



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 145-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: 11001032400020210045300 Referencia: Segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto.....	2
PROCESO 261-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: 11001032400020210001700 Referencia: Segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto.....	37
PROCESO 350-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: 11001032400020200039600 Referencia: Segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto.....	72

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 13 de marzo de 2023

Proceso: 145-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: SD2020/0029938

Expediente interno del consultante: 11001032400020210045300

Normas a ser interpretadas: Segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto

Tema objeto de interpretación: El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

Magistrado ponente: Gustavo García Brito

VISTO:

El Oficio N° 0778 de 8 de abril de 2022, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», emitida por la Comisión de

Selva





la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020210045300.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Dorling Kindersley Limited

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

Tercero interesado: Dirtykitchen S.A.S.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que están vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

1. Si el signo **DK** (mixto) solicitado a registro² por Dorling Kindersley Limited, resultaría confundible con la marca **DK DIRTY KITCHEN EST. 2011 ¿HAS PROBADO VIDEO?** (mixta)³, cuyo titular es Dirtykitchen S.A.S.
2. Si existiría conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486⁴.

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

² Para distinguir productos y servicios de las Clases 9, 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Para distinguir servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

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





2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486⁵.
3. No obstante lo anterior, corresponde señalar, en primer lugar, que las mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de registro de un signo como marca y la conexión entre los productos y/o servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
 - Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza.
 - Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, 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. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. *Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad*

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...))»

5 Decisión 486.-

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»





de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

«**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;

(...)

- 1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor⁶.

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y, 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.





esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁷:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas⁸:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.





- c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.*
- d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios⁹:*
- (i) *Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.*

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

- (ii) *Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio*

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

- 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.
2. **Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza**

Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.¹⁰

¹⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.





2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹¹

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas:¹²

- a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹³. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición¹⁴.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

¹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.»





Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- *Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.*
 - *Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
 - *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.*
- c) *Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) *Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- e) *Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.*

Comparación entre signos denominativos compuestos

- 2.4. *Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:¹⁵*

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016. *isu*





- a) *Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.*
- b) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*
- c) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*
- d) *Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*
- e) *Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*
- f) *Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.*

Comparación entre signos mixtos

- 2.5. *Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.*
- 2.6. *En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos —denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad*





*expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.*¹⁶

2.7. *Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:*¹⁷

- a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.*
- b) *Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.*¹⁸

2.8. *Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.*¹⁹

2.9. *Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos*

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015. *isu*





o en un dibujo abstracto.²⁰

Comparación entre signos mixtos y denominativos²¹

2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

- a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes.
- b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.

Comparación entre signos figurativos²²

2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.
- (iii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²³.

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

²¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

²² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 246-IP-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015 publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2528 y 2656 de fechas 3 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016, respectivamente.

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.





- 2.12. *En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcarío.*
- 2.13. *Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.*

Comparación entre signos mixtos y figurativos

- 2.14. *Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo²⁴, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*
- 2.15. *Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos:*
- (i) **El trazado:** *son los trazos del dibujo que forman el signo.*
 - (ii) **El concepto:** *es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.*
 - (iii) **Los colores:** *si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²⁵.*
 - (iv) *Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los*

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 320-IP-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 del 2 de septiembre de 2015.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.





trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

- (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión y/o asociación.
- (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.²⁶

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales²⁷

2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

- 2.16.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

- 2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022.





- 2.16.3. *No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.*
- 2.16.4. *El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.*
- 2.16.5. *Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.*
- 2.17. *Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.*

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

Comparación entre signos mixtos y tridimensionales

- 2.18. *Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.²⁸*

²⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.





2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.²⁹

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación:

- a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe.
- b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.
- c) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.
- d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.³⁰
- e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

²⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

³⁰ Ibidem. *isu*





- f) *La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación.*

Criterios que deben observarse al realizar la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

2.21. *Los parámetros establecidos en los párrafos anteriores deben complementarse con un examen mucho más minucioso al realizarse la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.*

2.22. *En este escenario, el análisis de registrabilidad debe ser completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.*

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. *Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.*

3.2. *Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486³¹.*

3.3. *Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de*

³¹ **Decisión 486.-**

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado) *isu*





especialidad³² y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes³³.

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios**

Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) **La complementariedad entre sí de los productos o**

³² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 95-IP-2002, 148-IP-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20 de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010, respectivamente.

³³ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y N° 2755 del 11 de julio de 2016, respectivamente. *in*



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

**servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza.

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. *isa*





- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 3.7. *Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.*

4. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos: 691-IP-2018, 81-IP-2020, 121-IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-IP-2021, 150-IP-2021, 159-IP-2021, 166-IP-2021, 236-IP-2021, 303-IP-2021, 312-IP-2021, 326-IP-2021, 351-IP-2021, 354-IP-2021, 356-IP-2021, 360-IP-2021, 364-IP-2021, 365-IP-2021, 18-IP-2022, 25-IP-2022, 48-IP-2022 y 71-IP-2022.³⁴

³⁴ De fechas 30 de abril de 2019, 6 de mayo de 2022, 7 de diciembre de 2021, 9 de marzo de 2022, 21 de septiembre de 2022, 21 de junio de 2021, 9 de marzo de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 9 de marzo de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 15 de diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022 y 15 de diciembre de 2022; respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3672 del 18 de junio de 2019, 4467 del 13 de mayo de 2022, 4385 del 14 de diciembre de 2021, 4449 del 7 de abril de 2022, 5045 del 29 de septiembre de 2022, 4280 del 25 de junio de 2021, 4436 del 18 de marzo de 2022, 5112 del 27 de enero de 2023, 5113 del 27 de enero de 2023, 4452 del 7 de abril de 2022, 5021 del 17 de agosto





5. En virtud de lo señalado de forma precedente, corresponde que el Tribunal interprete de oficio el objeto, finalidad y alcance de la consulta prejudicial obligatoria 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.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

1. ¿Es aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino?
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de su Estatuto, el TJCA es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. En ese sentido, se constituye como el intérprete supremo del ordenamiento jurídico comunitario andino.
3. La consulta obligatoria de interpretación prejudicial prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal³⁵ y en el

de 2022, 5071 del 3 de noviembre de 2022, 5138 del 23 de febrero de 2023, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5139 del 23 de febrero de 2023, 5027 del 31 de agosto de 2022, 5073 del 3 de noviembre de 2022, 5122 del 31 de enero de 2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 5133 del 15 de febrero de 2023 y 5122 del 31 de enero de 2023; respectivamente.

³⁵ **Tratado de Creación del TJCA** (codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de 1999).-

«**Artículo 33.**- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.»

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.» *in*

RGM 3

U

Sch





artículo 123 de su Estatuto³⁶ tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales³⁷ que deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional de única o última instancia, en el que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento.

4. Sobre el particular, tanto el Tratado de Creación del Tribunal (norma fundamental o de derecho primario del ordenamiento jurídico comunitario andino) como el Estatuto (norma derivada o de derecho secundario de dicho ordenamiento) atribuyen expresamente al Tribunal la competencia para declarar el derecho andino y, en consecuencia, este órgano comunitario tiene la responsabilidad de orientar y guiar a los jueces nacionales sobre su correcta interpretación, garantizando así su aplicación coherente y uniforme en el territorio de los Países Miembros.
5. En relación con el ejercicio de esa competencia, el TJCA ha establecido desde la primera sentencia de interpretación prejudicial que emitió en el proceso 1-IP-87 (caso: Aktiebolaget VOLVO), en atención a una consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, lo siguiente:

«...la interpretación que en su sentencia establezca el Tribunal comunitario, rige tan sólo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no exime al juez nacional de la obligación de consultar en casos similares o análogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la consulta prejudicial, de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en los Países Miembros, se completa, obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme en la Subregión».³⁸

6. En un pronunciamiento posterior emitido dentro del proceso 7-IP-89 (caso: CIBA-GEIGY AG.), el Tribunal reconoció que ya se había pronunciado en

³⁶ **Estatuto del TJCA** (codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de 2001).-

«Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.»

³⁷ Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

³⁸ Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988.





un caso anterior (proceso 1-IP-88) en términos claros y categóricos sobre el mismo asunto que era materia de consulta. No obstante, a continuación señaló lo siguiente:

«Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros. Sin embargo los dictámenes del Tribunal son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.»³⁹

7. El mismo entendimiento se siguió en el proceso 3-IP-93 (caso: SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL S.A.), cuando el Tribunal, pese a reconocer que ya se había pronunciado en un caso análogo a través de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 1-IP-90 (caso: ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO), emitió una nueva sentencia, reiterando los mismos criterios jurídicos interpretativos y reforzando la necesidad de que se efectúe una consulta prejudicial obligatoria en cada caso.
8. Con posterioridad, y a partir de la sentencia emitida en el proceso 10-IP-94, el Tribunal reconoció que:

«La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo; en consecuencia, dicha interpretación no es ni puede ser asimilada en ningún caso a una prueba, ya que conforme al artículo 29 del citado Tratado constituye una solemnidad y un requisito **sine qua non**, que debe observar el Juez Nacional, antes de dictar sentencia.»⁴⁰

9. Por último, corresponde citar la sentencia emitida por el Tribunal en el proceso 11-IP-96 (caso: BELMONT), en la que se destacó la importancia de la consulta prejudicial obligatoria, afirmando que:

«(...) La práctica de jueces que, por sí mismos o a pedido de las partes en el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la

³⁹ Interpretación Prejudicial N° 7-IP-89, de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1989.

