



### SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.	
PROCESO 139-IP-2022	Interpretación Prejudicial. Consultante: Séptima Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad Tributaria y Aduanera de la Corte Superior de Justicia de Lima Expediente Interno del Consultante: 13348-2019-0-1801-JR-CA-19 Referencia: Los cánones o licencias de derechos de propiedad intelectual en la determinación del valor en aduana.....	2
PROCESO 342-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: 11001032400020130005100 Norma objeto de la consulta prejudicial: Artículo 146 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de la consulta prejudicial: <ol style="list-style-type: none"><li>1. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor</li><li>2. El legítimo interés en la oposición a un registro de marca</li><li>3. La oposición temeraria</li><li>4. Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486</li><li>5. La oposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos</li><li>6. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca</li><li>7. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andina</li><li>8. Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486.....</li></ol>	24
PROCESO 71-IP-2023	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: 11001032400020170033500 Norma objeto de la consulta prejudicial: Literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de interpretación: Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la cultura de una región.....	59

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 6 de septiembre de 2023**

**Proceso:** 342-IP-2022

**Asunto:** 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:** 11001032400020130005100

**Norma objeto de la consulta prejudicial:** Artículo 146 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

**Temas objeto de la consulta prejudicial:**

1. La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor
2. El legítimo interés en la oposición a un registro de marca
3. La oposición temeraria
4. Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486
5. La oposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos
6. La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca
7. El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andina





Proceso 342-IP-2022

8. Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486

**Magistrado ponente:** Hugo R. Gómez Apac

**VISTO:**

El Oficio 2034 del 1 de septiembre de 2022 recibido vía correo electrónico en la misma fecha 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 del artículo 146 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)<sup>1</sup>, a fin de resolver el proceso interno 11001032400020130005100.

**CONSIDERANDO:**

**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno:**

**Demandante:** Otro Kiosko Fresco de Colombia Sociedad por Acciones Simplificadas

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

**Tercero interesado:** OKF Corporation

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

1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>2</sup> y 391-IP-2022<sup>3</sup>, 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

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

<sup>2</sup> Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetar/GACETA%205146.pdf>

<sup>3</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetar/GACETA%205147.pdf>

1





Proceso 342-IP-2022

«la doctrina interpretativa del acto aclarado» es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, 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 que el juez nacional de única o última





Proceso 342-IP-2022

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.



Proceso 342-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. NORMA OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL**

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 146 de la Decisión 486<sup>4</sup>.
2. La mencionada norma comunitaria regula los aspectos relacionados con la oposición que puede presentar un tercero contra la solicitud de un registro de marca sobre la base de solicitudes de registro o registros de marcas concedidos con anterioridad, y la oposición andina.

<sup>4</sup> Decisión 486.-

«Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»



Proceso 342-IP-2022

El artículo 146 de la Decisión 486 se encuentra vinculado directamente con los siguientes temas específicos:

- La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.
- El legítimo interés en la oposición a un registro de marca.
- La oposición temeraria.
- Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486.
- La oposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos.
- La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca.
- El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andina.
- Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486.

Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como los temas identificados anteriormente, 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:

**[1.] La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor**

**La oposición andina**

[1.1] *Conforme al artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de una marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud.*

[1.2] *En adición a ello, el artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas, a los titulares de registros de marcas en los Países Miembros de la Comunidad Andina. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un País*





Proceso 342-IP-2022

*Miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes (de registro) o registros de marcas concedidos en los demás Países Miembros. Esta figura se conoce con el nombre de «oposición andina».*

- [1.3] *Del enunciado del artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que para el ejercicio de la oposición andina es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los Países Miembros; o, (ii) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los Países Miembros.*
- [1.4] *Tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos y/o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor.<sup>5</sup>*
- [1.5] *En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca<sup>6</sup>, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro País Miembro.*
- [1.6] *Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:<sup>7</sup>*
- a) *La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*
  - b) *La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina nacional competente del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.*

<sup>5</sup> Ver Interpretación Prejudicial 374-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2758 del 12 de julio de 2016.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial 140-IP-2014 del 20 de noviembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2460 del 4 de marzo de 2015.

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial 02-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2576 del 3 de septiembre de 2015.



Proceso 342-IP-2022

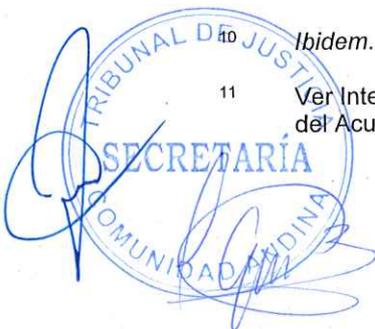
- [1.7] *En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.<sup>8</sup>*
- [1.8] *Por el contrario, si se deniega el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro País Miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir sobre la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad.<sup>9</sup>*
- [1.9] *De lo anterior se puede deducir lo siguiente:<sup>10</sup>*
- a) *El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.*
  - b) *El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.*
- [1.10] *Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:<sup>11</sup>*
- a) *El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el País Miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al*

<sup>8</sup> Ver Interpretación Prejudicial 374-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2758 del 12 de julio de 2016.

<sup>9</sup> *Ibidem.*

<sup>10</sup> *Ibidem.*

<sup>11</sup> Ver Interpretación Prejudicial 152-IP-2012 del 6 de marzo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2189 del 7 de mayo de 2013.



Proceso 342-IP-2022

*momento de formular dicha oposición).*

- b) *Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País Miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se formule la oposición.*

[1.11] *Cuando el artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a «quien primero solicitó el registro de esa marca», el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición.<sup>12</sup>*

[1.12] *En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina:<sup>13</sup>*

- a) *Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectatio en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos y/o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor.*
- b) *Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro de la Comunidad Andina. La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del País Miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo<sup>14</sup>.*

#### **El interés real en el mercado**

[1.13] *Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del País Miembro en donde se plantea la oposición andina. Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse*

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial 374-IP-2015 del 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2758 del 12 de julio de 2016.

<sup>13</sup> *Ibidem.*

<sup>14</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 107-IP-2015 del 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2605 del 14 de octubre de 2015; y 202-IP-2014 del 20 de febrero de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2477 del 10 de abril de 2015.




Proceso 342-IP-2022

dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado.

- [1.14] La acreditación del interés real precitado tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrían penetración clara en el mercado relevante. La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho País Miembro realmente es de su interés.
- [1.15] Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca «idéntica» a la anteriormente solicitada o registrada en otro País Miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina.
- [1.16] En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el País Miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro País Miembro.
- [1.17] Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no solo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir identidad respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, no solo deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.
- [1.18] En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos.
- [1.19] Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir. Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del País Miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el País Miembro al momento de interponer la oposición.





