



SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 248-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: 11001032400020090000700 Norma objeto de la consulta prejudicial: Artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» Tema objeto de la consulta prejudicial: Los contratos de licencia de uso y transferencia del registro de marcas.....	2
---------------------	--	---



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 12 de septiembre de 2023

Proceso: 248-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 de origen: 7136800

Expediente interno del consultante: 11001032400020090000700

Normas objeto de la consulta prejudicial: Artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial: Los contratos de licencia de uso y transferencia del registro de marcas

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTO:

El Oficio 1684 del 22 de julio 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 de los artículos 136 (literal a) y 161 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 11001032400020090000700.

1

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





CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: CCM IP S.A.

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

Tercera interesada: Luz Dary Mateus Casañas

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-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) reconoció que «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

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>

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>





Proceso 248-IP-2022

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 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





Proceso 248-IP-2022

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.

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. *ise*





Proceso 248-IP-2022

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 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486⁴.
2. Con relación al literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, corresponde señalar que dicha norma constituye acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial citado en el acápite anterior y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 344-IP-2022 de fecha 11 de abril de 2023; 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022, de fecha 13 de marzo de 2023, motivo por el cual, no será objeto de pronunciamiento adicional en la presente providencia.
3. En cuanto al artículo 161 de la Decisión 486 que también fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, corresponde señalar que dicha norma que regula aspectos relacionados con los contratos de licencias y transferencias de registros de marcas, y está vinculada directamente con los siguientes temas específicos:
 - La transferencia del registro de una marca. Requisitos y efectos.
 - Los contratos de licencia para la explotación de la marca. El contrato de licencia exclusiva.

⁴ **Decisión 486.-**

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...))»

«Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreará riesgo de confusión.»





Proceso 248-IP-2022

- La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca.
- Particularidades relacionadas con los requisitos y efectos de los contratos de licencias de uso y las transferencias de marcas.

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 transferencia del registro de una marca. Requisitos y efectos

[1.1] *Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia de uso para la explotación de esta⁵.*

[1.2] *El artículo 161 de la Decisión 486 establece lo siguiente:*

«Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece.»

[1.3] *Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia del registro de la marca no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia del registro de la marca deberá constar por escrito⁶.*

[1.4] *Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia del registro de una marca. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarrea riesgo de confusión⁷.*

[1.5] *De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre el registro de su marca. A efectos de su*

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 71-IP-2009 de 1 de julio de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1772 del 10 de noviembre de 2009.

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*





Proceso 248-IP-2022

oponibilidad frente a terceros, dicha transferencia deberá ser inscrita ante la oficina nacional competente⁸.

[1.6] La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia del registro de una marca. Sin embargo, sí expresa que debe constar por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente, acarreado que ante la falta de este requisito no surta efecto frente a terceros.

[1.7] Se debe destacar que, en aquellos aspectos no regulados por la normativa comunitaria andina, el contrato de transferencia del registro de una marca se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones indicadas anteriormente.

[1.8] Por su parte, el artículo 163 de la Decisión 486 señala lo siguiente:

«Artículo 163.- La autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia o transferencia de registro de marcas que no se ajusten a las disposiciones del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia.»

[1.9] Las disposiciones comunitarias sobre libre competencia se encuentran establecidas en la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina - «Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina»⁹ (en lo sucesivo, la **Decisión 608**), que sustituyó a la Decisión 285 - «Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia». En el artículo 47 de la Decisión 608 se establece que: «[l]as disposiciones sobre libre competencia contenidas en otras Decisiones o Resoluciones se adecuarán a lo previsto en la presente Decisión.»¹⁰.

[1.10] Cabe advertir que la transferencia del registro de una marca puede ser respecto de todos los productos o servicios que protege, o respecto de algunos en específico. En este sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando los productos o servicios que identifique con el mismo registro de marca, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en lo que respecta a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere,

⁸ Ibidem.

⁹ La Decisión 608 fue dada en la ciudad de Lima, Perú, el 29 de marzo de 2005.

¹⁰ Ver Interpretación Prejudicial 219-IP-2013 de 12 de febrero de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2313 del 11 de marzo de 2014. *isc*





Proceso 248-IP-2022

en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor¹¹.