⁴⁰ Interpretación Prejudicial N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995. *isu*





elusión de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una práctica "**contra legem**" que puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.»⁴¹

10. Los cuatro pronunciamientos citados en los párrafos precedentes sentaron las bases fundamentales para que el TJCA adoptara una posición restringida sobre la consulta prejudicial obligatoria, la cual se mantuvo hasta la fecha y se puede sintetizar en cuatro criterios jurídicos interpretativos concretos: (i) las interpretaciones prejudiciales resultan aplicables únicamente al caso concreto en el que se formuló una consulta; (ii) la emisión de una interpretación prejudicial previa no exime a los jueces nacionales de formular nuevas solicitudes en casos análogos o similares; (iii) la consulta prejudicial obligatoria es un requisito *sine qua non* que deben observar los jueces nacionales antes de dictar sentencia; y, (iv) el incumplimiento de la obligación de formular una consulta prejudicial puede generar la responsabilidad comunitaria de los Países Miembros.
11. No obstante lo anterior, es menester destacar también que en las dos primeras sentencias fundadoras de la línea jurisprudencial anotada en el párrafo precedente (procesos 1-IP-87 y 7-IP-89), el Tribunal aseveró que el ejercicio de la competencia de declarar el derecho comunitario andino, asegurando su interpretación y aplicación uniforme en la subregión, se completaría de manera paulatina con la formación de una jurisprudencia uniforme y estable que sería puesta al servicio del proceso de integración andino para ser de aplicación general en los Países Miembros; y, si bien en el momento de emitir esas sentencias el Tribunal se decantó por reafirmar la necesidad de que se formulen consultas prejudiciales obligatorias en todos los casos, no es menos evidente que advirtió de manera expresa que cuando encuentre razones justificadas para hacerlo, bien podría variar e inclusive cambiar su opinión sobre el particular.
12. Han transcurrido más de tres décadas desde el momento en que este órgano jurisdiccional sentara esos criterios jurídicos interpretativos. En ese período se produjeron cambios estructurales en el proceso de integración andina, no solamente como consecuencia de la adopción de los Protocolos de Trujillo y Cochabamba de 1996, que modificaron el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal, fortaleciendo la institucionalidad andina y reforzando el compromiso de los Países Miembros hacia la integración; sino, fundamentalmente, por la dinámica propia del proceso integrador, en la que se destaca la formación de una verdadera comunidad de Derecho, pues uno de los activos fundamentales de la Comunidad Andina es su acervo normativo, el cual ha sido interpretado de manera consecuente y profusa por el TJCA, asegurando así su aplicación uniforme en los Países Miembros, lo que se traduce en una contribución efectiva a la tutela de los derechos de los ciudadanos andinos en el territorio de la subregión.

⁴¹ Interpretación Prejudicial N° 11-IP-96, de fecha 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997. *isr*





13. En efecto, desde 1987 y hasta la fecha, el Tribunal ha emitido más de 6.300 interpretaciones prejudiciales, a través de las cuales ha explicado el objeto, contenido y alcance de diversas disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino y en muchos de estos casos la corte andina, siguiendo la línea jurisprudencial descrita en párrafos precedentes, se ha visto en la obligación de interpretar decenas y hasta centenas de veces la misma norma andina, emitiendo la misma respuesta frente a las consultas prejudiciales obligatorias formuladas por los jueces nacionales de los cuatro Países Miembros.
14. Es así como, después de 36 años de haber absuelto consultas obligatorias de interpretación prejudicial, el Tribunal considera que existen razones debidamente justificadas para modular su posición acerca del alcance de la obligatoriedad de formular consultas prejudiciales en todos y cada uno de los casos, por parte de los jueces nacionales que resuelvan controversias de única o última instancia, en las que se controvierta o deba aplicarse una norma andina que ya haya sido objeto de una interpretación prejudicial emitida por el TJCA anteriormente y que se encuentre publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
15. A la fecha, es patente que el objetivo de garantizar la aplicación uniforme y coherente del derecho andino se ha cumplido y se viene cumpliendo a cabalidad, pues se ha generado una jurisprudencia sólida, uniforme y estable en muchas materias, la cual debe ser puesta a disposición de los ciudadanos andinos y de los operadores nacionales de justicia. Máxime cuando en la práctica de los últimos años se ha producido un escenario no previsto por el constituyente ni por el legislador andino, y es que frente a la exigencia de formular consultas obligatorias reiterativas sin la posibilidad de apreciar si una norma andina ya ha sido interpretada en varias oportunidades en el mismo sentido, se ha generado la paralización innecesaria de procesos jurisdiccionales en sede nacional —en los que se va a aplicar o se controvierte el derecho andino—, a la espera de obtener una respuesta que ya se conoce de antemano. Esta situación contraviene el principio de economía procesal —que justamente busca evitar dentro de todo proceso judicial actuaciones que, por reiterativas, resultan superfluas o, peor aun, contraproducentes— y genera perjuicios a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, en razón del innecesario retraso en la administración de justicia y en la solución de controversias.
16. Asimismo, la obligación de emitir interpretaciones prejudiciales repetitivas ha generado una congestión en el trámite general de los asuntos que se adelantan ante el Tribunal. En efecto, al 31 de enero de 2023 existían 671 solicitudes de interpretación prejudicial pendientes de absolución. De igual manera, como la corte andina destina su reducida fuerza de trabajo a expedir interpretaciones prejudiciales repetitivas, se ha generado también una demora significativa en la resolución de las controversias derivadas





de, entre otras, acciones de nulidad e incumplimiento, demandas laborales, e incluso de otras solicitudes de interpretación prejudicial en que se abordan nuevos problemas jurídicos, nunca antes sometidos a la interpretación prejudicial del Tribunal y, por lo tanto, necesitados de su labor hermenéutica.

17. De manera ilustrativa, corresponde mencionar que esta situación fue resuelta de manera temprana en el proceso de integración europeo, el cual sirvió, en gran medida, de inspiración para la creación del sistema andino de solución de controversias, especialmente en relación con la competencia de interpretar las normas comunitarias por la vía prejudicial.
18. Al respecto, el último párrafo del artículo 177 del «Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea»⁴², suscrito en Roma en 1957, estableció la figura de la cuestión prejudicial obligatoria, que dos décadas después fue replicada con matices por el constituyente andino mediante el texto primigenio del artículo 29 del «Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena»⁴³, firmado el 28 de mayo de 1979, que es el que corresponde al actual artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA.

⁴² Tratado Constitutivo de Comunidad Económica Europea de 1957.-

«Artículo 177

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación del presente Tratado;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad;
- c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así los prevean.

Quando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Quando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.»

(Resaltado agregado)

⁴³ Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 1979.-

«Artículo 29.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, a petición de parte si la considera procedente.»

(Resaltado agregado) *isu*



AG 3

U

scdt



19. Respecto de la cuestión prejudicial obligatoria europea —de naturaleza y regulación similar a la interpretación prejudicial obligatoria andina—, prevista actualmente en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea⁴⁴, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea —hoy denominado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el **TJUE**)—, estableció la doctrina interpretativa del acto aclarado en su sentencia de fecha 27 de marzo de 1963 (caso: Da Costa en Schaake y otros)⁴⁵, en los siguientes términos:

«que debe, en efecto, distinguirse, ante todo, la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia por el párrafo tercero del artículo 177, de la facultad conferida por el párrafo segundo a todo Juez nacional para remitir al Tribunal de Justicia de las Comunidades una cuestión de interpretación del Tratado;

que, si bien el último párrafo del artículo 177 obliga, sin restricción alguna, a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a someter al Tribunal toda cuestión de interpretación planteada ante los mismos, la doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del artículo 177 puede, no obstante, privar a dicha obligación de su causa y vaciarla así de su contenido;

que ocurre así, en especial, cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo.»

20. Así, la doctrina interpretativa del acto aclarado establecida por el TJUE en la citada sentencia, consiste en determinar que la obligación de consultar a la corte europea se ve privada de causa y se vacía de contenido cuando

⁴⁴ **Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea** (versión consolidada publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 83/47 del 30 de marzo de 2010).-

«**Artículo 267** (antiguo 234 del TCE).-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación de los Tratados;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.»

⁴⁵ En los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62. *in*





la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión prejudicial en un asunto análogo⁴⁶. Como puede apreciarse, el TJUE estableció la doctrina del acto aclarado en 1963, hace sesenta años, en una época en la que solo se había registrado tres solicitudes de interpretación prejudicial.

21. La mencionada doctrina interpretativa ha sido ratificada y ampliada por el TJUE, mediante las sentencias emitidas en fechas 6 de octubre de 1982 y 6 de octubre de 2021, en los Asuntos 283/81 y C-561/19, respectivamente. De tal manera que es un entendimiento que se encuentra vigente y continúa siendo aplicado en el contexto de la integración supranacional europea.
22. Ahora bien, en las dos jurisdicciones: europea y andina, la obligación de consultar se sustenta en la necesidad de esclarecer el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria cuando el juez nacional es de única o última instancia, de modo que debe asegurarse la correcta interpretación y aplicación de la norma comunitaria antes de que se expida una sentencia (o laudo) en calidad de cosa juzgada.
23. De esta manera, si el tribunal comunitario ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria (en una cuestión o interpretación prejudicial), y no hay razones para suponer que dicho tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carece de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma simplemente para obtener la misma respuesta del Tribunal, lo que se agrava cuando este ya ha dado la misma respuesta, interpretando una determinada norma comunitaria decenas y hasta centenas de veces, a solicitud de los jueces nacionales de los cuatro Países Miembros.
24. Sobre el particular, Alejandro D. Perotti explica que la teoría del acto aclarado parte de la idea de que la norma comunitaria que debe aplicar el juez nacional obligado a plantear la cuestión (o interpretación) prejudicial a la corte comunitaria ya ha sido interpretada por esta en un caso análogo y, por tal motivo, ya no tiene razón de ser que se le vuelva a consultar sobre su sentido y alcance⁴⁷.
25. En el caso del TJCA, hay un mayor sustento dogmático y práctico para aplicar la denominada «doctrina interpretativa del acto aclarado», pues la corte andina, en sus 39 años de funcionamiento, ya ha emitido más de 6.300 interpretaciones prejudiciales, estableciendo en muchas de ellas el

⁴⁶ Alejandro D. Perotti, *La implementación del precedente de observancia obligatoria y de la teoría del acto aclarado en la Comunidad Andina. Aportes del derecho comunitario comparado (UE, SICA y MERCOSUR)*, Cuaderno Doctrinario 002-2022-TJCA (Hugo R. Gómez Apac, director), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, p. 32.

⁴⁷ Alejandro D. Perotti, *op. cit.*, p. 33.





mismo criterio jurídico interpretativo y las mismas respuestas; es decir, se trata de consultas prejudiciales repetitivas y redundantes.