Proceso 342-IP-2022

### **La acreditación del interés legítimo del opositor**

- [1.20] *En el caso de la oposición andina regulada en el artículo 147 de la Decisión 486 la acreditación del interés legítimo se encuentra condicionada a la demostración, por parte del opositor andino, del registro (o solicitud de registro previa) de una marca en un País Miembro idéntica o similar a aquella que un tercero solicita a registro en otro País Miembro.*
- [1.21] *Respecto de la oposición, autorizada doctrina sostiene que:*
- «...la oposición debe ser formulada exponiendo los argumentos que la sustentan y ofreciendo las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés del opositor en la formulación de su oposición.»<sup>15</sup>*
- [1.22] *Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad<sup>16</sup>.*
- [1.23] *En virtud del principio de primacía de la realidad «...la autoridad debe tomar en cuenta las situaciones y relaciones económicas que se pretendan, desarrollen o establezcan en la realidad...» Esto es, «...se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que formalmente aparezca de los documentos y actos jurídicos relacionados con el acto...»<sup>17</sup>.*
- [1.24] *En efecto, en el caso del derecho de propiedad industrial el principio de primacía de la realidad se operativiza cuando las oficinas nacionales competentes en materia de marcas y patentes analizan los criterios de registrabilidad, confundibilidad o asociación de los signos en conflicto privilegiando lo que realmente ocurre en el mercado. Por medio de la aplicación de este principio, por lo tanto, se pretende que las controversias se diriman en atención a la verdad de la realidad, a la verdad de los hechos, garantizando la justicia material.<sup>18</sup>*

<sup>15</sup> Gustavo Arturo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios*, Tomo I, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, p. 390.

<sup>16</sup> Ver Interpretaciones Prejudiciales números 434-IP-2016 del 13 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2955 del 8 de marzo de 2017; 471-IP-2016 del 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3319 del 20 de junio de 2018; y, 531-IP-2018 del 26 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3632 del 16 de mayo de 2019.

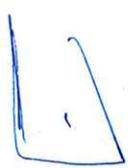
<sup>14</sup> Gustavo Arturo León y León, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina, Análisis y Comentarios*, Tomo II, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, p. 370.

Hugo R. Gómez Apac, *El principio de primacía de la realidad en la jurisprudencia sobre propiedad industrial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina*. En: *The Trademark Reporter – The Law Journal of the International Trademark Association*, Vol. 108, N° 3, May-Jun, 2018, p. 749.



Proceso 342-IP-2022

- [1.25] *En esa línea, este Tribunal también ha reconocido la importancia de la aplicación del principio de verdad material en la etapa probatoria al momento de acreditar la veracidad de los hechos. Así, por ejemplo, tratándose de la cancelación por falta de uso, el Tribunal ha señalado que, en efecto, es posible presentar pruebas nuevas en las etapas recursivas e incluso en recursos contencioso-administrativos<sup>19</sup>. Esto se sustenta en la aplicación del principio de verdad material y en aras de garantizar el debido proceso y la justicia material.*
- [1.26] *Pues bien, si este beneficio probatorio se le ofrece a quien procura demostrar un hecho, como es el uso de su marca en el País Miembro donde ha sido registrada, habida cuenta de la libertad probatoria que goza para demostrar su legítimo interés, con mayor razón este beneficio debe extenderse a quien sustenta una oposición andina en la pre existencia de un acto jurídico que confiere un derecho —registro de marca— o de una situación jurídica que genera derechos expectáticos —presentación de una solicitud de registro de marca—, más aun si se considera que en ambos casos intervino previamente una autoridad nacional competente de un País Miembro de la Comunidad Andina.*
- [1.27] *Efectivamente, los cuatro Países Miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) conforman un solo mercado, el mercado subregional andino. Por ello, el titular de un registro marcario en un País Miembro se encuentra legitimado para oponerse a la solicitud de registro presentada en otro País Miembro si existiera riesgo de confusión entre el signo registrado en el primer país y el solicitado a registro en el segundo. Sin embargo, deben considerarse las dificultades adicionales que implican el ejercicio de una acción de esta magnitud. Y puesto que se condiciona en mayor medida la legitimidad en la causa del opositor andino, en aplicación del principio general del in dubio pro actione, se debe garantizar la mayor flexibilidad probatoria en favor de la acreditación del interés legítimo del opositor, incluso por encima de las restricciones que pudieran plantearse formalmente en cada país.*
- [1.28] *Lo que importa es conocer la verdad. Los principios de primacía de la realidad y de verdad material son parte de un gran principio, aplicable a todos los procesos judiciales modernos, que es el principio de la justicia material. Sobre la base de la justicia material, lo que importa siempre es saber la verdad. Es inadmisibles que por meros formalismos, la autoridad administrativa se niegue a reconocer la verdad de los hechos o la pre existencia de actos o situaciones jurídicas que sirven*



<sup>19</sup>

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 2-IP-2017 del 12 de junio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3073 del 4 de agosto de 2017; y, 562-IP-2015 del 6 de julio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2802 del 12 de septiembre de 2016.



Proceso 342-IP-2022

de sustento a una pretensión o configuran la base del ejercicio de un derecho, como en el caso de la oposición andina. Por eso, las autoridades nacionales competentes deben tener en consideración las pruebas presentadas en las diferentes etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa.

- [1.29] Los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material apuntan no solo a privilegiar la verdad y justicia como elementos axiológicos que irradian todo proceso judicial, sino que, al mismo tiempo, coadyuvan con el fortalecimiento del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva.
- [1.30] En consecuencia, los elementos probatorios que acrediten la existencia de un derecho o interés legítimo protegido por el ordenamiento jurídico comunitario andino, deben ser admitidos y merituados, en cualquiera de las instancias administrativas, incluyendo las etapas impugnativas o recursivas en la vía administrativa, siempre y cuando pertenezcan al período en que se alegó la existencia de dicho interés y, además, que dichas pruebas sean pertinentes. Asimismo, debe asegurarse el principio de contradicción y las nuevas pruebas deben ser trasladadas a la otra parte, para que esta se pronuncie al respecto. Sobre el particular, corresponde señalar que la prueba tiene como finalidad formar la convicción de la autoridad administrativa o jurisdiccional en el momento de decidir, pero también está destinada a moldear el convencimiento de las partes sobre sus alegaciones.

[2.] **El legítimo interés en la oposición a un registro de marca**

- [2.1] El artículo 146 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición.

Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales.