[1.11] Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro de marca, la oficina nacional competente debe evitar que la coexistencia de esta pueda generar o inducir a error al consumidor, y prevenir que marcas idénticas pertenecientes a titulares diferentes identifiquen productos relacionados¹².

[1.12] Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial. De lo contrario se promovería tal como se indicó, la inducción a error del consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características¹³.

[2.] Los contratos de licencia para la explotación de la marca. El contrato de licencia exclusiva

[2.1] La licencia para la explotación de la marca se encuentra regulada en el capítulo IV del título VI de la Decisión 486. El artículo 162 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:

«**Artículo 162.-** El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia.»

[2.2] Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de ella. Esta potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión del registro de marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia de uso para la explotación de la misma¹⁴.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial 100-IP-2013 de 25 de junio del 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2237 del 19 de septiembre del 2013.





Proceso 248-IP-2022

- [2.3] Las licencias de uso tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla¹⁵.
- [2.4] El instrumento en el que se plasma la licencia de uso es el contrato de licencia, mediante el cual una persona, llamada licenciante, cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca¹⁶.
- [2.5] El contrato de licencia de explotación de la marca deberá plasmarse por escrito y registrarse en la oficina nacional respectiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.
- [2.6] Dentro del contrato de licencia intervienen tres elementos:
- a) El licenciante (titular de la marca);
 - b) El licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso de la marca); y,
 - c) La marca licenciada que debe estar registrada o en trámite de registro.
- [2.7] La licencia de explotación de la marca implica únicamente la autorización para utilizar la marca, reteniéndose el titular de esta los restantes derechos relativos al signo en cuestión¹⁷.
- [2.8] En la licencia de explotación de la marca una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión, de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario ciertos derechos, ejerciendo el licenciante el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos.¹⁸
- [2.9] Al constar por escrito el contrato de licencia de explotación de la marca, en dicho documento se deben incorporar los derechos y obligaciones del licenciatario, entre los cuales podría estar la defensa de los derechos de propiedad industrial; es decir, el titular del derecho marcario puede facultar expresamente al licenciatario para ejercer en su nombre y

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, *Derecho de Marcas*, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo p. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como «usuario autorizado».

¹⁸ Bertone y Cabanellas, *Op. Cit.*, p. 305.





Proceso 248-IP-2022

representación las acciones necesarias en contra de terceros que usen la marca sin autorización, lo que permitirá al licenciatarario actuar en defensa de la marca en un procedimiento administrativo o en un proceso judicial; de no autorizarse dicha facultad, la defensa procesal es exclusiva del titular de la marca.

[2.10] Es importante señalar que la calidad de licenciatarario no implica la facultad de impedir que terceros importen un producto original. Desde el momento en que el producto salió lícitamente de la esfera de comercialización regular del titular, al ser un producto original, no existe forma de que se configure una infracción de marca.

El contrato de licencia exclusiva

[2.11] La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes de dicho contrato, por lo tanto, al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar, en lo que corresponda, la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable, siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio.

[2.12] En ese sentido, el artículo 163 de la Decisión 486 prohíbe la existencia de contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Por tal razón, debe tenerse en cuenta que, independientemente de la exclusividad de los contratos de licencia y de distribución, en ningún caso ello supone que este tipo de contratos puedan impedir importaciones paralelas.

[3.] La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca

[3.1] 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.
(...)»

[3.2] La figura de la oposición al registro de una marca no solo busca 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





Proceso 248-IP-2022

de asociación que afectaría su proceso de elección de bienes o servicios en el mercado.

[3.3] 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.

[3.4] 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.

[4.] Particularidades relacionadas con los requisitos y efectos de los contratos de licencias de uso y las transferencias de marcas

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

[4.1] Actos que podrían considerarse como uso indebido de una marca, ocurrido con posterioridad a la terminación de un contrato de franquicia, que previamente lo autorizaba¹⁹

[4.1.1] Dentro de los elementos básicos del contrato de franquicia se encuentran: la licencia de explotación de la marca, la transferencia del know how y las regalías. A través del contrato de franquicia generalmente el franquiciante le realiza al franquiciado la cesión del uso de la marca.