26. Al respecto, Jorge Quindimil sostiene que resulta viable la aplicación de la teoría del acto aclarado, en la medida que se fundamenta en el criterio más objetivo de la existencia de jurisprudencia comunitaria del TJCA sobre una determinada materia, a los efectos de dotar de una mayor eficiencia al mecanismo de la interpretación prejudicial⁴⁸.
27. A la fecha, para mantener el sentido (la causa o *ratio legis*) de la consulta obligatoria, debe delimitarse apropiadamente su alcance; es decir, se debe establecer como regla general que, cuando el TJCA ya ha interpretado una norma andina con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, ya no será necesaria la formulación de consultas prejudiciales obligatorias; y se debe determinar con claridad en qué casos continuará siendo obligatoria, para el juez nacional, la formulación de una consulta prejudicial al TJCA.
28. Al efecto, el Tribunal tiene la obligación de interpretar las normas fundamentales o de derecho primario y las normas derivadas o de derecho secundario del ordenamiento jurídico comunitario andino, buscando asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de integración subregional andino, para cuyo efecto la interpretación teleológica es pertinente y relevante. No debe perderse de vista que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, la finalidad del proceso de integración andino es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Para alcanzar este propósito, resulta esencial garantizar a los ciudadanos andinos una justicia oportuna y eficiente.
29. En ese sentido, una interpretación teleológica del segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 123 de su Estatuto lleva a considerar necesariamente que la obligación de efectuar la solicitud de interpretación prejudicial pierde su objeto o fundamento causal cuando el TJCA ya ha emitido con anterioridad una o más interpretaciones prejudiciales, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en las que ya ha definido y explicado el objeto, contenido y alcance de una determinada norma andina que debe aplicar un juez nacional para resolver la controversia específica en un proceso jurisdiccional interno sometido a su resolución.

⁴⁸ Jorge Antonio Quindimil López, *Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina*, Tirant lo blanch, Valencia, 2006, p. 424. En una reciente publicación del Tribunal, consta la opinión favorable de Jorge Quindimil con relación a la teoría del acto aclarado: TJCA, *El precedente de observancia obligatoria como instrumento para la optimización de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina* (elaborado por Luis Felipe Aguilar Feijoó y Karla Margot Rodríguez Noblejas), Quito, mayo de 2022. *in*





30. En tal sentido, la corte andina reconoce que el criterio jurídico interpretativo, denominado en el ámbito europeo como «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.
31. Como consecuencia de lo anterior, 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 o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
32. La obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial al TJCA, prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto, se mantiene 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.

Al efecto, se considerará que en la categoría de «norma no interpretada» están incluidas aquellas normas comunitarias que han sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la interpretación prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el cual el juez nacional debe solicitar la interpretación prejudicial respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal.

- 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. *isa*





- 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.
33. La aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en el ámbito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar interpretación prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligación; esto es, restringe su ámbito de aplicación a los casos en los que la formulación de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y así evita generar un escenario anómalo, no previsto por el constituyente ni el legislador andino, que causa un perjuicio innecesario a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, cuando las autoridades nacionales se ven obligadas a suspender el trámite de los procesos jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial.
34. Corresponde precisar, además, 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 TJCA, de acudir ante el 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.

35. Con el propósito de que exista la mayor certeza jurídica posible, el Tribunal implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

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 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.

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.

SEXTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la presente providencia.

SÉPTIMO: Publicar la presente 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.

La presente sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción en la sesión judicial N° 6-J-TJCA-2023 del 13 de marzo de 2023, 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


TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA



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
Secretaría 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.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 13 de marzo de 2023

Proceso: 261-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: SD2019/0000614

Expediente interno del consultante: 11001032400020210001700

Normas a ser interpretadas: Segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto

Tema objeto de interpretación: El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo

VISTO:

El Oficio N° 1697 de 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 del literal a) del artículo 136 y del artículo 151 de la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», emitida

Schitz





por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)¹, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020210001700.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.

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

Tercero interesado: Cámara de Comercio de Cali

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

Revisados los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que están vinculados con la normativa andina son los siguientes:

1. Si el signo **REDDI** (mixto) solicitado a registro² por la Cámara de Comercio de Cali resultaría confundible con la marca **REDI** (mixta)³, cuyo titular es la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
2. Si existiría conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 y del artículo 151 de la Decisión 486⁴.

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

² Para distinguir servicios de las Clases 35 y 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Para distinguir servicios de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza.

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



Handwritten signature and initials in blue ink.



2. No obstante lo anterior, corresponde señalar, en primer lugar, que las mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de registro de un signo como marca y la conexión entre los productos y/o servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
- Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
 - Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza.
 - Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, 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. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

- 1.1. *Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:*

«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

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...).»

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»





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;

(...))»

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor⁵.

a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁶:

a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número

⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y, 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

⁶ Ibidem. *isu*



RGM 3

U

SJR



de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.

- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas⁷:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.
- c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.
- d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes

⁷

Ibidem.

isa



isa 3

isa

isa



critérios⁸:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción

⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017.





técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

- 1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.
 - 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.
- 2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza**

Comparación entre signos denominativos

- 2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.⁹
- 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por

⁹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹⁰

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas:¹¹

- a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹². Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición¹³.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

¹³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.
3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol8j2> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

Handwritten signatures and initials:





debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.

- *Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.*
 - *Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.*
- c) *Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.*
- d) *Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.*
- e) *Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.*

Comparación entre signos denominativos compuestos

2.4. *Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:¹⁴*

- a) *Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.*
- b) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*

¹⁴

Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

isu





- c) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*
- d) *Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*
- e) *Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*
- f) *Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.*

Comparación entre signos mixtos

- 2.5. *Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.*
- 2.6. *En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos —denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.¹⁵*



15

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del



- 2.7. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:¹⁶
- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.
 - b) Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.¹⁷
- 2.8. Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.¹⁸
- 2.9. Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto.¹⁹



11 de julio de 2016.

¹⁶ Ibidem.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016. *isu*



Comparación entre signos mixtos y denominativos²⁰

2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

- a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes.
- b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.

Comparación entre signos figurativos²¹

2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.
- (iii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²².



²⁰ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

²¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 246-IP-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015 publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2528 y 2656 de fechas 3 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016, respectivamente.

²² Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.



- 2.12. *En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.*
- 2.13. *Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.*

Comparación entre signos mixtos y figurativos

- 2.14. *Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo²³, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*
- 2.15. *Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos:*
- (i) **El trazado:** *son los trazos del dibujo que forman el signo.*
 - (ii) **El concepto:** *es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.*
 - (iii) **Los colores:** *si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²⁴.*
 - (iv) *Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la*

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 320-IP-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 del 2 de septiembre de 2015.

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.



Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature



idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.

- (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión y/o asociación.
- (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.²⁵

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales²⁶

2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

- 2.16.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

- 2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

SGM 3



²⁵ Ibidem.

²⁶ Ver Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022.

Schur

PSL





- 2.16.3. *No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.*
- 2.16.4. *El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.*
- 2.16.5. *Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.*
- 2.17. *Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.*

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

Comparación entre signos mixtos y tridimensionales

- 2.18. *Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.²⁷*

²⁷ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.





2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.²⁸

2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación:

- a) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe.
- b) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.
- c) Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.
- d) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.²⁹
- e) Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

²⁸ Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

²⁹ Ibidem.





- f) La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación.

Crterios que deben observarse al realizar la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

2.21. Los parámetros establecidos en los párrafos anteriores deben complementarse con un examen mucho más minucioso al realizarse la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.22. En este escenario, el análisis de registrabilidad debe ser completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486³⁰.

3.3. Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de

30

Decisión 486.-

«**Artículo 151.-** Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado) *in*





especialidad³¹ y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes³².

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios

Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o

³¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 95-IP-2002, 148-IP-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20 de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010, respectivamente.

³² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016 y N° 2755 del 11 de julio de 2016, respectivamente.





servicios

Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. *isn*



RGm 3

[Handwritten mark]

sch



- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 3.7. *Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.*

3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos: 691-IP-2018, 81-IP-2020, 121-IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-IP-2021, 150-IP-2021, 159-IP-2021, 166-IP-2021, 236-IP-2021, 303-IP-2021, 312-IP-2021, 326-IP-2021, 351-IP-2021, 354-IP-2021, 356-IP-2021, 360-IP-2021, 364-IP-2021, 365-IP-2021, 18-IP-2022, 25-IP-2022, 48-IP-2022 y 71-IP-2022.³³

33

De fechas 30 de abril de 2019, 6 de mayo de 2022, 7 de diciembre de 2021, 9 de marzo de 2022, 21 de septiembre de 2022, 21 de junio de 2021, 9 de marzo de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 9 de marzo de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 15 de diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022 y 15 de diciembre de 2022; respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3672 del 18 de junio de 2019, 4467 del 13 de mayo de 2022, 4385 del 14 de diciembre de 2021, 4449 del 7 de abril de 2022, 5045 del 29 de septiembre de 2022, 4280 del 25 de junio de 2021, 4436 del 18 de marzo de 2022, 5112 del 27 de enero de 2023, 5113 del 27 de enero de 2023, 4452 del 7 de abril de 2022, 5021 del 17 de agosto





4. En virtud de lo señalado de forma precedente, corresponde que el Tribunal interprete de oficio el objeto, finalidad y alcance de la consulta prejudicial obligatoria 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.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

1. ¿Es aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino?
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de su Estatuto, el TJCA es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. En ese sentido, se constituye como el intérprete supremo del ordenamiento jurídico comunitario andino.
3. La consulta obligatoria de interpretación prejudicial prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal³⁴ y en el

de 2022, 5071 del 3 de noviembre de 2022, 5138 del 23 de febrero de 2023, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5139 del 23 de febrero de 2023, 5027 del 31 de agosto de 2022, 5073 del 3 de noviembre de 2022, 5122 del 31 de enero de 2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 5133 del 15 de febrero de 2023 y 5122 del 31 de enero de 2023; respectivamente.

³⁴ **Tratado de Creación del TJCA** (codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de 1999).-

«**Artículo 33.**- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.»

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.»





artículo 123 de su Estatuto³⁵ tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales³⁶ que deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional de única o última instancia, en el que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento.

4. Sobre el particular, tanto el Tratado de Creación del Tribunal (norma fundamental o de derecho primario del ordenamiento jurídico comunitario andino) como el Estatuto (norma derivada o de derecho secundario de dicho ordenamiento) atribuyen expresamente al Tribunal la competencia para declarar el derecho andino y, en consecuencia, este órgano comunitario tiene la responsabilidad de orientar y guiar a los jueces nacionales sobre su correcta interpretación, garantizando así su aplicación coherente y uniforme en el territorio de los Países Miembros.
5. En relación con el ejercicio de esa competencia, el TJCA ha establecido desde la primera sentencia de interpretación prejudicial que emitió en el proceso 1-IP-87 (caso: Aktiebolaget VOLVO), en atención a una consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, lo siguiente:

«...la interpretación que en su sentencia establezca el Tribunal comunitario, rige tan sólo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no exime al juez nacional de la obligación de consultar en casos similares o análogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la consulta prejudicial, de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en los Países Miembros, se completa, obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme en la Subregión».³⁷

6. En un pronunciamiento posterior emitido dentro del proceso 7-IP-89 (caso: CIBA-GEIGY AG.), el Tribunal reconoció que ya se había pronunciado en

³⁵ Estatuto del TJCA (codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de 2001).-

«Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.»