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

- [2.2] Según la norma transcrita, quien se considere con legítimo interés podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de treinta días siguientes a su publicación.





Proceso 342-IP-2022

- [2.3] *La norma comunitaria al usar el término «oposición fundamentada» se está refiriendo a una oposición que contenga todas las pruebas necesarias destinadas a demostrar el legítimo interés en la presentación de la oposición. Tan importante resulta este tema, que el artículo 146 de la Decisión 486 en su segundo párrafo concede a la parte interesada la posibilidad de pedir un plazo adicional de treinta días para presentar tales pruebas<sup>20</sup>.*
- [2.4] *Este Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que el legítimo interés corresponde ser calificado como tal por la oficina nacional competente. Pese a ello, es importante manifestar que podrá reclamar legítimo interés cualquier persona cuando se trate del registro de signos que sean susceptibles de vulnerar lo dispuesto en los artículos 134 y 135 de la Decisión 486; es decir, aquellos que presenten causales de irregistrabilidad absolutas, así como los titulares que pretendan proteger un derecho amparado por la referida Decisión frente a una solicitud de registro de una marca; es decir, cualquier persona que pretenda salvaguardar sus derechos alegando la existencia de alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 136 de la norma antes citada.*
- [2.5] *De este modo, el legítimo interés al que se refiere la normativa andina deberá ser verificado por la autoridad nacional competente para cada caso en concreto; sin embargo, puede considerarse como regla que tendrá legítimo interés para oponerse cualquier persona cuando la oposición se base en causales absolutas de irregistrabilidad, así como la persona que pueda verse afectada por la decisión que adopte la autoridad respecto del registro del signo solicitado, como por ejemplo aquellas personas que ostenten la titularidad de derechos de propiedad industrial o de derechos de autor.*

[3.] **La oposición temeraria**

- [3.1] *El tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 dispone que las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo establecen las normas nacionales.*
- [3.2] *Sobre el particular, el Tribunal ha expresado lo siguiente:*

*«[L]a norma andina citada reconoce que las autoridades legislativas nacionales tienen la facultad de establecer o no sanciones, que resulten aplicables en aquellos casos en los que se compruebe o verifique que existió una oposición temeraria. Al efecto, deberán observar el Principio de Complemento Indispensable.*

<sup>20</sup>

Ver Interpretación Prejudicial 171-IP-2015 del 4 de febrero de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2713 del 18 de abril de 2016.





Proceso 342-IP-2022

*El Principio de Complemento Indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan "norma de clausura"<sup>4</sup>, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica.*

*Cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del Principio de Complemento Indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria (...)*

<sup>4</sup> Pablo E. Navarro, Normas permisivas y clausura de los sistemas normativos, en Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). ISONOMÍA - Revista de Teoría y Filosofía del Derecho. Número 34, abril 2011, pp. 109 -139.

Disponible: [http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/isono\\_345.pdf](http://www.isonomia.itam.mx/docs/isonomia34/isono_345.pdf) (Consulta: 30 de junio de 2021).»<sup>21</sup>

- [3.3] *De esta manera, sobre la base del principio de complemento indispensable, corresponde a la legislación nacional determinar si se sanciona o no la oposición temeraria, y de optar por la sanción, si utilizará la vía administrativa sancionadora, la penal, o ambas.*
- [3.4] *Asimismo, de conformidad con el principio de tipicidad, propio del derecho sancionador que regula el ius puniendi del Estado, tanto en el ámbito penal como en los procedimientos administrativos sancionadores, corresponde que tanto la conducta sancionable como la respectiva sanción se encuentren debidamente identificadas y descritas en la legislación nacional que resulte aplicable.*
- [3.5] *Así, el único extremo susceptible de interpretación por parte del Tribunal del tercer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, y con carácter meramente orientativo, es el concepto mismo de «oposición temeraria».*
- [3.6] *De manera enunciativa, habrá oposición temeraria:*
- a) *Cuando sea manifiestamente evidente que la oposición carece de fundamento jurídico;*

<sup>21</sup> Ver Interpretación Prejudicial 354-IP-2019 del 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4106 del 28 de octubre de 2020.





Proceso 342-IP-2022

- b) Cuando se plantea la oposición a sabiendas de que esta carece de fundamento jurídico, es decir, se formula con mala fe o intencionalidad;
- c) Cuando se plantea la oposición en ejercicio abusivo de un derecho; o,
- d) Cuando se plantea la oposición con un propósito ilegal o fraudulento.

[3.7] No habrá oposición temeraria en aquellos casos en los que, si bien para la autoridad nacional competente la oposición es infundada, es verosímil asumir que el opositor tenía razones, aunque sean pocas o débiles, para considerar una probable existencia de riesgo de confusión o de asociación, como sería el hecho, por ejemplo, de que los signos distintivos en conflicto guardan ciertas coincidencias entre sí.

[4.] **Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario regulada en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486**

[4.1] El último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«Artículo 146.- (...) (...)»

No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.»

(Énfasis agregado)

[4.2] Con relación al referido plazo de gracia, el primer párrafo del artículo 153 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«Artículo 153.- El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación...»

(Énfasis agregado)

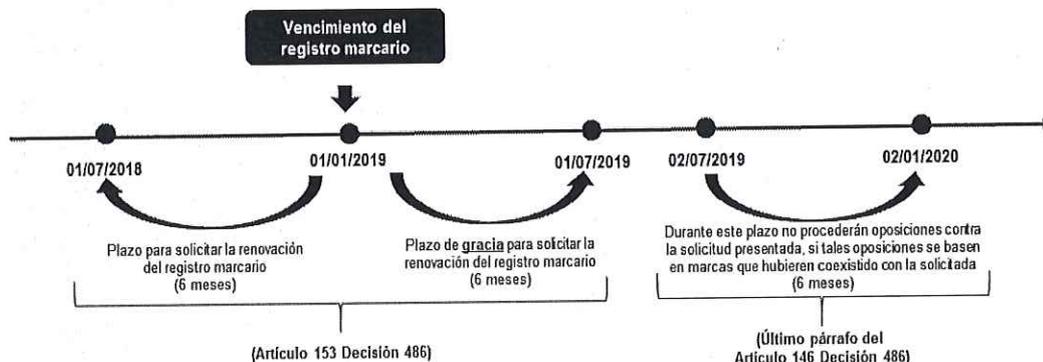
[4.3] Como se puede advertir, el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 incorpora un período adicional de seis meses contados a partir del vencimiento de los seis meses del plazo de gracia previsto en el artículo 153 de la misma norma

1



Proceso 342-IP-2022

comunitaria. Lo anterior se puede apreciar mejor con el siguiente gráfico:

**Gráfico 1**

Fuente: elaboración propia.

