado, corresponderá acceder a su registro; sin embargo, el titular de la forma que conforma el signo no podrá impedir que terceros utilicen la misma.

[2.] Registro de un color delimitado por la forma

[2.1] La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que este no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad.

[2.2] Contrario sensu, el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado:

«...la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase (...). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los





Proceso 450-IP-2022

colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas.»¹²

[2.3] Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella solo opera cuando el color no se encuentra «delimitado por una forma específica», es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma específica.

[2.4] Es posible el registro como marca de un color aislado si es que este se encuentra delimitado por una forma específica y, además, así visto en conjunto, y sin incurrir en otra causal de irregistrabilidad, goza de distintividad. Por tanto, el color no debe ser común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase, como tampoco ser característico de un determinado producto. Así, por ejemplo, los extintores son característicamente de color rojo. Para gozar de distintividad, el color no debe estar ligado a la naturaleza del producto de que se trate. El uso del color debe ser arbitrario, de modo que permita identificar el origen empresarial.¹³

[2.5] Tratándose de una marca de color delimitado por una forma previamente registrada, el análisis que debe realizar la oficina nacional competente, a efecto de verificar el riesgo de confusión, así como la eventual existencia de una infracción marcaria, comprende tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el propio registro. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaria. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.

[3.] **La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.**

[3.1] Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo [2.2] de la presente interpretación prejudicial, «...si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían

¹² Ver Interpretación Prejudicial 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1809 del 22 de marzo de 2010.

¹³ Gustavo Arturo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina: Análisis y comentarios*, Tomo I, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, pp. 152-153.





Proceso 450-IP-2022

con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado».¹⁴

[3.2] En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.¹⁵

[3.3] A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio.¹⁶

[3.4] A diferencia de lo que ocurre con las marcas denominativas y figurativas, algunas marcas no tradicionales, como es el caso de las marcas de color y la tridimensional, tienen una mayor potencialidad de generar en su titular la capacidad de restringir la competencia. De allí la necesidad de que las oficinas de propiedad industrial sean muy cuidadosas y rigurosas al momento de otorgar el registro a este tipo de marcas.¹⁷

[3.5] En este sentido se deberá determinar si el color que compone el signo de color objeto de análisis, se encuentra debidamente delimitado por una forma y si cumple con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión.

[4.] Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1809 del 22 de marzo de 2010.

¹⁵ Ver párrafo 4.3 de la Interpretación Prejudicial 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020.

¹⁶ Ver párrafo 4.4 de la Interpretación Prejudicial 619-IP-2019 de fecha 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020.

¹⁷ Ver párrafo 6.1 de la Interpretación Prejudicial 476-IP-2019 de fecha 10 de setiembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4336 de la misma fecha. *isc*





Proceso 450-IP-2022

- [4.1] Como se mencionó en la cita consignada en el párrafo [2.2] de la presente Interpretación Prejudicial, «...si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado.»¹⁸
- [4.2] En ese sentido, debe evitarse que el titular del registro de una marca de color delimitado por una forma pretenda acaparar o monopolizar el mercado, situación que afectaría no solo a los competidores reales o potenciales sino, principalmente, a los consumidores, quienes se verían privados de una mayor oferta en la provisión de bienes o servicios.
- [4.3] A efecto de evitar que el registro de una marca de color delimitado por una forma sirva como herramienta para restringir la competencia en el mercado, la oficina nacional de propiedad industrial deberá tener en consideración, como contexto real del mercado y en aplicación del principio de primacía de la realidad, que los colores (registrados o no como marca) no se presentan aislados en el comercio, sino que están acompañados de elementos denominativos y/o figurativos, de las formas y colores de los productos o sus empaques, envases, envolturas, embalajes, etc., o de otros elementos diferenciadores que, de manera integral, son apreciados por los consumidores en el momento de identificar y escoger un producto o servicio.
- [4.4] Un factor esencial en el análisis sobre una presunta infracción de derechos marcarios es la existencia de riesgo de confusión o de asociación entre los signos en conflicto, o de los demás riesgos vinculados con una marca notoria¹⁹. La institución de la acción por infracción busca evitar la presencia de dichos riesgos en el mercado. Por tanto, ante la inexistencia de los riesgos aludidos, no cabe la posibilidad de imputar una presunta infracción marcaria.
- [4.5] Tratándose de una marca de color delimitado por una forma previamente registrada, el análisis que debe realizar la oficina nacional competente, a efecto de verificar la eventual existencia de una infracción marcaria, comprende tanto la tonalidad (o matiz) del color como la forma que lo contiene. Ambos elementos constan y pueden apreciarse claramente en el propio registro. No debe perderse de vista que esta clase de signos distintivos deben ser vistos en conjunto, tanto en la