³⁶ Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

³⁷ Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. *isu*





un caso anterior (proceso 1-IP-88) en términos claros y categóricos sobre el mismo asunto que era materia de consulta. No obstante, a continuación señaló lo siguiente:

«Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros. Sin embargo los dictámenes del Tribunal son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.»³⁸

7. El mismo entendimiento se siguió en el proceso 3-IP-93 (caso: SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL S.A.), cuando el Tribunal, pese a reconocer que ya se había pronunciado en un caso análogo a través de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 1-IP-90 (caso: ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO), emitió una nueva sentencia, reiterando los mismos criterios jurídicos interpretativos y reforzando la necesidad de que se efectúe una consulta prejudicial obligatoria en cada caso.
8. Con posterioridad, y a partir de la sentencia emitida en el proceso 10-IP-94, el Tribunal reconoció que:

«La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo; en consecuencia, dicha interpretación no es ni puede ser asimilada en ningún caso a una prueba, ya que conforme al artículo 29 del citado Tratado constituye una solemnidad y un requisito **sine qua non**, que debe observar el Juez Nacional, antes de dictar sentencia.»³⁹

9. Por último, corresponde citar la sentencia emitida por el Tribunal en el proceso 11-IP-96 (caso: BELMONT), en la que se destacó la importancia de la consulta prejudicial obligatoria, afirmando que:

«(...) La práctica de jueces que, por sí mismos o a pedido de las partes en el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la

³⁸ Interpretación Prejudicial N° 7-IP-89, de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1989.

³⁹ Interpretación Prejudicial N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995.





elusión de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una práctica “*contra legem*” que puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.»⁴⁰

10. Los cuatro pronunciamientos citados en los párrafos precedentes sentaron las bases fundamentales para que el TJCA adoptara una posición restringida sobre la consulta prejudicial obligatoria, la cual se mantuvo hasta la fecha y se puede sintetizar en cuatro criterios jurídicos interpretativos concretos: (i) las interpretaciones prejudiciales resultan aplicables únicamente al caso concreto en el que se formuló una consulta; (ii) la emisión de una interpretación prejudicial previa no exime a los jueces nacionales de formular nuevas solicitudes en casos análogos o similares; (iii) la consulta prejudicial obligatoria es un requisito *sine qua non* que deben observar los jueces nacionales antes de dictar sentencia; y, (iv) el incumplimiento de la obligación de formular una consulta prejudicial puede generar la responsabilidad comunitaria de los Países Miembros.

11. No obstante lo anterior, es menester destacar también que en las dos primeras sentencias fundadoras de la línea jurisprudencial anotada en el párrafo precedente (procesos 1-IP-87 y 7-IP-89), el Tribunal aseveró que el ejercicio de la competencia de declarar el derecho comunitario andino, asegurando su interpretación y aplicación uniforme en la subregión, se completaría de manera paulatina con la formación de una jurisprudencia uniforme y estable que sería puesta al servicio del proceso de integración andino para ser de aplicación general en los Países Miembros; y, si bien en el momento de emitir esas sentencias el Tribunal se decantó por reafirmar la necesidad de que se formulen consultas prejudiciales obligatorias en todos los casos, no es menos evidente que advirtió de manera expresa que cuando encuentre razones justificadas para hacerlo, bien podría variar e inclusive cambiar su opinión sobre el particular.

12. Han transcurrido más de tres décadas desde el momento en que este órgano jurisdiccional sentara esos criterios jurídicos interpretativos. En ese período se produjeron cambios estructurales en el proceso de integración andina, no solamente como consecuencia de la adopción de los Protocolos de Trujillo y Cochabamba de 1996, que modificaron el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal, fortaleciendo la institucionalidad andina y reforzando el compromiso de los Países Miembros hacia la integración; sino, fundamentalmente, por la dinámica propia del proceso integrador, en la que se destaca la formación de una verdadera comunidad de Derecho, pues uno de los activos fundamentales de la Comunidad Andina es su acervo normativo, el cual ha sido interpretado de manera consecuente y profusa por el TJCA, asegurando así su aplicación uniforme en los Países Miembros, lo que se traduce en una contribución efectiva a la tutela de los derechos de los ciudadanos andinos en el territorio de la subregión.

⁴⁰ Interpretación Prejudicial N° 11-IP-96, de fecha 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997.





13. En efecto, desde 1987 y hasta la fecha, el Tribunal ha emitido más de 6.300 interpretaciones prejudiciales, a través de las cuales ha explicado el objeto, contenido y alcance de diversas disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino y en muchos de estos casos la corte andina, siguiendo la línea jurisprudencial descrita en párrafos precedentes, se ha visto en la obligación de interpretar decenas y hasta centenas de veces la misma norma andina, emitiendo la misma respuesta frente a las consultas prejudiciales obligatorias formuladas por los jueces nacionales de los cuatro Países Miembros.
14. Es así como, después de 36 años de haber absuelto consultas obligatorias de interpretación prejudicial, el Tribunal considera que existen razones debidamente justificadas para modular su posición acerca del alcance de la obligatoriedad de formular consultas prejudiciales en todos y cada uno de los casos, por parte de los jueces nacionales que resuelvan controversias de única o última instancia, en las que se controvierta o deba aplicarse una norma andina que ya haya sido objeto de una interpretación prejudicial emitida por el TJCA anteriormente y que se encuentre publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
15. A la fecha, es patente que el objetivo de garantizar la aplicación uniforme y coherente del derecho andino se ha cumplido y se viene cumpliendo a cabalidad, pues se ha generado una jurisprudencia sólida, uniforme y estable en muchas materias, la cual debe ser puesta a disposición de los ciudadanos andinos y de los operadores nacionales de justicia. Máxime cuando en la práctica de los últimos años se ha producido un escenario no previsto por el constituyente ni por el legislador andino, y es que frente a la exigencia de formular consultas obligatorias reiterativas sin la posibilidad de apreciar si una norma andina ya ha sido interpretada en varias oportunidades en el mismo sentido, se ha generado la paralización innecesaria de procesos jurisdiccionales en sede nacional —en los que se va a aplicar o se controvierte el derecho andino—, a la espera de obtener una respuesta que ya se conoce de antemano. Esta situación contraviene el principio de economía procesal —que justamente busca evitar dentro de todo proceso judicial actuaciones que, por reiterativas, resultan superfluas o, peor aun, contraproducentes— y genera perjuicios a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, en razón del innecesario retraso en la administración de justicia y en la solución de controversias.
16. Asimismo, la obligación de emitir interpretaciones prejudiciales repetitivas ha generado una congestión en el trámite general de los asuntos que se adelantan ante el Tribunal. En efecto, al 31 de enero de 2023 existían 671 solicitudes de interpretación prejudicial pendientes de absolución. De igual manera, como la corte andina destina su reducida fuerza de trabajo a expedir interpretaciones prejudiciales repetitivas, se ha generado también una demora significativa en la resolución de las controversias derivadas





de, entre otras, acciones de nulidad e incumplimiento, demandas laborales, e incluso de otras solicitudes de interpretación prejudicial en que se abordan nuevos problemas jurídicos, nunca antes sometidos a la interpretación prejudicial del Tribunal y, por lo tanto, necesitados de su labor hermenéutica.

17. De manera ilustrativa, corresponde mencionar que esta situación fue resuelta de manera temprana en el proceso de integración europeo, el cual sirvió, en gran medida, de inspiración para la creación del sistema andino de solución de controversias, especialmente en relación con la competencia de interpretar las normas comunitarias por la vía prejudicial.
18. Al respecto, el último párrafo del artículo 177 del «Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea»⁴¹, suscrito en Roma en 1957, estableció la figura de la cuestión prejudicial obligatoria, que dos décadas después fue replicada con matices por el constituyente andino mediante el texto primigenio del artículo 29 del «Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena»⁴², firmado el 28 de mayo de 1979, que es el que corresponde al actual artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA.

⁴¹ **Tratado Constitutivo de Comunidad Económica Europea de 1957.-**

«Artículo 177

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación del presente Tratado;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad;
- c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así los prevean.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.»

(Resaltado agregado)

⁴² **Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 1979.-**

«Artículo 29.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, a petición de parte si la considera procedente.»

(Resaltado agregado) *isu*



PGM 3

L

scut



19. Respecto de la cuestión prejudicial obligatoria europea —de naturaleza y regulación similar a la interpretación prejudicial obligatoria andina—, prevista actualmente en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea⁴³, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea —hoy denominado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el **TJUE**)—, estableció la doctrina interpretativa del acto aclarado en su sentencia de fecha 27 de marzo de 1963 (caso: Da Costa en Schaake y otros)⁴⁴, en los siguientes términos:

«que debe, en efecto, distinguirse, ante todo, la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia por el párrafo tercero del artículo 177, de la facultad conferida por el párrafo segundo a todo Juez nacional para remitir al Tribunal de Justicia de las Comunidades una cuestión de interpretación del Tratado;

que, si bien el último párrafo del artículo 177 obliga, sin restricción alguna, a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a someter al Tribunal toda cuestión de interpretación planteada ante los mismos, la doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del artículo 177 puede, no obstante, privar a dicha obligación de su causa y vaciarla así de su contenido;

que ocurre así, en especial, cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo.»

20. Así, la doctrina interpretativa del acto aclarado establecida por el TJUE en la citada sentencia, consiste en determinar que la obligación de consultar a la corte europea se ve privada de causa y se vacía de contenido cuando

⁴³ **Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea** (versión consolidada publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 83/47 del 30 de marzo de 2010).-

«**Artículo 267** (antiguo 234 del TCE).-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación de los Tratados;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.»

⁴⁴ En los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62. *isu*





la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión prejudicial en un asunto análogo⁴⁵. Como puede apreciarse, el TJUE estableció la doctrina del acto aclarado en 1963, hace sesenta años, en una época en la que solo se había registrado tres solicitudes de interpretación prejudicial.