- [4.4] Veamos el siguiente ejemplo hipotético. El registro marcario **X** estuvo vigente del 1 de enero de 2009 al 1 de enero de 2019. La marca **X** coexistió pacíficamente con las marcas **XX**, **XY** y **XZ**. **A** era titular de la marca **X**, y **B** titular de las marcas **XX**, **XY** y **XZ**.

Dentro de los seis meses anteriores al vencimiento del registro de la marca **X** (desde el 1 de julio de 2018), **A** podía solicitar la renovación de su marca. A partir de la fecha de vencimiento del registro, **A** contaba con un plazo de gracia de seis meses para solicitar la renovación de la marca **X**; esto es, del 1 de enero al 1 de julio de 2019. Dentro de dicho plazo **A** no solicitó la referida renovación y, en consecuencia, expiró el registro de la marca **X**.

El 1 de septiembre de 2019, dentro de los seis meses siguientes al vencimiento del período de gracia, **A** solicitó —nuevamente— el registro como marca del signo **X**. Una vez publicada la referida solicitud, se opuso **B** alegando la irregistrabilidad de **X** por la presunta confusión de esta con sus marcas **XY**, **XX** y **XZ**.

De conformidad con lo dispuesto en el cuarto y último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, no procedería la oposición formulada por **B** contra la solicitud presentada por **A** (realizada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento de gracia), pues esta se basó en marcas (**XY**, **XX** y **XZ**) que coexistieron con **X** durante el período en el cual estuvo vigente.

- [4.5] El último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, le otorga al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación —o la de quien tuviere legítimo interés en



Proceso 342-IP-2022

solicitarla— la prerrogativa de que contra su nueva solicitud no procederán las oposiciones basadas en marcas que hubieran coexistido con la marca caducada (ahora, solicitada).<sup>22, 23</sup>

[4.6] En consecuencia, para el análisis de las oposiciones presentadas contra las solicitudes de marcas realizadas conforme al último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, la oficina nacional competente deberá tomar en consideración los siguientes criterios:

- Que la solicitud de registro sea presentada por el mismo titular del registro caducado o por quien tuviera legítimo interés.
- Que el signo solicitado sea igual al del registro caducado y que pretenda distinguir los mismos productos o servicios.
- Que la solicitud del registro del signo se presente dentro del período de seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia previsto en el artículo 153 de la Decisión 486.

[5.] **La oposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos**

[5.1] El artículo 148 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**Artículo 148.**- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.

A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.»

[5.2] De conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 de la Decisión 486, una vez presentada la oposición, la oficina nacional competente debe notificar al solicitante del registro marcario para que defienda sus pretensiones y ofrezca las pruebas que considere pertinentes dentro del plazo que la ley le otorga para ello.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ver Interpretación Prejudicial 18-IP-1998 del 30 de marzo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 340 del 13 de mayo de 1998.

<sup>23</sup> Ver Interpretación Prejudicial 65-IP-2004 del 30 de junio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1102 del 6 de agosto de 2004.

<sup>24</sup> Ver Interpretación Prejudicial 21-IP-2003 del 9 de abril de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 945 del 14 de julio de 2003.



Proceso 342-IP-2022

- [5.3] *Si bien la norma establece un plazo de treinta días para presentar pruebas que sustenten la contestación, este puede ser prorrogado por un periodo similar, siempre que sea a solicitud de parte.<sup>25</sup>*
- [5.4] *Por su parte, el artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente:*
- «Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.»*
- [5.5] *A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro.*
- [5.6] *Con mayor razón, cuando se presenten oposiciones, la oficina nacional competente debe realizar el examen de registrabilidad. En estos casos, la autoridad nacional competente en el marco del referido examen debe considerar las referidas oposiciones, así como los argumentos y pruebas presentados por el solicitante del registro marcario.*
- [5.7] *Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.<sup>26</sup>*
- [5.8] *El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen*

25

«...El artículo en cuestión establece que, en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la oficina nacional competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La oficina nacional competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación...».

Gustavo Arturo León y León, Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y Comentarios, Tomo I, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, p. 418.

26

Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2323 del 8 de abril de 2014.



Proceso 342-IP-2022

comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que dan contexto a los signos en conflicto.

- [5.9] La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto debido a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.
- [5.10] La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y, además, la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados.<sup>27</sup>
- [5.11] En consecuencia, el examen de registrabilidad debe estar plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas. Es decir, la oficina nacional competente no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la debida motivación de los actos administrativos.
- [6.] **La solicitud de transferencia de un registro marcarío como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca**
- [6.1] El primer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 establece lo siguiente:
- «Artículo 146.-** Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.  
(...)»
- [6.2] La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca

27

Ibidem.



Proceso 342-IP-2022

proteger los intereses del titular de un registro marcario, sino también el interés colectivo de los consumidores, pues se debe evitar que estos queden expuestos a un riesgo de confusión o de asociación que afectaría su proceso de elección de bienes o servicios en el mercado.

[6.3] La persona que todavía no es titular de un registro marcario, pero sí beneficiaria de una solicitud de transferencia (en trámite) de un registro marcario a su favor, cuenta con legítimo interés para presentar una oposición —sobre la base de la expectativa de ser en el futuro titular del mencionado registro marcario— a una solicitud de registro de marca.

[6.4] La razón de lo anterior descansa no solo en la capacidad de proteger el derecho expectatio que se tiene sobre un registro marcario, sino también en la necesidad de evitar que la falta de presentación de una oposición, genere un escenario de convivencia de dos marcas registradas, que bien podría ocasionar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

[7.] **El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andina**

[7.1] Son dos instituciones jurídicas distintas el derecho preferente derivado de una resolución favorable de la solicitud de cancelación de un registro marcario (cuya marca no se usó en el mercado) regulado en el artículo 168 de la Decisión 486, de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486, por virtud de la cual el titular de una marca o quien primero solicitó el registro de una marca en un primer País Miembro puede oponerse, en un segundo País Miembro, al registro de una marca idéntica o similar, caso en el cual el opositor (ubicado en el primer País Miembro) deberá acreditar su interés real en el mercado del segundo País Miembro donde interpone la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca en cuestión (en el segundo País Miembro) al momento de interponer su oposición.