[4.1.2] Existiría un uso indebido de un signo distintivo en el marco de un contrato de franquicia una vez que cesa la relación contractual y, por ende, la autorización otorgada por el titular del derecho para utilizar la marca en el mercado, bien sea que la terminación del contrato se deba al vencimiento del plazo o por un incumplimiento del contrato de franquicia, salvo que el presunto infractor demuestre causales eximentes de responsabilidad como caso fortuito, fuerza mayor, entre otros.

¹⁹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.1. de la Interpretación Prejudicial 193-IP-2019 de 26 de julio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3785 de 9 de octubre de 2019.





Proceso 248-IP-2022

[4.2] Los efectos jurídicos del contrato de franquicia (licencia de uso de marca) en un escenario de infracción marcaria²⁰

[4.2.1] El contrato de franquicia contiene el acuerdo (o cláusulas) de licencia de uso de marca (licencia exclusiva o no). En tal sentido, el franquiciante (o licenciante), al que llamaremos "A", es el titular de la marca registrada, y el franquiciado (o licenciataria), al que denominaremos "B", es el que utilizará dicha marca a cambio de pagar al primero una compensación económica (regalías).

[4.2.2] Teniendo presente dicho contexto, para determinar si hay o no infracción marcaria, el juez tiene, por obvias razones, competencia para determinar la vigencia (o eficacia) de la relación contractual. Si el contrato de franquicia (y la correspondiente licencia de uso de la marca), por las razones que fuere, dejó de tener efectos jurídicos (v.g., la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones, la extinción del contrato por vencimiento del plazo, etc.), significaría que B dejó de ser licenciataria del uso de la marca, por lo que si hubiese seguido usándola, pese a la ineficacia sobreviniente del contrato, habría cometido una infracción marcaria. En cambio, si el juez determinara, al resolver la controversia entre A y B, que el contrato siguió vigente (v.g., porque no hubo incumplimiento de las obligaciones, porque fue renovado, etc.), ello implicaría que B no dejó de ser licenciataria, por lo que tenía derecho a seguir usando la marca, y por ende no habría cometido una infracción marcaria.

[4.3] La relación entre la infracción marcaria y el incumplimiento contractual en el contexto de la celebración de un contrato de franquicia en el que se ha pactado el arbitraje como mecanismo de solución de controversias²¹

[4.3.1] El Tribunal va a establecer, como premisa, que entre «A», titular de un registro marcario, y «B», presunto infractor, ha existido una relación contractual (v.g., un contrato de franquicia) por virtud de la cual el primero ha otorgado al segundo una autorización o una licencia de uso de una marca (con exclusividad o no). Sin embargo, luego «A» alega que dicha relación ha

²⁰ La presente sección ha sido extraída del párrafo 5.1. de la Interpretación Prejudicial 15-IP-2020 de 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 de 13 de mayo de 2022.

²¹ La presente sección ha sido extraída del párrafo 2.3. de la Interpretación Prejudicial 45-IP-2020 de 13 de enero de 2023, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5100 de 18 de enero de 2023.





Proceso 248-IP-2022

sido finiquitada (v.g., por resolución unilateral de la relación contractual) y que, por tanto, «B» habría perdido el derecho de usar la marca, de modo que la denuncia o demanda que el primero ha entablado contra el segundo por infracción de derechos de propiedad industrial se sustentaría en la terminación de la relación contractual, lo que es cuestionado por «B», quien afirma que la relación contractual no habría concluido, sino que seguiría vigente.