21. La mencionada doctrina interpretativa ha sido ratificada y ampliada por el TJUE, mediante las sentencias emitidas en fechas 6 de octubre de 1982 y 6 de octubre de 2021, en los Asuntos 283/81 y C-561/19, respectivamente. De tal manera que es un entendimiento que se encuentra vigente y continúa siendo aplicado en el contexto de la integración supranacional europea.
22. Ahora bien, en las dos jurisdicciones: europea y andina, la obligación de consultar se sustenta en la necesidad de esclarecer el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria cuando el juez nacional es de única o última instancia, de modo que debe asegurarse la correcta interpretación y aplicación de la norma comunitaria antes de que se expida una sentencia (o laudo) en calidad de cosa juzgada.
23. De esta manera, si el tribunal comunitario ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria (en una cuestión o interpretación prejudicial), y no hay razones para suponer que dicho tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carece de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma simplemente para obtener la misma respuesta del Tribunal, lo que se agrava cuando este ya ha dado la misma respuesta, interpretando una determinada norma comunitaria decenas y hasta centenas de veces, a solicitud de los jueces nacionales de los cuatro Países Miembros.
24. Sobre el particular, Alejandro D. Perotti explica que la teoría del acto aclarado parte de la idea de que la norma comunitaria que debe aplicar el juez nacional obligado a plantear la cuestión (o interpretación) prejudicial a la corte comunitaria ya ha sido interpretada por esta en un caso análogo y, por tal motivo, ya no tiene razón de ser que se le vuelva a consultar sobre su sentido y alcance⁴⁶.
25. En el caso del TJCA, hay un mayor sustento dogmático y práctico para aplicar la denominada «doctrina interpretativa del acto aclarado», pues la corte andina, en sus 39 años de funcionamiento, ya ha emitido más de 6.300 interpretaciones prejudiciales, estableciendo en muchas de ellas el

⁴⁵ Alejandro D. Perotti, *La implementación del precedente de observancia obligatoria y de la teoría del acto aclarado en la Comunidad Andina. Aportes del derecho comunitario comparado (UE, SICA y MERCOSUR)*, Cuaderno Doctrinario 002-2022-TJCA (Hugo R. Gómez Apac, director), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, p. 32.

⁴⁶ Alejandro D. Perotti, *op. cit.*, p. 33. *isu*





mismo criterio jurídico interpretativo y las mismas respuestas; es decir, se trata de consultas prejudiciales repetitivas y redundantes.

26. Al respecto, Jorge Quindimil sostiene que resulta viable la aplicación de la teoría del acto aclarado, en la medida que se fundamenta en el criterio más objetivo de la existencia de jurisprudencia comunitaria del TJCA sobre una determinada materia, a los efectos de dotar de una mayor eficiencia al mecanismo de la interpretación prejudicial⁴⁷.
27. A la fecha, para mantener el sentido (la causa o *ratio legis*) de la consulta obligatoria, debe delimitarse apropiadamente su alcance; es decir, se debe establecer como regla general que, cuando el TJCA ya ha interpretado una norma andina con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, ya no será necesaria la formulación de consultas prejudiciales obligatorias; y se debe determinar con claridad en qué casos continuará siendo obligatoria, para el juez nacional, la formulación de una consulta prejudicial al TJCA.
28. Al efecto, el Tribunal tiene la obligación de interpretar las normas fundamentales o de derecho primario y las normas derivadas o de derecho secundario del ordenamiento jurídico comunitario andino, buscando asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de integración subregional andino, para cuyo efecto la interpretación teleológica es pertinente y relevante. No debe perderse de vista que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, la finalidad del proceso de integración andino es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Para alcanzar este propósito, resulta esencial garantizar a los ciudadanos andinos una justicia oportuna y eficiente.
29. En ese sentido, una interpretación teleológica del segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 123 de su Estatuto lleva a considerar necesariamente que la obligación de efectuar la solicitud de interpretación prejudicial pierde su objeto o fundamento causal cuando el TJCA ya ha emitido con anterioridad una o más interpretaciones prejudiciales, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en las que ya ha definido y explicado el objeto, contenido y alcance de una determinada norma andina que debe aplicar un juez nacional para resolver la controversia específica en un proceso jurisdiccional interno sometido a su resolución.

⁴⁷

Jorge Antonio Quindimil López, *Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina*, Tirant lo blanch, Valencia, 2006, p. 424. En una reciente publicación del Tribunal, consta la opinión favorable de Jorge Quindimil con relación a la teoría del acto aclarado: TJCA, *El precedente de observancia obligatoria como instrumento para la optimización de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina* (elaborado por Luis Felipe Aguilar Feijóo y Karla Margot Rodríguez Noblejas), Quito, mayo de 2022.

isu



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the name 'SCHWZ'.



30. En tal sentido, la corte andina reconoce que el criterio jurídico interpretativo, denominado en el ámbito europeo como «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.
31. Como consecuencia de lo anterior, 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 o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
32. La obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial al TJCA, prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto, se mantiene 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.

Al efecto, se considerará que en la categoría de «norma no interpretada» están incluidas aquellas normas comunitarias que han sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la interpretación prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el cual el juez nacional debe solicitar la interpretación prejudicial respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal.

- 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. *isu*

Gm 3

1

Schur





- 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.
33. La aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en el ámbito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar interpretación prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligación; esto es, restringe su ámbito de aplicación a los casos en los que la formulación de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y así evita generar un escenario anómalo, no previsto por el constituyente ni el legislador andino, que causa un perjuicio innecesario a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, cuando las autoridades nacionales se ven obligadas a suspender el trámite de los procesos jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial.
34. Corresponde precisar, además, 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 TJCA, de acudir ante el 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.

35. Con el propósito de que exista la mayor certeza jurídica posible, el Tribunal implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

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 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.

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.
- SEXTO:** Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la presente providencia.
- SÉPTIMO:** Publicar la presente 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.

La presente sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción en la sesión judicial N° 6-J-TJCA-2023 del 13 de marzo de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal. *isc*

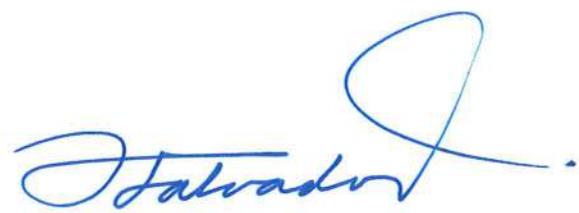

Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada


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.



**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 13 de marzo de 2023

Proceso: 350-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: SD2017/0044086

Expediente interno del consultante: 11001032400020200039600

Normas a ser interpretadas: Segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y artículo 123 de su Estatuto

Tema objeto de interpretación: El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

Magistrada ponente: Sandra Catalina Charris Rebellón

VISTO:

El Oficio N° 2042 del 1 de septiembre de 2022, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 «Régimen Común sobre Propiedad Industrial», emitida por la Comisión de

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten mark]





la Comunidad Andina¹ (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020200039600.

CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Almacenes Éxito S.A.

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

Terceros interesados: Jorge Eliecer Cardona Gómez
Grasas y Aceites Vegetales Ltda. –
Gracetales Ltda.

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, los que están vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

1. Si el signo **PA'MONÁ** (mixto) solicitado a registro² por Jorge Eliecer Cardona Gómez, resultaría confundible con las marcas POMONA (denominativas)³, cuyo titular es Almacenes Éxito S.A.
2. Si existiría conexión entre los productos que distinguen los signos en conflicto.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486⁴.

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

² Para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.

³ Para distinguir productos de las Clases 29, 30, 31 y 32 de la Clasificación Internacional de Niza.

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



Handwritten notes and signatures in blue ink on the left margin, including a large signature and a box with a checkmark.



2. Con el propósito de desarrollar el tema de la conexión entre los productos y servicios que distinguen los signos en conflicto, correspondería, además, que el Tribunal interprete de oficio el artículo 151 de la Decisión 486⁵.
3. No obstante lo anterior, corresponde señalar, en primer lugar, que las mencionadas normas comunitarias regulan las prohibiciones relativas de registro de un signo como marca y la conexión entre los productos y/o servicios que pretende distinguir un signo, respectivamente, y están vinculadas directamente con los siguientes temas específicos:
 - Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
 - Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza.
 - Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.

En segundo lugar, es menester señalar que ambas normas, 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. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos

1.1. *Cuando en el proceso interno se discuta si un signo solicitado a registro y una marca previamente registrada son confundibles o no, es pertinente analizar la causal relativa de irregistrabilidad*

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...))»

⁵ Decisión 486.-

«Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»



[Handwritten signatures and initials]



de un signo como marca prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, cuyo tenor es el siguiente:

«**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;

(...)

1.2. De conformidad con esta disposición, no es registrable como marca un signo que resulte idéntico o similar a una marca registrada o a un signo cuyo registro como marca fue solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carecería de carácter distintivo. Los signos no tienen capacidad distintiva extrínseca cuando generan riesgo de confusión (directo o indirecto) o riesgo de asociación en el público consumidor⁶.

- a) El **riesgo de confusión** puede ser directo o indirecto:

El riesgo de confusión directo está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor, al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro distinto.

El riesgo de confusión indirecto se presenta cuando el consumidor atribuye a un producto o servicio, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.

- b) El **riesgo de asociación** consiste en la posibilidad de que el consumidor, a pesar de diferenciar los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto o el prestador del servicio respectivo, tiene una relación o vinculación económica con otro agente del mercado.

1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en

⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016; y, 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

CGM 3

1

Schur





esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁷:

- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza en la escritura de los signos en conflicto desde el punto de vista de su composición; esto es, tomando en cuenta, entre otros, el orden o la secuencia de las letras, con especial atención en las vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, las cuales pueden inducir en mayor o menor grado a que el riesgo de confusión sea más evidente u obvio.
- b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de las letras, números, sílabas o palabras que conforman los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones de las palabras; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados, entre otros, sobre la base de los aspectos fonéticos.
- c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
- d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo, el objeto que representan o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al realizar el cotejo o comparación de los signos en conflicto, se deberán observar las siguientes reglas⁸:

- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión integral y de conjunto, teniendo en cuenta la unidad de sus componentes ortográficos, fonéticos, conceptuales o ideológicos y gráficos o figurativos.
- b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que generalmente lo hará en momentos diferentes.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.

in





- c) *El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir si existe riesgo de confusión directo o indirecto, o riesgo de asociación.*
- d) *Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate, con base en los siguientes criterios⁹:*
- (i) *Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de registrabilidad. Es admisible presumir que el consumidor medio está atento y se encuentra razonablemente informado sobre los bienes y servicios que requiere habitualmente. No obstante, su nivel de percepción es variable en relación con las distintas categorías de productos y servicios que adquiere, aspecto que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente, en cada caso concreto.*

El grado de atención del consumidor medio y su nivel de información constituyen un parámetro importante para el análisis de registrabilidad de signos que pretenden distinguir productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que estos pueden variar según el tipo de producto o servicio del que se trate. A manera de ejemplo, no se tiene el mismo nivel de información ni se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos (v.g. cremas y lociones para el rostro, jabones para el cuerpo, etc.) que al comprar utensilios de limpieza doméstica (v.g. escobas, recogedores de basura, etc.).