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial 111-IP-2009 de fecha 2 de diciembre de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1809 del 22 de marzo de 2010.

¹⁹ En efecto, tratándose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o de su titular.





Proceso 450-IP-2022

oportunidad de realizar el análisis de registrabilidad como en el momento de evaluar si existe o no una infracción marcaría. Así, la forma bajo la cual está delimitado el color es un componente esencial y de vital importancia, toda vez que la marca de color delimitado por una forma no es otra cosa que un signo distintivo en el que el color tiene una «posición» determinada, que es precisamente la forma específica que contiene o aloja un color determinado.

[4.6] *Para establecer si una marca de color delimitado por una forma previamente registrada ha sido objeto de infracción, la oficina nacional competente deberá tener en consideración los siguientes criterios:*

[a)] *En aplicación del principio de especialidad, verificar si los productos o servicios del titular de la marca de color delimitado por una forma son idénticos, similares o conexos competitivamente a los productos o servicios del presunto infractor. Si no se evidencia identidad, similitud o conexión competitiva, no existirá infracción.*

Tratándose de una marca notoria o renombrada, se tendrá presente que se rompe el principio de especialidad en los términos expuestos en los párrafos [2.7] y [2.8] de la Sección C de la Interpretación Prejudicial emitida dentro del proceso 153-IP-2022 el 17 de mayo de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5187 de 22 de mayo de 2023²⁰, según corresponda.

[b)] *Comparar la marca de color delimitado por una forma con el signo distintivo, empaque, envase, envoltura, embalaje, etc. utilizado por el presunto infractor, a efectos de verificar si existe riesgo de confusión o de asociación, o los demás riesgos relacionados con una marca notoria²¹. En caso de no presentarse ninguno de los riesgos antes señalados, no se configurará una infracción.*

[c)] *La comparación debe ser un proceso «sucesivo» y de impresión de conjunto. Es decir, un análisis integral de los signos en conflicto, tal como sería efectuado por los consumidores en el mercado. Para tal efecto, se deberá verificar si la tonalidad (o matiz) del color y la forma (o posición) que lo contiene, correspondientes al signo distintivo o empaque²² del presunto infractor, vistos en*

²⁰ Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205187.pdf>

²¹ En efecto, tratándose de signos notoriamente conocidos, corresponde incluir el riesgo de dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca notoria, o el riesgo de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria o de su titular.

²² O envase, envoltura, embalaje, etc.





Proceso 450-IP-2022

conjunto, resultan «idénticos» o «similares» a la marca de color delimitado por una forma. En caso de duda²³ respecto de la «similitud», deberá tomarse en cuenta la apreciación en conjunto de los demás elementos diferenciadores presentes²⁴, con el objeto de confirmar o descartar la presencia de alguno de los riesgos aludidos y la consecuente existencia o no de una infracción marcaría.