- [4.3.2] Sobre la base de dicha premisa, el TJCA considera pertinente establecer, como criterio jurídico interpretativo, que en el escenario descrito en el párrafo anterior la existencia o no de una infracción marcaria está supeditada a la determinación de la vigencia de la relación contractual. Si la relación contractual no está vigente (v.g., porque habría operado la figura de la resolución contractual), el uso de la marca por parte de «B», con posterioridad a la terminación de la relación contractual, constituiría una infracción marcaria. En cambio, si la relación contractual está vigente, «B» no habría perdido el derecho de usar la marca, por lo que no habría cometido infracción al derecho de propiedad industrial de «A», basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual.
- [4.3.3] En el escenario descrito, la vigencia de la relación contractual será determinada por el mecanismo de solución de controversias acordado en el contrato. Si en el contrato se pactó que el Poder Judicial o un tribunal arbitral nacional o extranjero será competente para resolver cualquier controversia relacionada con la vigencia del contrato, entonces dicha autoridad jurisdiccional será la encargada de verificar si existió o no incumplimiento de las obligaciones contractuales, si se produjo o no el vencimiento del plazo de vigencia del contrato, o si se presentó o no una condición resolutoria del vínculo contractual, entre otros.
- [4.3.4] Si, conforme a lo pactado en el contrato, la autoridad jurisdiccional competente concluye que la relación contractual está vigente, no cabe que otra entidad (administrativa o no) se pronuncie sobre una presunta infracción marcaria, basada exclusivamente en la terminación de la relación contractual. En cambio, si la mencionada autoridad jurisdiccional competente falla en el sentido de declarar que la relación contractual no está vigente, la entidad competente para pronunciarse acerca de la existencia de una infracción marcaria efectuará la declaración correspondiente, en función de lo decidido por la señalada autoridad jurisdiccional. *ISC*





Proceso 248-IP-2022

[4.3.5] Como puede apreciarse, cuando en un País Miembro de la Comunidad Andina se denuncie o demande la infracción de derechos de propiedad industrial como consecuencia del uso en el comercio de una marca, con posterioridad a la resolución unilateral de una relación contractual (v.g. contrato de licencia, contrato de franquicia, etc.), por parte del titular de la marca, deberá verificarse, en primer lugar, la validez y legalidad de dicha resolución o terminación unilateral de la relación contractual; toda vez que, si se confirma la validez de la ruptura contractual unilateral, sí sería posible que se presente un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual, aspecto que deberá ser declarado, en cada caso concreto, por la entidad nacional competente en materia de propiedad intelectual, sin contradecir lo resuelto por la autoridad jurisdiccional. A contrario sensu, si se determina la invalidez de la terminación o resolución unilateral del contrato, no se presentaría un escenario de infracción de derechos de propiedad intelectual, basado exclusivamente en la ruptura del vínculo contractual.

[4.3.6] Ahora bien, en estricta observancia del principio de autonomía de la voluntad de las partes, corresponde que, con carácter previo al análisis sobre la existencia de una posible infracción de derechos de propiedad industrial, la autoridad judicial o el órgano arbitral que resulte competente de acuerdo con las cláusulas de resolución de controversias del contrato respectivo, sea quien se pronuncie acerca de la validez o legalidad de la terminación o resolución unilateral del contrato, de conformidad con las disposiciones contractuales y la legislación que resulte aplicable al caso concreto.

[4.4] **La solicitud de cancelación del registro marcario se debe notificar al titular de dicho registro y también a quien presentó la solicitud de transferencia del mencionado registro²²**

[4.4.1] De conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 170 de la Decisión 486, recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que, dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime pertinentes.

[4.4.2] La disposición referida no aborda el supuesto en que

²² La presente sección ha sido extraída de los párrafos 1.2. a 1.6. de la Interpretación Prejudicial 171-IP-2019 de fecha 25 de febrero de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4168 del 25 de febrero de 2021.





Proceso 248-IP-2022

previamente a la presentación de la solicitud de cancelación del registro se hubiese presentado una solicitud de transferencia del referido registro.