[7.2] Si la oposición andina se fundamenta en un derecho anterior al del registro marcario cuya cancelación se solicita, es evidente que la oposición andina prevalece sobre el derecho preferente derivado de la acción de cancelación, tal como se explica en el siguiente ejemplo:

Asumamos que Ticio registró en la oficina de marcas de Colombia la marca X el año 2005. Con posterioridad a ello, el año 2010, Lucio registra en la oficina de marcas del Ecuador la marca X1 que es idéntica o similar a la marca X de Ticio. Resulta que Ticio no toma conocimiento del registro de la



Proceso 342-IP-2022

marca X1 en Ecuador<sup>28</sup>. Lucio usa la marca X1 solo dos años, hasta el 2012, y deja de usarla a partir de enero del 2013. El 16 de enero del 2017, Mario solicita a la oficina de marcas del Ecuador la cancelación del registro de la marca X1. Dicha oficina resuelve de manera favorable la solicitud de cancelación de Mario mediante acto administrativo firme del 30 junio de 2017. Por virtud del derecho preferente previsto en el artículo 168 de la Decisión 486, Mario tiene derecho preferente al registro de la marca X1, el cual podrá ser invocado a partir de la presentación de la solicitud de cancelación (el 16 de enero de 2017) y hasta dentro de los tres meses siguiente de la fecha en que la resolución de cancelación quedó firme en la vía administrativa (el 30 de junio de 2017).

Ahora asumamos que, sobre la base del derecho preferente, Mario solicita a la oficina de marcas del Ecuador el registro de la marca X1 el 15 de agosto de 2017 (dentro de los tres meses que concede el derecho preferente), pero esta vez Ticio sí toma conocimiento de dicha solicitud de registro. Toda vez que el signo X1 es idéntico o similar a la marca X de Ticio registrada en la oficina de marcas de Colombia, y dado que este registro es anterior (año 2005) al registro que en su momento se concedió a Lucio (año 2010), Ticio puede oponerse a la solicitud de registro marcario presentada por Mario el 15 de agosto de 2017, caso en el cual Ticio deberá solicitar el registro de la marca X en la oficina de marcas de Ecuador al momento de interponer su oposición andina.

**[8.] Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486**

Los siguientes criterios han sido desarrollados por el Tribunal al responder las preguntas formuladas por las autoridades consultantes de los Países Miembros.

**[8.1] El concepto de indicio razonable<sup>29</sup>**

[8.1.1] Por indicio razonable se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, que pueda generar una gran probabilidad de que el acto se haya realizado con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal.

**[8.2] Sobre si la calificación de una oposición como temeraria implica que el opositor perdió legitimidad para obrar**

<sup>28</sup> Si Ticio hubiera tomado conocimiento del trámite del registro de la marca «X1» realizada por Lucio en Ecuador, podría haberse opuesto en virtud de la figura de la oposición andina prevista en el artículo 147 de la Decisión 486.

<sup>29</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.2. de la Interpretación Prejudicial 212-IP-2021 del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4481 de 27 de mayo de 2022.



Proceso 342-IP-2022

**dentro del procedimiento de registro de marca<sup>30</sup>**

[8.2.1] *El primer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 solo contempla el legítimo interés para presentar oposición. Tratándose de la oposición temeraria, puede tomarse en consideración los criterios desarrollados en los párrafos precedentes.*

[8.3] ***Sobre si el pronunciamiento del TJCA puede relativizar las normas del derecho nacional que regulan las garantías del debido proceso y/o procedimiento en sede interna teniendo en consideración la prohibición establecida en el numeral 2 del artículo 10 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales»<sup>31</sup>***

[8.3.1] *Conforme a lo dispuesto en el numeral 10.2 del artículo 10 del «Reglamento que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de Interpretaciones Prejudiciales», el Tribunal no interpretará el contenido y alcance del derecho nacional.*

[8.3.2] *No obstante ello, debe mencionarse que la legislación nacional, al desarrollar aspectos previstos en la normativa andina sobre la base del principio de complemento indispensable, tiene dos límites connaturales: el primero, que la legislación nacional no viole el derecho andino<sup>32</sup>; y, el segundo, que, en la medida que la legislación nacional desarrolla o completa los vacíos de la norma andina, debe mantener la razonabilidad o proporcionalidad que guía o da sustento a la normativa comunitaria correspondiente.<sup>33</sup>*

[8.4] ***Sobre si se debe invocar la existencia de una oposición temeraria para que sea evaluada por la autoridad nacional competente o también es facultad discrecional de la autoridad nacional competente evaluarla en cualquier***

<sup>30</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.4. de la Interpretación Prejudicial 199-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5130 de 15 de febrero de 2023.

<sup>31</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.6. de la Interpretación Prejudicial 199-IP-2021 del 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5130 de 15 de febrero de 2023.

<sup>32</sup> Salvo, claro está, que la propia norma andina autorice a los Países Miembros a legislar de modo distinto a lo previsto en el derecho andino.

<sup>33</sup> De modo referencial, ver el párrafo 4.4.7 de la sentencia del 11 de marzo de 2022 (Proceso 01-AI-2019), publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4442 del 22 de marzo de 2022.

Proceso 342-IP-2022

**estado del procedimiento**<sup>34</sup>

[8.4.1] *Procede de ambas formas. Puede ser alegado por la parte interesada, como también puede ser observado de oficio por la autoridad nacional competente. En este último caso, dicha autoridad está facultada para pronunciarse sobre el particular.*

[8.5] **Sobre si en los casos de oposición temeraria procede recurso de oposición por falta de interés legítimo**<sup>35</sup>

[8.5.1] *El primer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486 solo contempla el interés legítimo para presentar oposición. Tratándose de la oposición temeraria, puede tomarse en consideración los criterios desarrollados en los párrafos precedentes.*

[8.6] **Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, es apelada únicamente por el opositor, ¿puede la segunda instancia administrativa considerar que sí ha existido oposición temeraria, pese a que dicho extremo no fue materia de apelación por parte del opositor?**<sup>36</sup>

[8.6.1] *Si la resolución de primera instancia administrativa, que si bien declara infundada la oposición, desestima la existencia de oposición temeraria, ha sido apelada únicamente por el opositor, se entiende respecto del extremo que declara infundada la oposición, el único asunto materia de pronunciamiento en el procedimiento recursivo consistiría en determinar si la oposición es fundada o infundada.*

[8.6.2] *Dado que, en el supuesto abstracto materia de consulta, el único apelante es el opositor, quien en primera instancia administrativa ganó el extremo referido a la presunta existencia de oposición temeraria, el hecho de que la segunda instancia administrativa considere que sí ha existido oposición temeraria constituye una violación del «principio que prohíbe la reforma en peor», pues siendo el opositor*

<sup>34</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 1.1. de las Interpretaciones Prejudiciales 19-IP-2020 (ampliación) del 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4483 de 30 de mayo de 2022 y 198-IP-2019 de 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4315 de 31 de agosto de 2021.