[5.] El Trade Dress

- [5.1] Este Tribunal constata que si bien la temática de la apariencia del producto o servicio, también conocido como “vestido de producto” o trade dress no se encuentra regulada de manera expresa en la Decisión 486 (así como en ninguna legislación internacional puesto que se trata de un desarrollo jurisprudencial a partir del Derecho de Marcas), dicha temática debe ser valorada vista su vinculación con la disciplina jurídica de la represión de la competencia desleal, de conformidad con la doctrina mayoritaria y la posición de las Oficinas Nacionales Competentes de los Países Miembros.²⁵
- [5.2] Este Tribunal vinculó la figura de la apariencia de producto o “vestido de producto” al ámbito de la competencia desleal refiriendo que similar criterio al que utiliza el registrador para el registro de marcas tridimensionales, deberá utilizarse para reconocer el derecho respecto de un diseño de envase utilizado en el mercado para un producto determinado, ya que no podrá concederse el derecho sobre un trade dress (forma o presentación de un producto en el mercado) en el ámbito de la competencia desleal, si este diseño no posee distintividad, por ser uno de forma usual.²⁶
- [5.3] De igual manera a como se ha mencionado en referencia a los criterios que debe observar el registrador, en materia de competencia desleal es necesario, para reconocer el derecho sobre la forma o presentación de un producto, que éste posea una forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo.

²³ Por ejemplo, porque el signo o empaque del presunto infractor utiliza la tonalidad de color en cuestión en una proporción significativamente distinta a la de la marca registrada.

²⁴ Tales como los elementos denominativos y/o figurativos, las formas y colores de los productos o empaques (o envases, envolturas, embalajes, etc.), etc.

²⁵ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2616 del 26 de octubre de 2015, p. 14.

²⁶ *Ibidem*, p. 16. *isr*





Proceso 450-IP-2022

- [5.4] *El trade dress puede incluir rasgos del producto tales como el color, tamaño, diseño, etc. O inclusive del servicio, tales como rasgos arquitectónicos, el menú o la disposición de elementos en el local.*²⁷
- [5.5] *Por lo tanto, el trade dress consiste en la suma de los elementos decorativos y de presentación que identifican un producto o establecimiento y que por su presentación generan una percepción distintiva en la mente del consumidor.*²⁸
- [5.6] *En el caso de los productos se tomará en cuenta la apariencia visual integral, referente al tamaño, forma, combinación de colores, textura, formato de letras, gráficos, modalidades de oferta, empaques, incluye protección del carácter distintivo de la interface y el diseño de elementos de una página web.*²⁹
- [5.7] *La protección de las iniciativas empresariales no sólo incluye el tradicional espectro de los derechos de exclusiva, sino también la apariencia integral del negocio, a través del reconocimiento y protección del trade dress, instituto de génesis jurisprudencial que tímidamente se abre camino entre los derechos industriales, intelectuales y el derecho de la represión de la competencia desleal.*³⁰
- [5.8] *En la jurisprudencia de Estados Unidos de América, nutrida de la incesante casuística de los litigios ante las Cortes, así como la labor de registro de los signos distintivos por parte de la United States Patent and Trademark Office (USPTO) se han desarrollado métodos de evaluación de la registrabilidad de un trade dress, como la no funcionalidad fáctica o jurídica, que lo distingue de otras figuras del derecho industrial, lo cual nos evoca la necesidad de aprehender las herramientas del derecho comparado para la gesta de sistemas eficientes.*³¹
- [5.9] *Los países de América Latina han optado por extender el ámbito del Derecho de Marcas a través de las marcas tridimensionales, concepto que quiebra la relación significante-significado entre la marca y producto, para poder diferenciarse de los demás agentes que concurren en el mercado (deber de diferenciación). Sin embargo, habida cuenta las limitaciones que éste ofrece, se ha promovido que se recurra a las acciones de represión de la competencia desleal. En efecto, resulta útil*

²⁷ Gonzalo Ferrero Diez Canseco, *Nuevas marcas: ¿Algo nuevo bajo el sol?*, En: Anuario Andino de Derechos Intelectuales, Año IV, N.º 5, Lima, 2009, p. 328.

²⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 217-IP-2015, Op. Cit., p. 18.