- [4.4.3] La persona que ha presentado la solicitud de transferencia del registro, por ejemplo, acompañando el contrato que acredita la adquisición del activo intangible, podría tener, eventualmente, más interés en defender la vigencia del registro marcario que el titular transferente. En efecto, asumamos hipotéticamente que «A», la persona que aparece como titular del registro, ha transferido a «B» a título oneroso la unidad de negocio que comprende tanto los activos tangibles como intangibles, incluyendo en este último la marca del producto o servicio del mencionado negocio. En este ejemplo, «B» se va a apersonar al registro de propiedad industrial con el propósito de solicitar que se efectúe la transferencia del registro marcario a su nombre, adjuntando los medios probatorios correspondientes (como es el caso del contrato de compraventa de los mencionados activos). Si con posterioridad a su solicitud, un tercero presenta una solicitud de cancelación del registro marcario, por ejemplo, por el supuesto de falta de uso de la marca, es bastante probable que sea «B», y no «A», quien tenga mayor interés en defender la vigencia del signo distintivo adquirido —pero cuya transferencia aún no ha sido resuelta—. No solo eso, en el mencionado ejemplo es bastante probable que el adquirente de los activos, es decir «B», ya detente en su poder las facturas, contratos y registros de ventas que acreditarían el uso de la marca cuyo registro está siendo objeto de una solicitud de cancelación. En consecuencia, sería «B», y no «A», quien podría defender de mejor manera la oposición a la cancelación del registro.

- [4.4.4] El caso mencionado en el párrafo precedente evidencia que una solicitud de cancelación de un registro marcario no solo debe notificarse a quien formalmente aparece aún como titular del registro, sino también a quien previamente presentó una solicitud de transferencia del registro marcario. Y si la solicitud de transferencia del registro ha sido presentada con posterioridad a la solicitud de cancelación del registro, cabe aplicar el mismo razonamiento, en aras de proteger el derecho de defensa y el debido proceso de todos los involucrados.

- [4.4.5] El registro de propiedad industrial debe publicitar toda la información relevante que permita a los agentes económicos tomar decisiones debidamente informadas. Tanto las solicitudes de transferencia de





Proceso 248-IP-2022

los registros marcarios como las solicitudes de cancelación de estos deben estar anotados en el registro de propiedad industrial para su conocimiento público. De esta manera, las personas interesadas en adquirir, por ejemplo, una marca, no solo deben conocer los gravámenes que recaen sobre ella, sino también si se han presentado solicitudes de transferencia o cancelación del registro, que se encuentren en trámite.

[4.4.6] *Sobre la base de los criterios expuestos, la autoridad consultante deberá verificar si en el caso concreto la solicitud de cancelación del registro marcario se notificó al titular de dicho registro y también a quien presentó la solicitud de transferencia del mencionado registro.»*

[4.5] **La diferencia entre una licencia exclusiva de uso de marca y una licencia de carácter no exclusiva de uso de marca**²³

[4.5.1] *El Tribunal ha sostenido en su jurisprudencia reiterada y uniforme que:*

«...la normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia y tampoco se refiere a la cláusula de exclusividad que pudiera ser pactada entre las partes, por lo que al existir un tema no regulado por la norma andina, se debe aplicar lo que corresponda en la normativa nacional, en aplicación del principio del complemento indispensable, siempre teniendo en cuenta la prohibición expresa de la norma comunitaria respecto de las restricciones al comercio»²⁴.

[4.5.2] *No obstante, corresponde señalar de manera orientativa que una licencia exclusiva de uso de marca es aquella en la que el licenciante, en virtud del principio de autonomía de la voluntad de las partes, decide autorizar el uso de la marca a un solo licenciatario en un territorio determinado. Por otra parte, cuando estamos frente a licencias no exclusivas, el licenciante se reserva la facultad de otorgar el derecho del uso de la marca a varios licenciatarios.*

23

La presente sección ha sido extraída del párrafo 6.3. de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021.

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial 409-IP-2017 de fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3418 del 5 de noviembre de 2018. *isu*





Proceso 248-IP-2022

[4.5.3] Como se ha explicado, el licenciatario exclusivo no puede oponerse a una importación paralela, y menos lo puede hacer un licenciatario sin exclusividad.

[4.6] **La diferencia entre el titular y el licenciatario con relación al ejercicio del derecho de uso exclusivo de una marca²⁵**

[4.6.1] En relación con el derecho al uso exclusivo de una marca el artículo 154 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

«**Artículo 154.-** El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.»