<sup>35</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 1.2. de la Interpretación Prejudicial 19-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4483 de 30 de mayo de 2022.

<sup>36</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.4. la Interpretación Prejudicial 19-IP-2020 (ampliación) de 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4315 de 31 de agosto de 2021.



Proceso 342-IP-2022

*el único apelante, su situación jurídica podría haber mejorado (si la segunda instancia hubiese revocado el fallo de la primera al considerar fundada la oposición) o seguir siendo la misma (en caso la segunda instancia confirme el fallo de la primera al considerar infundada la oposición) con la apelación, pero no debería empeorar, que es lo que sucedería si la segunda instancia se pronunciara sobre un extremo no apelado y en perjuicio del apelante.*

[8.6.3] *Distinto sería el caso, si el solicitante del registro marcario hubiese apelado el extremo que desestimó la existencia de oposición temeraria.*

[8.7] **Principales factores que deben ser considerados para aceptar o rechazar una oposición<sup>37</sup>**

[8.7.1] *Para aceptar o rechazar una oposición se deberá analizar si los signos se confunden o no, si hay riesgo de asociación, si están dirigidos al mismo mercado, de acuerdo con lo expuesto en los párrafos precedentes.*

[8.7.2] *Adicionalmente, la autoridad nacional competente tiene la potestad de rechazar una oposición en los siguientes casos:*

*Conforme al último párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, no proceden las oposiciones contra la solicitud del signo presentado, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153 de la Decisión 486<sup>38</sup>, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.*

*De acuerdo con el artículo 149 de la misma norma antes citada, la oficina nacional competente, no*

<sup>37</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.2. de la Interpretación Prejudicial 510-IP-2018 del 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3838 del 11 de diciembre de 2019.

<sup>38</sup> **Decisión 486.-**

«**Artículo 153.-** El titular del registro, o quien tuviere legítimo interés, deberá solicitar la renovación del registro ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, tanto el titular del registro como quien tuviere legítimo interés gozarán de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación. A tal efecto acompañará los comprobantes de pago de las tasas establecidas, pagando conjuntamente el recargo correspondiente si así lo permiten las normas internas de los Países Miembros. Durante el plazo referido, el registro de marca mantendrá su plena vigencia.

A efectos de la renovación no se exigirá prueba de uso de la marca y se renovará de manera automática, en los mismos términos del registro original. Sin embargo, el titular podrá reducir o limitar los productos o servicios indicados en el registro original.»



Proceso 342-IP-2022

admitirá a trámite las oposiciones que estén incluidas dentro de los siguientes casos:

- a. Que se presenten sin indicar los datos esenciales relativos al opositor y a la solicitud contra la cual se interpone la oposición;
- b. Que la oposición fuere presentada extemporáneamente;
- c. Que no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes.

**[8.8] La relación entre la buena fe y el interés para obrar al calificar la oposición del registro de una marca<sup>39</sup>**

[8.8.1] El primer párrafo del artículo 146 de la Decisión 486, solo contempla el legítimo interés para presentar oposición. Tratándose de la oposición temeraria, la buena fe puede ser un elemento para tener en consideración.

**[8.9] Sobre si la declaración de carácter temerario de una oposición es a pedido de parte o es de interés público<sup>40</sup>**

[8.9.1] Procede de ambas formas. Puede ser alegado por la parte interesada, como también puede ser observado de oficio por la autoridad nacional competente. En este último caso, dicha autoridad está facultada para pronunciarse sobre el particular.

**[8.10] Criterios para tomar en cuenta si la marca respecto de la cual el opositor sustenta su medio de defensa es una marca que es materia de cancelación o nulidad<sup>41</sup>**

[8.10.1] El titular del registro marcario tiene derecho a oponerse en tanto su registro no haya sido cancelado, incluso si está en trámite un pedido de cancelación contra dicho registro; sin perjuicio de lo anterior, resulta razonable que se suspenda un procedimiento de registro hasta determinar si la marca opositora se cancela o no.

<sup>39</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.5. de las Interpretaciones Prejudiciales 360-IP-2019 del 11 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4136 del 16 de diciembre de 2020, y 354-IP-2019 del 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4106 del 28 de octubre de 2020.

<sup>40</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.4. de la Interpretación Prejudicial 354-IP-2019 del 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4106 del 28 de octubre de 2020.

<sup>41</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.1.2. la Interpretación Prejudicial 357-IP-2017 del 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3642 de 17 de mayo de 2019.

Proceso 342-IP-2022

[8.11] **¿Si es que el titular de una marca en un País Miembro de la Comunidad Andina (Colombia), no tramita la cancelación de una marca idéntica o similar en otro País Miembro de la Comunidad (Perú), podría beneficiarse de la cancelación marcaría obtenida por otra empresa sobre dicho registro? Esto es, oponiéndose a la solicitud de registro de quien tramitó la cancelación marcaría y obtuvo en última instancia una resolución favorable, pero que no se le concedió el registro en base a la oposición andina citada.**<sup>42</sup>

[8.11.1] *La persona que tiene derecho a disfrutar del derecho preferente es aquella que tramitó la solicitud de cancelación del registro marcario y obtuvo resolución favorable. Si dicha persona no hace uso del derecho preferente en el plazo de tres meses, entonces cualquier otro tercero puede solicitar el registro del signo distintivo en cuestión en la medida que el registro anterior dejó de tener efectos jurídicos por virtud de la acción de cancelación. Este otro tercero puede ser incluso el titular de una marca registrada en otro País Miembro de la Comunidad Andina.*

[8.12] **Análisis del derecho de prelación o derecho preferente en los casos en los que existen en forma paralela una solicitud de registro de una marca y una acción de cancelación contra la marca que sirve de sustento a la oposición al registro solicitado**<sup>43</sup>

[8.12.1] *El artículo 168 de la Decisión 486, que de manera textual establece lo siguiente:*

*«La persona que obtenga una resolución favorable tendrá el derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa».*

*(Subrayado agregado)*

[8.12.2] *Como se puede observar, la precitada norma establece que el derecho preferente surge desde que el solicitante obtiene la resolución favorable de la cancelación por no uso, cuyo derecho puede ejercer hasta dentro de los tres meses siguientes. La prioridad*

<sup>42</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 6.3. de la Interpretación Prejudicial 217-IP-2018 del 13 de diciembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3903 de 20 de febrero de 2020.

<sup>43</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 3.2.2. de la Interpretación Prejudicial 357-IP-2017 del 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3642 de 17 de mayo de 2019.