²⁹ *Ibidem.*

³⁰ *Ibidem.*

³¹ *Ibidem.*





Proceso 450-IP-2022

aprovechar la flexibilidad brindada por las normas de represión de la competencia desleal.³²

[5.10] *En la Decisión 486, el derecho de la represión de la competencia desleal y el derecho de marcas no deben considerarse compartimentos de estanco. Por el contrario, se encuentran estrechamente relacionados.³³*

[5.11] *Por un lado, en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comunidad Andina no se permiten los registros que se hubiesen solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (artículo 137 de la Decisión 486). Asimismo, un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado, sin perjuicio de las demás disposiciones de la Decisión 486 que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro (artículo 225 de la Decisión 486). Además, los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, así como el artículo 262 de la misma normativa el de la competencia desleal en el ámbito de los secretos empresariales. Finalmente, los artículos 267, 268 y 269 de la Decisión 486 regulan las acciones por competencia desleal.³⁴*

[5.12] *En el derecho de la represión de la competencia desleal no se permiten, de la misma manera, las vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual de terceros. En efecto, la normativa andina reconoce la importancia de la protección de los derechos de exclusiva; sin embargo, este derecho tiene como contraparte un deber, el de la diferenciación.³⁵*

[5.13] *Al respecto, cabe indicar que existe un “derecho a imitar” que consiste en que un concurrente en el mercado puede lícitamente imitar las iniciativas empresariales de otro concurrente. No obstante, el denominado “derecho a imitar” no puede ser ejercido por las empresas de modo irrestricto. Por el contrario, debe ser ejercido respetando los límites que el ordenamiento jurídico establece.³⁶*

[5.14] *Existen dos límites al derecho de imitación: primero, el deber de respetar la propiedad intelectual de terceros (derechos de autor, derechos sobre signos distintivos, derechos sobre*

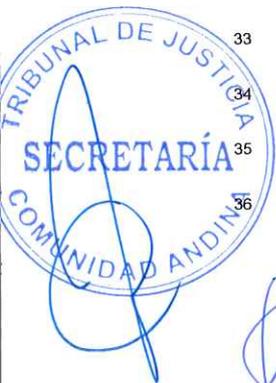
³² *Ibidem*, pp. 18-19.

³³ *Ibidem*, p. 19.

³⁴ *Ibidem*.

³⁵ *Ibidem*.

³⁶ *Ibidem*.





Proceso 450-IP-2022

patentes de invención, derechos sobre diseños y otros); y, segundo, un deber de diferenciación del empresario en observancia de la buena fe comercial, evitando caer en actos de competencia desleal por confusión, imitación sistemática o explotación indebida de la reputación ajena.³⁷

[5.15] En este caso, se debe verificar si existen indicios razonables que permitan inferir que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, teniendo en consideración las cuestiones expuestas anteriormente respecto de la competencia desleal.

[6.] La distintividad adquirida o “secondary meaning”.

[6.1.] La distintividad adquirida se consagra en el último párrafo del artículo 135 de la Decisión 486:

«**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

No obstante lo previsto en los literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica».

[6.2.] El artículo citado establece el fenómeno de la “distintividad adquirida” para obtener el registro de un signo. Si un empresario convierte un signo no distintivo en un signo perfectamente valorado y diferenciado por el consumidor como distintivo de determinados productos y/o servicios, por su uso constante, real y efectivo en el mercado, resulta natural que obtenga protección a su esfuerzo y actividad empresarial y, en consecuencia, que la solicitud de registro sea concedida.

[6.3.] El uso como signo distintivo de productos y/o servicios es lo que permite que el consumidor asocie la marca a un determinado origen empresarial y, por consiguiente, establezca una conexión entre la marca y el producto y/o servicio. Por ello, la distintividad adquirida flexibiliza el régimen atributivo por el registro en materia de marcas, otorgándole valor al uso previo al registro y estableciendo una importante excepción a determinadas causales de irregistrabilidad de carácter absoluto contempladas en el artículo 135 de la Decisión 486³⁸.

Ibidem, pp. 19-20.