[4.6.2] La precitada disposición establece el principio «registral» en el campo del derecho de marcas. Sobre la base de dicho principio básico se sustenta el sistema atributivo del registro de marca, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro. En ese sentido se debe tener en cuenta lo siguiente:²⁶

- a) Se hace referencia al derecho exclusivo, en la medida que una vez registrada la marca, su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.
- b) De conformidad con lo anterior, el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:
 - **Facultad positiva:** es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.
 - **Facultad negativa (ius prohibendi):** esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:
 - (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

²⁵ La presente sección ha sido extraída del párrafo 6.4. de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021.

²⁶ Ver Interpretación Prejudicial 555-IP-2015 de fecha 18 de agosto de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2818 del 5 de octubre de 2016.



isc



Proceso 248-IP-2022

- (ii) *En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.*

[4.6.3] *De conformidad con lo anterior, se deberá tomar en cuenta que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio una marca idéntica o similar en relación con cualquier producto o servicio, siempre que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Ese derecho nace a partir del registro de la marca.*

[4.6.4] *No obstante, el titular del registro de una marca (licenciante) puede suscribir un contrato de licencia de uso con un tercero (licenciatario). En ese caso, mantiene la titularidad de su registro marcario y el licenciatario queda habilitado para ejercer **el derecho del uso de la marca en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato**, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes.*

[4.6.5] *Si bien el derecho al uso exclusivo de una marca nace con el registro de la misma (dando origen también al ius prohibendi), a través de la celebración de un contrato de licencia de uso de una marca, el titular permite que el licenciatario ejerza también este derecho al uso exclusivo (en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes), y, lógicamente, se compromete a no iniciar acciones contra el licenciatario para prohibir su uso.*

[4.6.6] *Ahora bien, el licenciatario no cuenta con las mismas facultades que posee el titular, toda vez que únicamente el dueño puede transferirla, licenciarla, entre otros. El licenciatario, de manera general, está autorizado a usar la marca en el mercado, de conformidad con lo pactado en el contrato de licencia y los acuerdos a los que lleguen las partes.*

[4.6.7] *Bajo ningún concepto, y de manera directa, el licenciatario puede iniciar acciones en contra de terceros si no cuenta con la expresa autorización del titular de la marca, ya sea que conste en el contrato de licencia o en un poder especial, ya que dicha facultad es exclusiva del titular.*

[4.7] **Las prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, su relación con el mercado vinculado a productos identificados con una sola marca y la figura de un monopolio intra-marca conforme a lo establecido en el artículo 163 de la Decisión 486. El alcance de la prohibición** *ISC*





Proceso 248-IP-2022

de contratos de licencia restrictivos del comercio y prácticas comerciales restrictivas de la competencia conforme a lo establecido en el artículo 163 de la Decisión 486²⁷

- [4.7.1] *Existe un monopolio cuando una empresa es la única que oferta en el mercado un determinado producto o servicio, el cual carece de sustitutos razonables. La existencia de un monopolio implica la ausencia de competencia inter-marca. Sin embargo, puede existir competencia intra-marca, si es que las condiciones del mercado y la naturaleza del producto o servicio de que se trate permite cierto nivel de competencia entre los distribuidores o comercializadores del mencionado producto o servicio.*
- [4.7.2] *Una situación distinta al monopolio, aunque cercana, es la de posición de dominio. Una empresa tiene posición de dominio si puede actuar con independencia a la reacción de sus competidores (actuales o potenciales), proveedores o clientes. Una empresa con posición de dominio puede elevar el precio del producto que oferta al mercado, o restringir su producción, en términos rentables en la medida que las ganancias derivadas del mayor precio superarían las pérdidas originadas por el alejamiento de algunos clientes, y sin que los competidores, proveedores o clientes puedan contrarrestar dicha actuación (el incremento de precios o la disminución de la producción).*
- [4.7.3] *Un monopolio goza de posición dominante, pero no toda empresa con posición de dominio es un monopolio. Una empresa que tiene, por ejemplo, un 80% de participación del mercado relevante, podría tener posición dominante, pero no es un monopolio, pues el 20% restante corresponde a su competidor o competidores.*
- [4.7.4] *Si la empresa dominante tiene, a modo de ejemplo, el 80% de participación del mercado relevante, existe competencia inter-marca con el 20% restante. Asimismo, podría existir competencia intra-marca entre los distribuidores o comercializadores de la empresa dominante que tiene el 80% de participación del mercado relevante.*
- [4.7.5] *La existencia de importaciones paralelas incentiva una mayor competencia intra-marca, sea que la empresa licenciataria (distribuidor exclusivo) sea un monopolio o*

²⁷ La presente sección ha sido extraída de los párrafos 6.6. y 6.7. de la Interpretación Prejudicial 259-IP-2021 de 7 de diciembre de 2021, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021.