Proceso 342-IP-2022

puede invocarse, como lo establece la norma, desde la presentación de la solicitud de cancelación. Pues los efectos del derecho preferente se retrotraen a la fecha de la presentación de la solicitud de cancelación y, por lo tanto, tendrá prelación únicamente respecto de todas aquellas solicitudes de terceros presentadas con posterioridad a aquella que dio origen a la cancelación<sup>44</sup>.

[8.12.3] En otras palabras, el derecho preferente que surge de la cancelación del registro de la marca por no uso tendrá prioridad frente a las solicitudes de marca idénticas o confundiblemente similares que hayan sido presentadas con posterioridad a la solicitud de cancelación, pues este derecho consagrado en la normativa andina solo opera frente a la marca cancelada y ante marcas solicitadas con posterioridad, y no ante solicitudes de marca presentadas con antelación, las cuales deberán surtir su trámite normal<sup>45</sup>, pues no resultaría lógico desde el punto de vista jurídico-procesal que esta acción pueda generar efectos jurídicos anteriores a su propia existencia legal, a su nacimiento<sup>46</sup>. Adicionalmente, ello contravendría el principio fundamental que rige la prelación en el derecho de marcas, según el cual "primero en el tiempo mejor en el derecho" ("Prior in tempore, potior in iure").

[8.12.4] En este orden de ideas, frente a las solicitudes de registro de marca que se hubieren presentado con anterioridad, las mismas lógicamente mantendrán su lugar para estudio de registrabilidad, pues de acuerdo con las consideraciones precedentes, el derecho preferente al cual se ha hecho referencia no puede oponerse a una solicitud anterior a la fecha en que se ha solicitado la cancelación de la marca.

[8.12.5] Por el contrario, el titular del derecho preferente puede oponerse a la solicitud de un registro idéntico o similar, presentada con posterioridad a la correspondiente solicitud de cancelación, con el objetivo de que su solicitud sea estudiada primero, y asimismo, de no

<sup>44</sup> Ricardo Metke Méndez, *El uso obligatorio de la marca bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina*. Estudios Socio-Jurídicos, 9(2): 82-110, julio-diciembre de 2007, Bogotá, p. 102. Disponible en: <http://www.scielo.org.co/pdf/esju/v9n2/v9n2a4.pdf>. Consulta: 18 de agosto de 2023.

<sup>45</sup> Germán Marín Ruales, *Acciones de cancelación en el Derecho Comunitario*. En: *Revista La Propiedad Inmaterial*, pp. 131-132. Disponible en: <https://revistas.uextemado.edu.co/index.php/propin/article/view/1218>. Consulta: 18 de agosto de 2023.

<sup>46</sup> *Ibidem*.





Proceso 342-IP-2022

*prosperar su oposición, tiene la facultad de iniciar una acción de nulidad en contra del acto administrativo que concedió el registro del signo solicitado con posterioridad a la solicitud de cancelación de registro de la marca<sup>47</sup>.*

[8.12.6] *A contrario sensu, quien presentó una solicitud de registro con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación que da origen a un derecho preferente podrá oponerse al ejercicio de este último —de suponer el registro de un signo idéntico o similar—, con el fin de que su solicitud sea estudiada primero. Igualmente, en caso de no prosperar su oposición, podrá iniciar una acción de nulidad contra el acto administrativo que concedió el registro sobre la base errada de un derecho preferente nacido con posterioridad al derecho derivado de la solicitud de registro de la marca presentada con antelación<sup>48</sup>.*

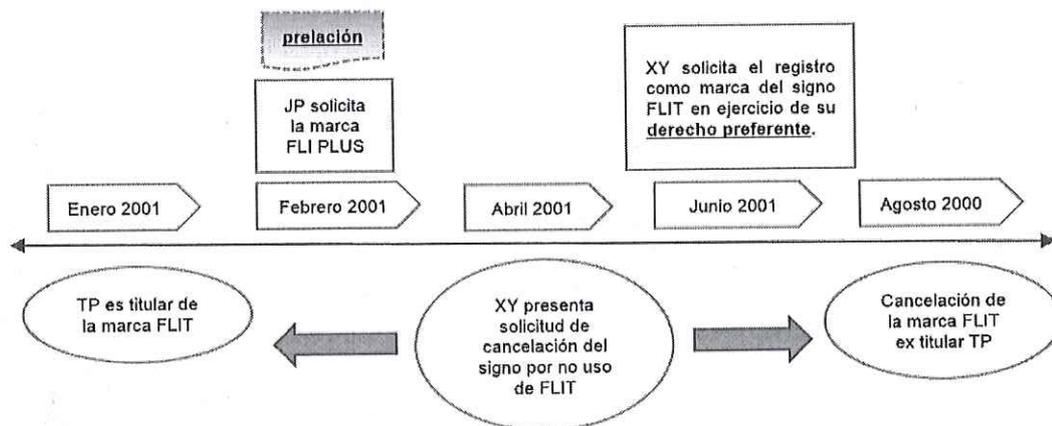
[8.12.7] *Por otro lado, también podrán existir casos en los cuales se presente una solicitud de registro con antelación a fecha de presentación de una acción de cancelación o de aquella que se ejerza por el derecho preferente. En este sentido, se deberá observar el derecho de prelación, únicamente cuando pudiera existir riesgo de confusión y/o asociación, que es lo que debe primar en los exámenes de registrabilidad realizados por las oficinas nacionales competentes. Ejemplo: Si el signo FLIT solicitado por XY en ejercicio del derecho preferente es confundible o no con el signo FLI PLUS presentado por JP antes de la solicitud de XY, se deberá realizar el examen correspondiente priorizando el derecho de prelación, como se explica en el siguiente gráfico:*

<sup>47</sup> *A contrario sensu, el titular del derecho preferente no podrá interponer una acción de nulidad sustentada en tal derecho si la solicitud de cancelación se presentó con posterioridad a la solicitud del signo en conflicto.*

<sup>48</sup> *Ver Interpretación Prejudicial 286-IP-2015 del 2 de marzo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2719 del 20 de abril de 2016.*



Proceso 342-IP-2022



Fuente: elaboración propia.

[8.12.8] Se deberá tener en cuenta que cualquier solicitud presentada sobre la base del derecho preferente es prioritaria en relación con aquellas solicitudes presentadas con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de cancelación, mientras que las solicitudes presentadas con anterioridad deben estudiarse previamente a aquella presentada sobre la base del derecho preferente. En todos los casos se deberá realizar el correspondiente examen de registrabilidad de forma integral, tomando en consideración, entre otros aspectos, la posible existencia del riesgo de confusión y/o asociación del signo solicitado para registro.