De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 de fecha 25 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2726 del 22 de abril de 2016. *ISC*



[Handwritten signature]



Proceso 450-IP-2022

- [6.4.] *En virtud de la distintividad adquirida, un signo que ab initio no era distintivo es calificado como distintivo teniendo en cuenta su uso constante, real y efectivo en el mercado. En otras palabras, signos que inicialmente no tenían aptitud para individualizar productos o servicios pueden ser protegidos posteriormente por el carácter distintivo que adquieren por su uso como marca.*
- [6.5.] *De acuerdo a lo expuesto, se deberá tener en cuenta los siguientes presupuestos establecidos en la norma comunitaria a efectos de que opere la figura estudiada*
- [a)] *Que el signo que se pretende solicitar para registro no reúna el requisito de distintividad.*
- [b)] *Que el signo tenga un uso constante, real y efectivo en el mercado sobre un territorio determinado.*
- [6.6.] *Se advierte que la figura de la distintividad adquirida se genera únicamente sobre cualquier signo que en un principio no reunía los requisitos de registrabilidad establecidos en los literales b), e), f), g) y h), del artículo 135 de la Decisión 486.*
- [6.7.] *Al momento de decidir el registro de un signo distintivo, se debe prestar especial atención a esta circunstancia sobre la base del recaudo de pruebas dirigidas a determinar que, aunque el signo no era distintivo inicialmente, se ha convertido en tal por su uso constante en el mercado.*
- [6.8.] *El uso constante es el uso ininterrumpido, pero además, en el derecho de marcas, para que una marca se entienda usada en el mercado, dicho uso debe ser real y efectivo. El postulado del uso real y efectivo de la marca se encuentra regulado en el artículo 166 de la Decisión 486, el cual establece los parámetros en relación con las cantidades de los productos comercializados y servicios brindados los que se deben tener en cuenta para determinar si una marca ha sido efectiva y realmente usada o no³⁹:*

- [a)] **Naturaleza de los productos o servicios:** *Este punto es fundamental para determinar el uso real, toda vez que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la oficina nacional competente o el juez competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.*



39

Ibidem.

YSL



Proceso 450-IP-2022

[b)] **Modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización:** Se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc.

[6.9.] En consecuencia, para que opere la figura de la distintividad adquirida, se debe determinar, en primer lugar, el uso constante, real y efectivo del signo y, en segundo lugar, si ese uso constante, real y efectivo genera la distintividad del signo. Al proceder al análisis deben tomarse en cuenta aspectos como el grado de distintividad del signo en relación con los productos que pretende amparar, el mercado relevante, la capacidad del consumidor medio de identificar el origen empresarial del producto correspondiente o, de ser el caso, el grado de atención del público consumidor pertinente.

6. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos:

- **75-IP-2023** del 23 de octubre de 2023

- Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.

(Ver párrafos 2.1. a 2.8. de las páginas 8 a 11 de la **Interpretación Prejudicial 75-IP-2022**, que constan en las páginas 9 a 12 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5357 del 6 de noviembre de 2023).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205357.pdf>

- **159-IP-2021** del 15 de diciembre de 2022

- Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.

(Ver párrafos 2.1. a 2.8. de las páginas 6 a 8 de la **Interpretación Prejudicial 159-IP-2021**, que constan en las páginas 59 a 61 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5112 del 27 de enero de 2023).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205112.pdf>





Proceso 450-IP-2022

- **160-IP-2020** del 21 de febrero de 2022

- Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.

(Ver párrafos 4.1. a 4.9 de las páginas 10 a 12 de la **Interpretación Prejudicial 160-IP-2020**, que constan en las páginas 28 a 30 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4420 del 22 de febrero de 2022).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204420.pdf>

- **329-IP-2019** del 11 de diciembre de 2020

- Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.

(Ver párrafos 3.1. a 3.8. de las páginas 8 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 329-IP-2019**, que constan en las páginas 9 a 11 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4155 del 27 de enero de 2021).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204155.pdf>

- **225-IP-2021** del 19 de octubre de 2022

- Registro de un color delimitado por la forma.
- La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.

(Ver párrafos 2.1. a 2.6. y 3.1. a 3.6. de las páginas 5 a 8 de la **Interpretación Prejudicial 225-IP-2021**, que constan en las páginas 6 a 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5068 del 3 de noviembre de 2022).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205068.pdf>

- **207-IP-2020** del 6 de mayo de 2022

- Registro de un color delimitado por la forma.
- La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.