Proceso 248-IP-2022

detente posición dominante.

[4.7.6] *Corresponde a la autoridad nacional de competencia analizar la existencia de una conducta anticompetitiva, como podría ser el caso del abuso de una posición de dominio. Si la conducta anticompetitiva es transfronteriza, afectando al mercado subregional andino, el órgano competente para investigar y sancionar es la Secretaría General de la Comunidad Andina.*

[4.7.7] *Si el licenciatario que constituye un distribuidor exclusivo abusa con acciones de infracción de derechos al importador paralelo, esta conducta podría calificar como una conducta anticompetitiva o como un supuesto de competencia desleal, dependiendo de las circunstancias. Si el distribuidor tiene posición dominante, podría presentarse el caso de un abuso de procedimientos administrativos (litigación predatoria); pero si no la tiene, la figura podría calificar como un acto de competencia desleal en la modalidad de abuso de procedimientos administrativos.*

[4.8] **Sobre si el contrato de distribución exclusiva no se encuentra regulado a nivel comunitario corresponde aplicar el principio del complemento indispensable²⁸**

[4.8.1] *El contrato de distribución exclusiva no está regulado por la Decisión 486, que establece el régimen común sobre propiedad industrial. La distribución exclusiva está asociada a derechos de naturaleza distinta (v.g., derecho comercial o mercantil).*

[4.8.2] *En términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución, exclusivo o no, de uno o varios productos, puede aparejar cláusulas sobre el uso de la marca. Son estas cláusulas, de existir, y no la distribución misma del producto, lo que se encuentra regulado por la Decisión 486.*

[4.8.3] *No está de más, reiterar que un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, incluya o no este contrato un régimen de licencia de uso exclusivo de la referida marca, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.*

[4.9] **Sobre cuál es el alcance de la «explotación» dentro del marco de las licencias de uso de una marca, tomando en cuenta que una licencia de uso tiene como función la**

28

Ibidem, párrafo 6.8.

isc





Proceso 248-IP-2022

«explotación» de una marca registrada, con el fin de ampliar el campo de acción de la marca o para la penetración en determinados mercados²⁹

[4.9.1] Tal como se señaló en los párrafos 4.5. y 4.6. precedentes, el licenciatario queda habilitado para ejercer **el derecho del uso de la marca (explotarla) en las condiciones, términos y límites establecidos por ambas partes en el respectivo contrato**, en aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes.

[4.10] Los efectos jurídicos del registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional competente³⁰

[4.10.1] El registro de una licencia de uso de una marca en la oficina nacional competente tiene como finalidad dar la debida publicidad a ese acto, para que surta efectos frente a terceros.

[4.11] Sobre si el registro de una licencia de uso de una marca sobre la base de un contrato, que además incluye otros aspectos de comercio (publicidad, reglas de atención al consumidor, distribución exclusiva, etc.), implica que la oficina nacional competente reconozca todos los aspectos ajenos a la naturaleza de la licencia de uso de marca³¹

[4.11.1] No, tal como se señaló en el párrafo 4.10.1. precedente, el registro del contrato de licencia de uso de una marca sea que se trate de un contrato específico con el único objeto de conceder una licencia, o que se trate de un contrato comercial o mercantil, en el que se incluyan disposiciones vinculadas con la licencia de uso de una marca, por ejemplo un contrato de franquicia o de distribución, tiene por finalidad dar la debida publicidad al contrato de licencia, a fin de que surta efectos frente a terceros. De tal manera que ese registro no genera ninguna obligación para la oficina nacional competente, en relación con el reconocimiento de otros aspectos ajenos a la licencia de derechos de propiedad intelectual.