- (ii) *Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, o de posicionamiento o estatus en el mercado. Es un consumidor que se ha instruido claramente acerca de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir, conoce sus detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no los conocería. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes gourmet es consciente del servicio*

⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 42-IP-2017 de fecha 7 de julio de 2017, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3063 del 21 de julio de 2017. *vs*





que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.

- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor realiza una evaluación más prolija del producto o servicio que desea adquirir, aspecto que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de registrabilidad. A manera de ejemplo, constituye un consumidor o adquirente especializado la persona natural o jurídica del área de salud que vaya a adquirir instrumental médico para la realización de distintos tipos de cirugías o procedimientos quirúrgicos.

1.5. Por otra parte, es importante que al analizar el caso concreto se verifique si se determinaron las similitudes de los signos en conflicto, considerando los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión directo o indirecto, o en riesgo de asociación.

1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el examen de registrabilidad debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos aquellos relacionados con los productos y/o servicios que distinguen o pretenden distinguir los signos en conflicto.

2. Criterios para realizar la comparación de los signos en conflicto de acuerdo con su naturaleza

Comparación entre signos denominativos

2.1. Cuando la controversia en el proceso interno radique en la presunta confusión entre dos signos denominativos, es necesario que se realice la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto.¹⁰

¹⁰

Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016. *isu*





2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, están conformados por una o varias letras, sílabas, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable compuesto por expresiones acústicas o fonéticas, el cual puede o no tener significado o concepto. Este tipo de signos se subdividen en: (i) sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca la naturaleza, así como ciertas cualidades o funciones del producto o servicio identificado por el signo o que pretende distinguir; y, (ii) arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto o servicio que distingue o pretende identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.¹¹

2.3. En consecuencia, al realizar la comparación entre signos denominativos deberá realizarse el cotejo conforme a las siguientes reglas:¹²

- a) Debe analizarse cada signo de manera integral y en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad ortográfica ni fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, números, sílabas o palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, con el propósito de alcanzar el entendimiento suficiente sobre cómo el signo es percibido en el mercado.
- b) Debe establecerse si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹³. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los morfemas son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unidos a un lexema modifica su definición¹⁴.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.

¹³ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de lexema: «1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

¹⁴ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de morfema: «1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es.
2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.





Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general, el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al realizar un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Usualmente, en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión conceptual o ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio conceptual o ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar la existencia de riesgo de confusión o asociación entre los signos en conflicto.
- c) Debe tenerse en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma ubicación, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- d) Debe observarse el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- e) Debe determinarse cuál es el elemento que genera mayor influencia en la mente del consumidor, pues así podría apreciarse cómo es percibida o captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos compuestos

- 2.4. Cuando se advierta que los signos en conflicto son compuestos, con el propósito de realizar un adecuado cotejo se deberá analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca. Para tal efecto, se deben aplicar los siguientes parámetros:¹⁵

3. m. Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.» Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 15 de diciembre de 2022).

¹⁵ Ver Interpretaciones Prejudiciales 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.



J. G. 3

U

Selva



- a) *Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.*
- b) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.*
- c) *Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.*
- d) *Analizar si la palabra es evocativa y cuán fuerte es su proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.*
- e) *Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.*
- f) *Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto.*

Comparación entre signos mixtos

- 2.5. *Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias letras, sílabas, palabras o números) y un elemento gráfico (trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, íconos, etc.). La combinación de estos elementos al ser apreciada en su conjunto produce en el consumidor una idea integral sobre el signo, que le permite diferenciarlo de los demás signos existentes en el mercado.*
- 2.6. *En el análisis de signos mixtos se deberá determinar cuál de sus elementos —denominativo o gráfico— genera mayor influencia en la mente del consumidor. Así, la oficina nacional competente deberá determinar, en el caso concreto, si el elemento denominativo del signo mixto es el más relevante, característico o determinante; o, si lo es el elemento gráfico, o si lo son ambos teniendo en cuenta para el efecto la capacidad*





*expresiva propia del lenguaje escrito, el tamaño, color y ubicación de los elementos gráficos y si además el elemento gráfico es susceptible de evocar conceptos o si se trata únicamente de un elemento abstracto.*¹⁶

2.7. *Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente:*¹⁷

- a) *Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.*
- b) *Si al realizar la comparación se determina que en uno de los signos mixtos predomina el elemento gráfico frente al denominativo, y en los otros signos mixtos en conflicto prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, en principio no habría lugar a que se genere riesgo de confusión o asociación entre los signos, por lo que podrían coexistir pacíficamente en el ámbito comercial, salvo que los elementos gráficos y denominativos predominantes puedan evocar una misma idea o concepto, en cuyo caso podría generarse riesgo de confusión o asociación, lo que deberá determinarse en el caso concreto.*¹⁸

2.8. *Es importante resaltar que la marca mixta es una unidad, para la cual se ha solicitado el registro, lo que incluye todos los elementos denominativos y gráficos que la componen. Cuando se otorga el registro de una marca mixta se la protege de manera integral y no a sus elementos por separado.*¹⁹

2.9. *Si bien, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más relevante, característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia del lenguaje escrito, el cual por definición es pronunciable, ello no impide que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y ubicación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico, por lo general, suele ser de mayor importancia cuando*

¹⁶ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016; y, 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

¹⁷ Ibidem.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 106-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2606 del 14 de octubre de 2015. *RSU*



RSU

RSU

Schulz



evoca conceptos que cuando consiste simplemente en trazos o en un dibujo abstracto.²⁰

Comparación entre signos mixtos y denominativos²¹

2.10. Al realizar la comparación entre signos mixtos y denominativos, se deberá identificar cuál es el elemento —denominativo o gráfico— más relevante, característico o determinante del signo mixto respectivo.

- a) Si se determina que en el signo mixto respectivo el elemento gráfico genera mayor influencia en la mente del consumidor y, en consecuencia, es el aspecto más relevante, característico o determinante, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el literal b) del párrafo 2.7. y párrafos 2.8. y 2.9. precedentes.
- b) Si en el signo mixto respectivo predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con reglas indicadas en el párrafo 2.3. precedente.

Comparación entre signos figurativos²²

2.11. Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir tres elementos, a saber:

- (i) **El trazado:** son los trazos del dibujo que forman el signo.
- (ii) **El concepto:** es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.
- (iii) **Los colores:** si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría

²⁰ Ver Interpretación Prejudicial N° 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016.

²¹ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 529-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2747 del 8 de junio de 2016; y, 466-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2754 del 11 de julio de 2016.

²² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 246-IP-2014 del 27 de mayo de 2015 y 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015 publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2528 y 2656 de fechas 3 de julio de 2015 y 25 de enero de 2016, respectivamente.





generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²³.

- 2.12. *En el cotejo de dos signos figurativos se deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de dichos elementos en el conjunto marcario.*
- 2.13. *Es importante tener en cuenta que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. En este último caso, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, los signos en conflicto pueden suscitar una misma idea y, de esta manera, generar riesgo de confusión en el público consumidor.*

Comparación entre signos mixtos y figurativos

- 2.14. *Al comparar un signo mixto con uno figurativo, este Tribunal ha señalado que es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo²⁴, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.*
- 2.15. *Ahora bien, si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, se deben utilizar las siguientes reglas de comparación para los signos figurativos:*
- (i) **El trazado:** *son los trazos del dibujo que forman el signo.*
 - (ii) **El concepto:** *es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien lo observa.*
 - (iii) **Los colores:** *si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro²⁵.*

²³ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016.

²⁴ Ver Interpretación Prejudicial N° 320-IP-2014 de fecha 3 de junio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2575 del 2 de septiembre de 2015.

²⁵ Ver Interpretación Prejudicial N° 161-IP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2656 del 25 de enero de 2016. *YSL*





- (iv) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que el signo figurativo suscite en la mente de quien la observe.
- (v) Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión y/o asociación.
- (vi) Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.²⁶

Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales²⁷

2.16. El examen de registrabilidad de las marcas tridimensionales deberá hacerse tomando en consideración los siguientes parámetros:

- 2.16.1. Se deben identificar y excluir del análisis las formas de uso común, entendiendo por formas de uso común la forma de los productos o de sus envases que son utilizados por algunos de los competidores existentes. No es necesario que sean de uso común de todos los competidores, sino basta que lo sean de un grupo o porcentaje de estos.

Así, por ejemplo, si un grupo de competidores fabricantes de cerveza utiliza una forma de botella para envasar el producto, dicha forma no puede ser considerada una marca tridimensional, pues ya existen competidores que la utilizan en el mercado, lo que la convierte en una forma de uso común.

- 2.16.2. También se deben identificar y excluir aquellas formas que son indispensables o necesarias con relación a los productos o sus envases. Se trata de aquellas formas que tienen una funcionalidad con relación al

²⁶ Ibidem.

²⁷ Ver Interpretación Prejudicial N° 81-IP-2020 de fecha 6 de mayo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 4467 del 13 de mayo de 2022.



Handwritten signature/initials

Handwritten mark

Handwritten signature



producto o su envase. Así, por ejemplo, tratándose de botellas de cerveza, estas necesariamente deben tener una tapa o chapa que asegure el contenido.

- 2.16.3. *No obstante lo anterior, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo de tal manera que hace inoperante el análisis, deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.*
- 2.16.4. *El examen deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, líneas, perspectivas, relieves, ángulos; es decir, la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales, para distinguirlo de otros que se comercialicen en el mercado y así evitar error en el público consumidor y el riesgo de asociación y/o confusión.*
- 2.16.5. *Adicionalmente, no se deben tener en cuenta elementos accesorios como el etiquetado.*

2.17. *Para registrar una forma tridimensional como marca, dicha forma, por sí misma, debe permitir a los consumidores asociar el signo con un determinado origen empresarial. Si ello no ocurre, la distintividad podría provenir de elementos denominativos o figurativos (palabras, números, dibujos, colores, gráficos, etc.), caso en el cual estaríamos ante una marca mixta, siendo que lo tridimensional es uno de sus componentes.*

Una marca mixta, en el caso mencionado en el párrafo precedente, podría ser un elemento denominativo más el componente tridimensional; un elemento figurativo más el componente tridimensional; los elementos denominativo y figurativo más el componente tridimensional. En cualquier caso, la distintividad provendría de la percepción del conjunto marcario en su integridad.