[8.13] **Sobre la posibilidad de formular oposición a una solicitud de registro de marca basándose no en una marca registrada o solicitada previamente sino en un posible derecho de autor sobre una imagen y apariencia de un producto que se acusa de ser imitado<sup>49</sup>**

[8.13.1] Para proteger un derecho de autor, quien invoque el mismo deberá probar su titularidad sobre la obra, la misma que debe ostentar las características previstas por la normativa de derecho de autor, como la originalidad, a fin de acceder a dicha protección.

Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otras, en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los procesos 212-IP-2021 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4481 de 27 de mayo de 2022; 129-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021, publicada

<sup>49</sup> La presente sección ha sido extraída del párrafo 4.1. de la Interpretación Prejudicial 110-IP-2016 de 18 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2938 de 6 de marzo de 2017.

Proceso 342-IP-2022

en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4389 de 14 de diciembre de 2021; 199-IP-2021 de 15 de diciembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5130 de 15 de febrero de 2023; 19-IP-2020 de 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4315 de 31 de agosto de 2021; 19-IP-2020 (ampliación) de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4483 de 30 de mayo de 2022; 198-IP-2019 de 25 de agosto de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4315 de 31 de agosto de 2021; 198-IP-2019 (ampliación) de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4483 de 30 de mayo de 2022; 126-IP-2020 (ampliación) de 6 de mayo de 2022, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4465 de 12 de mayo de 2022; 360-IP-2019 de 11 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4136 de 16 de diciembre de 2020; 354-IP-2019 de 7 de octubre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4106 de 28 de octubre de 2020; 357-IP-2017 de 1 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3642 de 17 de mayo de 2019; 110-IP-2016 de 18 de octubre de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2938 de 6 de marzo de 2017; 217-IP-2018 de 13 de diciembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3903 de 20 de febrero de 2020; 61-IP-2019 de 16 de septiembre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3799 de 4 de noviembre de 2019; 94-IP-2020 de 11 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4130 de 15 de diciembre de 2020; 638-IP-2018 de 29 de marzo de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3617 de 3 de mayo de 2019; 510-IP-2018 de 23 de octubre de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3838 de 11 de diciembre de 2019; y 65-IP-2022 de 13 de enero de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5101 de 19 de enero de 2023.

Disponibles en los siguientes enlaces:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204481.pdf>

(Ver párrafos 2.2. a 2.31. y 3.2. de las páginas 9 a 16 de la Interpretación Prejudicial 212-IP-2021, que constan en las páginas 39 a 46 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4481).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204389.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.31. de las páginas 3 a 9 de la Interpretación Prejudicial 129-IP-2021, que constan en las páginas 16 a 22 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4389).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205130.pdf>



Proceso 342-IP-2022

(Ver párrafos 1.2. a 1.8.; 2.4. y 2.6. de las páginas 3 a 5 de la Interpretación Prejudicial 199-IP-2021, que constan en las páginas 4 a 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5130).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204315.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.8.; y 3.4. de las páginas 3 a 4 y 7 de la Interpretación Prejudicial 19-IP-2020, que constan en las páginas 12 a 13 y 16 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4315).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204483.pdf>

(Ver párrafos 1.1., 1.2. y 1.4. de la Interpretación Prejudicial 19-IP-2020 (ampliación), que constan en las páginas 26 y 28 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4483).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204315.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.8. y 3.4. de las páginas 3 a 5 y 7 de la Interpretación Prejudicial 198-IP-2019, que constan en las páginas 4 a 6 y 8 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4315).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204483.pdf>

(Ver párrafo 1.1. de las páginas 3 a 4 de la Interpretación Prejudicial 198-IP-2019 (ampliación), que consta en las páginas 4 a 5 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4483).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204465.pdf>

(Ver párrafos 1.1., 1.2. y 1.4. de las páginas 3 a 5 de la Interpretación Prejudicial 126-IP-2020 (ampliación), que constan en las páginas 4 a 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4465).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204136.pdf>

(Ver párrafos 2.4. y 2.5. de la página 4 de la Interpretación Prejudicial 360-IP-2019, que constan en la página 21 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4136).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204106.pdf>

(Ver párrafos 2.4. y 2.5. de las páginas 4 y 5 de la Interpretación Prejudicial 354-IP-2019, que constan en las páginas 5 y 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4106).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203642.pdf>

1



Proceso 342-IP-2022

(Ver párrafos 1.1. a 1.5., 3.1.2. y 3.2.2. de las páginas 3 a 4 y 6 a 9 de la Interpretación Prejudicial 357-IP-2017, que constan en las páginas 21 a 22 y 24 a 27 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3642).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACE2938.pdf>

(Ver párrafo 4.1. de la página 21 de la Interpretación Prejudicial 110-IP-2016, que consta en la página 62 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2938).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203903.pdf>

(Ver párrafos 6.2. y 6.3. de las páginas 17 a 20 de la Interpretación Prejudicial 217-IP-2018, que constan en las páginas 36 a 38 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3903).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203799.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.7. de las páginas 9 a 11 de la Interpretación Prejudicial 61-IP-2019, que constan en las páginas 24 a 26 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3799).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204130.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.7. de las páginas 3 a 5 de la Interpretación Prejudicial 94-IP-2020, que constan en las páginas 26 a 28 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4130).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203617.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.12. de las páginas 9 a 11 de la Interpretación Prejudicial 638-IP-2018, que constan en las páginas 32 a 34 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3617).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203838.pdf>

(Ver párrafo 3.2. de las páginas 9 y 10 de la Interpretación Prejudicial 510-IP-2018, que consta en las páginas 21 y 22 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3838).

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205101.pdf>

(Ver párrafos 2.2. a 2.5. de la página 5 de la Interpretación Prejudicial 65-IP-2022, que consta en la página 6 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5101).

3. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de la norma andina que fue objeto de la





Proceso 342-IP-2022

consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, la cual constituye 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 la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020130005100, constituye un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

**SEGUNDO:** 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.

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

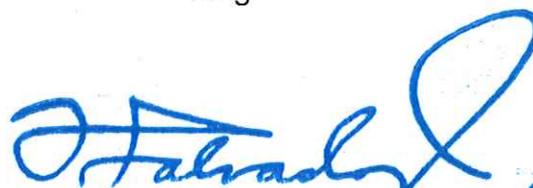
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

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 Tribunal.

  
**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada

  
**Gustavo García Brito**  
Magistrado

  
**Hugo R. Gómez Apac**  
Magistrado

  
**Íñigo Salvador Crespo**  
Magistrado





Proceso 342-IP-2022

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

  
**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada presidenta

  
**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.

\*\*\*\*\*