[4.12] Sobre si la calidad de licenciatario o de distribuidor exclusivo, implica también la facultad de impedir que terceros importen productos originales³²

²⁹ Ibidem, párrafo 6.13.

³⁰ Ibidem, párrafo 6.14.

³¹ Ibidem, párrafo 6.16.

³² Ibidem, párrafo 6.17. *isu*





Proceso 248-IP-2022

[4.12.1] En aplicación del principio de autonomía de la voluntad de las partes, el contrato de licencia de uso de la marca podría facultar al licenciataro para ejercer también el ius prohibendi contra terceros que pretendan realizar un uso indebido de la marca. Sin embargo, aun en esa hipótesis, y en el caso de las importaciones, el licenciataro no podría impedir que terceros importen productos originales, siempre y cuando cumplan con las condiciones y requisitos para que esa operación sea considerada como una importación paralela.

[4.13] **Sobre la posibilidad de que un tercero importador, distinto al representante, distribuidor autorizado o un licenciataro, pueda importar productos originales**³³

[4.13.1] Sí, en la medida que se cumpla con las condiciones o requisitos para que esa operación sea considerada como una importación paralela.

4. 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:

- **311-IP-2019** de 11 de diciembre de 2020

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204133.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.13. de las páginas 13 a 15 de la **Interpretación Prejudicial 311-IP-2019**, que constan en las páginas 14 a 16 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4133 del 16 de diciembre de 2020).

- **656-IP-2018** de 23 de octubre de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203871.pdf>

(Ver párrafos 4.2. a 4.10. de las páginas 12 a 14 de la **Interpretación Prejudicial 656-IP-2018**, que constan en las páginas 13 a 15 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3871 del 18 de diciembre de 2019).

- **15-IP-2020** de 6 de mayo de 2022

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204467.pdf>

33

Ibidem, párrafo 6.18. *YSC*





Proceso 248-IP-2022

(Ver párrafos 3.2. a 3.13. y 5.1, de las páginas 20 a 21 y 23 a 24 de la **Interpretación Prejudicial 15-IP-2020**, que constan en las páginas 21 a 22 y 24 y 25 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4467 del 13 de mayo de 2022).

- **45-IP-2020** de 13 de enero de 2023

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205100.pdf>

(Ver párrafo 2.3. de las páginas 11 a 13 de la **Interpretación Prejudicial 45-IP-2020**, que constan en las páginas 12 a 14 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5100 del 18 de enero de 2023).

- **262-IP-2021** de 9 de marzo de 2022

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204429.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.13. de las páginas 24 a 26 de la **Interpretación Prejudicial 262-IP-2021**, que constan en las páginas 53 a 55 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4429 del 17 de marzo de 2022).

- **259-IP-2021** de 7 de diciembre de 2021

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%204373.pdf>

(Ver párrafos 5.2. a 5.13.; 6.3.; 6.4.; 6.6. a 6.8.; 6.13.; 6.14., y 6.16. a 6.18. de las páginas 19 a 21; 23 a 25; 26 a 28; y 29 a 31 de la **Interpretación Prejudicial 259-IP-2021**, que constan en las páginas 20 a 22; 24 a 25; 27 a 29; y 30 a 32 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4373 del 9 de diciembre de 2021).

- **65-IP-2022** de 13 de enero de 2023

<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 del 19 de enero de 2023)

- **193-IP-2019** de 26 de julio de 2019

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203785.pdf> *isc*





Proceso 248-IP-2022

(Ver párrafo 2.1. de la página 8 de la **Interpretación Prejudicial 193-IP-2019**, que consta en la página 9 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3785 del 9 de octubre de 2019).

- **171-IP-2019** de fecha 11 de diciembre de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4168 de 25 de febrero de 2021.

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%204168.pdf>

(Ver párrafos 1.2. a 1.6., de las páginas 3 a 4 de la **Interpretación Prejudicial 171-IP-2019**, que constan en las páginas 4 a 5 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4168 del 25 de febrero de 2021)

5. 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 Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno 11001032400020090000700, constituyen 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. *isc*



Proceso 248-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 Tribunal.



Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada



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 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.