(Ver párrafos 3.1. a 3.6. y 4.1. a 4.6. de las páginas 8 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 207-IP-2020**, que constan en las páginas

vsu





Proceso 450-IP-2022

46 a 48 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4484 del 30 de mayo de 2022).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204484.pdf>

- **120-IP-2021** del 21 de febrero de 2022

- Registro de un color delimitado por la forma.
- La marca de color delimitado por una forma y la libre competencia.

(Ver párrafos 3.1. a 3.6. y 4.1. a 4.6. de las páginas 8 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 120-IP-2021**, que constan en las páginas 29 a 31 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4421 del 22 de febrero de 2022).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204421.pdf>

- **185-IP-2020** del 25 de agosto de 2021

- Registro de un color delimitado por la forma.

(Ver párrafos 3.1. a 3.6. de las páginas 8 a 9 de la **Interpretación Prejudicial 185-IP-2020**, que constan en las páginas 38 a 39 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4330 del 10 de septiembre de 2021).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204330.pdf>

- **04-IP-2021** del 22 de abril de 2021

- Registro de un color delimitado por la forma.
- Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma.

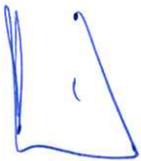
(Ver párrafos 1.1. a 1.5. y 3.1. a 3.7. de las páginas 4 a 5 y 20 a 23 de la **Interpretación Prejudicial 04-IP-2021**, que constan en las páginas 35 a 36 y 51 a 54 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4251 del 19 de mayo de 2021).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204251.pdf>

- **619-IP-2019** del 7 de octubre de 2020

- Registro de un color delimitado por la forma.
- Particularidades de la acción por infracción de una marca de color delimitado por una forma. *isu*





Proceso 450-IP-2022

(Ver párrafos 1.1. a 1.5. y 4.1. a 4.7. de la **Interpretación Prejudicial 619-IP-2019**, que constan en las páginas 30 a 31 y 57 a 59 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4087 del 13 de octubre de 2020).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204087.pdf>

- **75-IP-2022** del 15 de diciembre de 2022

- El trade dress

(Ver párrafos 6.1. a 6.16 de las páginas 17 a 20 de la **Interpretación Prejudicial 75-IP-2022**, que constan en las páginas 18 a 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5123 del 31 de enero de 2023).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205123.pdf>

- **274-IP-2021** del 9 de marzo de 2022

- La distintividad adquirida o “secondary meaning”

(Ver párrafos 3.1. a 3.10. de las páginas 8 a 10 de la **Interpretación Prejudicial 274-IP-2021**, que constan en las páginas 39 a 41 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4430 del 17 de marzo de 2022).

Disponible en:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204430.pdf>

7. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, las cuales constituyen un acto aclarado, de conformidad con el criterio jurídico interpretativo citado en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

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 Sección Primera de la Sala de lo Contencioso

KS





Proceso 450-IP-2022

Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020180003400 (acumulado), constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la presente sentencia de interpretación prejudicial.

SEGUNDO:

Con relación al artículo 135 (literal b) de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5154 del 12 de abril de 2023, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial.

Con relación al artículo 135 (literal c) de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la presente providencia.

Con relación al artículo 137 de la Decisión 486, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia emitida en el proceso 267-IP-2022 del 27 de julio de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5256 del 31 de julio de 2023.

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:

Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina. *isr*





Proceso 450-IP-2022

Esta sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal⁴⁰.



Gustavo García Brito
Magistrado



Hugo R. Gómez Apac
Magistrado



Íñigo Salvador Crespo
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial el magistrado presidente (e) y la secretaria general.



Hugo R. Gómez Apac
Magistrado presidente (e)



Karla Margot Rodríguez Noblejas
Secretaria general

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



40

La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón no participa de la adopción de esta providencia, toda vez que la norma demandada objeto de consulta está sustancialmente vinculada al proceso 01-AI-2016, por lo cual la magistrada Charris se declaró impedida mediante Memorando 21-MC-TJCA-2023 del 19 de septiembre de 2023.