Comparación entre signos mixtos y tridimensionales

2.18. *Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen. Dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, así como sus envases, envoltorios y relieves. El signo tridimensional constituye una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de los signos denominativos, figurativos y mixtos.²⁸*

²⁸ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial N° 133-IP-2015 de fecha 20 de julio de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2604 del 14 de octubre de 2015.



RGM 3

SCUT



- 2.19. Los signos tridimensionales pueden diferenciar claramente los productos que se desean adquirir y pueden generar gran recordación en el público consumidor dentro del mercado, siempre que la forma arbitraria no guarde relación respecto del producto o servicio que se pretende distinguir. Además, el objeto de estas marcas es influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto ofertado.²⁹
- 2.20. Al comparar un signo mixto con uno tridimensional se deben utilizar las siguientes reglas de comparación:
- Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, toda vez que la posibilidad de confusión y/o asociación puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o la forma del cuerpo provisto de volumen, sino también en la idea o concepto que el signo mixto o el tridimensional suscite en la mente de quien la observe.
 - Entre los elementos del signo, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, trazos o colores, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en riesgo de confusión y/o asociación.
 - Dado que el aspecto denominativo del signo mixto puede evocar una idea o concepto, debe verificarse si la idea o concepto del signo tridimensional es similar o no a la idea o concepto que evoca la parte denominativa del signo mixto.
 - Si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro.³⁰
 - Se debe excluir del cotejo las formas de uso común y necesarias en relación con los productos o servicios del signo tridimensional en conflicto. No obstante, si la exclusión de dichos elementos llegara a reducir el signo tridimensional de tal manera que hace inoperante la comparación, el cotejo deberá realizarse sin descomponer el conjunto marcario.

²⁹ Ver Interpretación Prejudicial N° 330-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2790 del 31 de agosto de 2016.

³⁰ Ibidem. *isu*





- f) La comparación entre marcas tridimensionales y mixtas deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas, relieves, ángulos, el elemento denominativo integrante de las mismas, entre otros, para establecer si los signos en conflicto son o no son confundibles y, de esta manera, evitar así el error en el público consumidor y el riesgo de confusión y/o asociación.

Crterios que deben observarse al realizar la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza

2.21. Los parámetros establecidos en los párrafos anteriores deben complementarse con un examen mucho más minucioso al realizarse la comparación entre signos que pretenden identificar o amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.22. En este escenario, el análisis de registrabilidad debe ser completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes.

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza

3.1. Cuando en el proceso interno se alegue que existe conexión entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, corresponde analizar este tema.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no es determinante para establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal como se indica expresamente en el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486³¹.

3.3. Es por ello que debe matizarse la aplicación del principio de

³¹ **Decisión 486.-**

«**Artículo 151.-** Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.»

(Subrayado agregado) *isa*



Gm

LA

scut



especialidad³² y, en consecuencia, corresponde analizar el grado de vinculación, conexión o relación de los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de que se genere riesgo de confusión (indirecto) o asociación en el público consumidor. Es decir, debe analizarse la naturaleza o el uso de los productos y/o servicios identificados por los signos, ya que la sola pertenencia de varios productos o servicios a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos o servicios en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes³³.

3.4. Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si resultan aplicables alguno de los siguientes tres criterios sustanciales:

a) **El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre productos o servicios**

Existe conexión cuando los productos y/o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro de manera indistinta, al ser intercambiables entre sí. En términos conceptuales, la sustitución se presenta cuando un ligero incremento en el precio de un producto y/o servicio origina una mayor demanda en el otro. En términos concretos, para apreciar la sustituibilidad entre productos y/o servicios la autoridad nacional competente tendrá en consideración la finalidad y características de dichos productos y/o servicios, el rango de precios entre ellos, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto y/o servicio es competidor de otro producto y/o servicio, de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones comercializadas en bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) **La complementariedad entre sí de los productos o**

³² Ver Interpretaciones Prejudiciales números 95-IP-2002, 148-IP-2005 y 22-IP-2010, de fechas 20 de noviembre de 2002; 19 de octubre de 2005 y 19 de mayo de 2010; publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 872 del 12 de diciembre de 2002; 1271 del 2 de diciembre de 2005 y 1871 del 31 de agosto de 2010, respectivamente.

³³ Ver Interpretaciones Prejudiciales números 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2755 del 11 de julio de 2016 y N° 2755 del 11 de julio de 2016, respectivamente.



PGm

U

scut

isu

**servicios**

Existe conexión cuando el consumo de un producto y/o servicio genera la necesidad de consumir o usar otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone también la utilización del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo en relación con el material de enseñanza.

c) **La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)**

Existe conexión cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado, podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión provienen del mismo agente del mercado.

Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua embotellada.

3.5. Los criterios de sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad y razonabilidad acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios.

3.6. Los siguientes criterios, en cambio, por sí mismos son insuficientes para acreditar relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, pues estos necesariamente tienen que ser analizados tomando en consideración cualquiera de los tres criterios sustanciales antes referidos:

- **La pertenencia de productos o servicios a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza**

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos y/o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos y/o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, este criterio solo podrá ser utilizado de manera complementaria para determinar la existencia de conexión competitiva. *isc*



Jim 3

U

scit



- **Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios**

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con los criterios sustanciales para observar la existencia de conexión competitiva, descritos anteriormente.

Asimismo, si los productos o servicios se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

- 3.7. *Por tal razón, para establecer la existencia de relación, vinculación o conexión entre productos y/o servicios, la autoridad consultante, en el caso en concreto, deberá analizar el grado de similitud de los signos objeto de análisis y si entre ellos existe sustituibilidad (intercambiabilidad), complementariedad o la posibilidad razonable de provenir del mismo agente del mercado.*

4. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA en las sentencias de interpretación prejudicial emitidas dentro de los siguientes procesos: 691-IP-2018, 81-IP-2020, 121-IP-2020, 11-IP-2021, 42-IP-2021, 90-IP-2021, 150-IP-2021, 159-IP-2021, 166-IP-2021, 236-IP-2021, 303-IP-2021, 312-IP-2021, 326-IP-2021, 351-IP-2021, 354-IP-2021, 356-IP-2021, 360-IP-2021, 364-IP-2021, 365-IP-2021, 18-IP-2022, 25-IP-2022, 48-IP-2022 y 71-IP-2022.³⁴

³⁴

De fechas 30 de abril de 2019, 6 de mayo de 2022, 7 de diciembre de 2021, 9 de marzo de 2022, 21 de septiembre de 2022, 21 de junio de 2021, 9 de marzo de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 9 de marzo de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 28 de julio de 2022, 15 de diciembre de 2022, 28 de julio de 2022, 19 de octubre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022, 15 de diciembre de 2022 y 15 de diciembre de 2022; respectivamente, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena números 3672 del 18 de junio de 2019, 4467 del 13 de mayo de 2022, 4385 del 14 de diciembre de 2021, 4449 del 7 de abril de 2022, 5045 del 29 de septiembre de 2022, 4280 del 25 de junio de 2021, 4436 del 18 de marzo de 2022, 5112 del 27 de enero de 2023, 5113 del 27 de enero de 2023, 4452 del 7 de abril de 2022, 5021 del 17 de agosto





5. En virtud de lo señalado de forma precedente, corresponde que el Tribunal interprete de oficio el objeto, finalidad y alcance de la consulta prejudicial obligatoria 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.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino

1. ¿Es aplicable la doctrina interpretativa del acto aclarado al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino?
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de su Estatuto, el TJCA es el órgano jurisdiccional de la Comunidad Andina, de carácter supranacional y comunitario, instituido para declarar el derecho andino y asegurar su aplicación e interpretación uniforme en todos los Países Miembros. En ese sentido, se constituye como el intérprete supremo del ordenamiento jurídico comunitario andino.
3. La consulta obligatoria de interpretación prejudicial prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal³⁵ y en el

de 2022, 5071 del 3 de noviembre de 2022, 5138 del 23 de febrero de 2023, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5008 del 1 de agosto de 2022, 5139 del 23 de febrero de 2023, 5027 del 31 de agosto de 2022, 5073 del 3 de noviembre de 2022, 5122 del 31 de enero de 2023, 5114 del 27 de enero de 2023, 5133 del 15 de febrero de 2023 y 5122 del 31 de enero de 2023; respectivamente.

³⁵ **Tratado de Creación del TJCA** (codificado por la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 483 del 17 de septiembre de 1999).-

«**Artículo 33.-** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.»

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.» *isu*





artículo 123 de su Estatuto³⁶ tiene por objeto garantizar la aplicación uniforme y coherente de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario andino, por parte de los jueces nacionales³⁷ que deben resolver una controversia en el marco de un proceso jurisdiccional de única o última instancia, en el que tengan que aplicar o se discuta una o más normas del mencionado ordenamiento.

4. Sobre el particular, tanto el Tratado de Creación del Tribunal (norma fundamental o de derecho primario del ordenamiento jurídico comunitario andino) como el Estatuto (norma derivada o de derecho secundario de dicho ordenamiento) atribuyen expresamente al Tribunal la competencia para declarar el derecho andino y, en consecuencia, este órgano comunitario tiene la responsabilidad de orientar y guiar a los jueces nacionales sobre su correcta interpretación, garantizando así su aplicación coherente y uniforme en el territorio de los Países Miembros.
5. En relación con el ejercicio de esa competencia, el TJCA ha establecido desde la primera sentencia de interpretación prejudicial que emitió en el proceso 1-IP-87 (caso: Aktiebolaget VOLVO), en atención a una consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, lo siguiente:

«...la interpretación que en su sentencia establezca el Tribunal comunitario, rige tan sólo para el caso objeto de la consulta y, por tanto, no exime al juez nacional de la obligación de consultar en casos similares o análogos. Sin embargo, debe considerarse que la finalidad propia de la consulta prejudicial, de asegurar la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena en los Países Miembros, se completa, obviamente, con la de ir formando una jurisprudencia o doctrina uniforme en la Subregión».³⁸

6. En un pronunciamiento posterior emitido dentro del proceso 7-IP-89 (caso: CIBA-GEIGY AG.), el Tribunal reconoció que ya se había pronunciado en

³⁶ **Estatuto del TJCA** (codificado por la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 680 del 28 de junio de 2001).-

«Artículo 123.- Consulta obligatoria

De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal.»

³⁷ Según la definición de juez nacional establecida en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

³⁸ Interpretación Prejudicial N° 1-IP-87, de fecha 3 de diciembre de 1987, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 28 del 15 de febrero de 1988. *isu*





un caso anterior (proceso 1-IP-88) en términos claros y categóricos sobre el mismo asunto que era materia de consulta. No obstante, a continuación señaló lo siguiente:

«Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros. Sin embargo los dictámenes del Tribunal son actos judiciales que, por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al Juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo.»³⁹

7. El mismo entendimiento se siguió en el proceso 3-IP-93 (caso: SOCIEDAD ALUMINIO NACIONAL S.A.), cuando el Tribunal, pese a reconocer que ya se había pronunciado en un caso análogo a través de la interpretación prejudicial emitida en el proceso 1-IP-90 (caso: ALUMINIO REYNOLDS SANTODOMINGO), emitió una nueva sentencia, reiterando los mismos criterios jurídicos interpretativos y reforzando la necesidad de que se efectúe una consulta prejudicial obligatoria en cada caso.
8. Con posterioridad, y a partir de la sentencia emitida en el proceso 10-IP-94, el Tribunal reconoció que:

«La facultad de interpretar prejudicialmente normas de Derecho Comunitario, es una competencia reconocida a este Tribunal por imperio del artículo 28 del Tratado de Creación del mismo; en consecuencia, dicha interpretación no es ni puede ser asimilada en ningún caso a una prueba, ya que conforme al artículo 29 del citado Tratado constituye una solemnidad y un requisito **sine qua non**, que debe observar el Juez Nacional, antes de dictar sentencia.»⁴⁰

9. Por último, corresponde citar la sentencia emitida por el Tribunal en el proceso 11-IP-96 (caso: BELMONT), en la que se destacó la importancia de la consulta prejudicial obligatoria, afirmando que:

«(...) La práctica de jueces que, por sí mismos o a pedido de las partes en el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la

³⁹ Interpretación Prejudicial N° 7-IP-89, de fecha 24 de noviembre de 1989, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 53 del 18 de diciembre de 1989.

⁴⁰ Interpretación Prejudicial N° 10-IP-94, de fecha 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177 del 20 de abril de 1995.





elusión de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una práctica **“contra legem”** que puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.»⁴¹

10. Los cuatro pronunciamientos citados en los párrafos precedentes sentaron las bases fundamentales para que el TJCA adoptara una posición restringida sobre la consulta prejudicial obligatoria, la cual se mantuvo hasta la fecha y se puede sintetizar en cuatro criterios jurídicos interpretativos concretos: (i) las interpretaciones prejudiciales resultan aplicables únicamente al caso concreto en el que se formuló una consulta; (ii) la emisión de una interpretación prejudicial previa no exime a los jueces nacionales de formular nuevas solicitudes en casos análogos o similares; (iii) la consulta prejudicial obligatoria es un requisito *sine qua non* que deben observar los jueces nacionales antes de dictar sentencia; y, (iv) el incumplimiento de la obligación de formular una consulta prejudicial puede generar la responsabilidad comunitaria de los Países Miembros.

11. No obstante lo anterior, es menester destacar también que en las dos primeras sentencias fundadoras de la línea jurisprudencial anotada en el párrafo precedente (procesos 1-IP-87 y 7-IP-89), el Tribunal aseveró que el ejercicio de la competencia de declarar el derecho comunitario andino, asegurando su interpretación y aplicación uniforme en la subregión, se completaría de manera paulatina con la formación de una jurisprudencia uniforme y estable que sería puesta al servicio del proceso de integración andino para ser de aplicación general en los Países Miembros; y, si bien en el momento de emitir esas sentencias el Tribunal se decantó por reafirmar la necesidad de que se formulen consultas prejudiciales obligatorias en todos los casos, no es menos evidente que advirtió de manera expresa que cuando encuentre razones justificadas para hacerlo, bien podría variar e inclusive cambiar su opinión sobre el particular.

12. Han transcurrido más de tres décadas desde el momento en que este órgano jurisdiccional sentara esos criterios jurídicos interpretativos. En ese período se produjeron cambios estructurales en el proceso de integración andina, no solamente como consecuencia de la adopción de los Protocolos de Trujillo y Cochabamba de 1996, que modificaron el Acuerdo de Cartagena y el Tratado de Creación del Tribunal, fortaleciendo la institucionalidad andina y reforzando el compromiso de los Países Miembros hacia la integración; sino, fundamentalmente, por la dinámica propia del proceso integrador, en la que se destaca la formación de una verdadera comunidad de Derecho, pues uno de los activos fundamentales de la Comunidad Andina es su acervo normativo, el cual ha sido interpretado de manera consecuente y profusa por el TJCA, asegurando así su aplicación uniforme en los Países Miembros, lo que se traduce en una contribución efectiva a la tutela de los derechos de los ciudadanos andinos en el territorio de la subregión.

⁴¹ Interpretación Prejudicial N° 11-IP-96, de fecha 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 299 del 17 de octubre de 1997. *152*





13. En efecto, desde 1987 y hasta la fecha, el Tribunal ha emitido más de 6.300 interpretaciones prejudiciales, a través de las cuales ha explicado el objeto, contenido y alcance de diversas disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario andino y en muchos de estos casos la corte andina, siguiendo la línea jurisprudencial descrita en párrafos precedentes, se ha visto en la obligación de interpretar decenas y hasta centenas de veces la misma norma andina, emitiendo la misma respuesta frente a las consultas prejudiciales obligatorias formuladas por los jueces nacionales de los cuatro Países Miembros.
14. Es así como, después de 36 años de haber absuelto consultas obligatorias de interpretación prejudicial, el Tribunal considera que existen razones debidamente justificadas para modular su posición acerca del alcance de la obligatoriedad de formular consultas prejudiciales en todos y cada uno de los casos, por parte de los jueces nacionales que resuelvan controversias de única o última instancia, en las que se controvierta o deba aplicarse una norma andina que ya haya sido objeto de una interpretación prejudicial emitida por el TJCA anteriormente y que se encuentre publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
15. A la fecha, es patente que el objetivo de garantizar la aplicación uniforme y coherente del derecho andino se ha cumplido y se viene cumpliendo a cabalidad, pues se ha generado una jurisprudencia sólida, uniforme y estable en muchas materias, la cual debe ser puesta a disposición de los ciudadanos andinos y de los operadores nacionales de justicia. Máxime cuando en la práctica de los últimos años se ha producido un escenario no previsto por el constituyente ni por el legislador andino, y es que frente a la exigencia de formular consultas obligatorias reiterativas sin la posibilidad de apreciar si una norma andina ya ha sido interpretada en varias oportunidades en el mismo sentido, se ha generado la paralización innecesaria de procesos jurisdiccionales en sede nacional —en los que se va a aplicar o se controvierte el derecho andino—, a la espera de obtener una respuesta que ya se conoce de antemano. Esta situación contraviene el principio de economía procesal —que justamente busca evitar dentro de todo proceso judicial actuaciones que, por reiterativas, resultan superfluas o, peor aun, contraproducentes— y genera perjuicios a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, en razón del innecesario retraso en la administración de justicia y en la solución de controversias.
16. Asimismo, la obligación de emitir interpretaciones prejudiciales repetitivas ha generado una congestión en el trámite general de los asuntos que se adelantan ante el Tribunal. En efecto, al 31 de enero de 2023 existían 671 solicitudes de interpretación prejudicial pendientes de absolución. De igual manera, como la corte andina destina su reducida fuerza de trabajo a expedir interpretaciones prejudiciales repetitivas, se ha generado también una demora significativa en la resolución de las controversias derivadas





de, entre otras, acciones de nulidad e incumplimiento, demandas laborales, e incluso de otras solicitudes de interpretación prejudicial en que se abordan nuevos problemas jurídicos, nunca antes sometidos a la interpretación prejudicial del Tribunal y, por lo tanto, necesitados de su labor hermenéutica.

17. De manera ilustrativa, corresponde mencionar que esta situación fue resuelta de manera temprana en el proceso de integración europeo, el cual sirvió, en gran medida, de inspiración para la creación del sistema andino de solución de controversias, especialmente en relación con la competencia de interpretar las normas comunitarias por la vía prejudicial.
18. Al respecto, el último párrafo del artículo 177 del «Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea»⁴², suscrito en Roma en 1957, estableció la figura de la cuestión prejudicial obligatoria, que dos décadas después fue replicada con matices por el constituyente andino mediante el texto primigenio del artículo 29 del «Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena»⁴³, firmado el 28 de mayo de 1979, que es el que corresponde al actual artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA.

⁴² **Tratado Constitutivo de Comunidad Económica Europea de 1957.-**

«Artículo 177

El Tribunal de Justicia será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- a) sobre la interpretación del presente Tratado;
- b) sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones de la Comunidad;
- c) sobre la interpretación de los estatutos de los organismos creados por un acto del Consejo, cuando dichos estatutos así los prevean.

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal de Justicia.»

(Resaltado agregado)

⁴³ **Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de 1979.-**

«Artículo 29.- Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que se hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

Si la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará la interpretación del Tribunal, de oficio, en todo caso, a petición de parte si la considera procedente.»

(Resaltado agregado)





19. Respecto de la cuestión prejudicial obligatoria europea —de naturaleza y regulación similar a la interpretación prejudicial obligatoria andina—, prevista actualmente en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea⁴⁴, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea —hoy denominado Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, el **TJUE**)—, estableció la doctrina interpretativa del acto aclarado en su sentencia de fecha 27 de marzo de 1963 (caso: Da Costa en Schaake y otros)⁴⁵, en los siguientes términos:

«que debe, en efecto, distinguirse, ante todo, la obligación impuesta a los órganos jurisdiccionales nacionales de última instancia por el párrafo tercero del artículo 177, de la facultad conferida por el párrafo segundo a todo Juez nacional para remitir al Tribunal de Justicia de las Comunidades una cuestión de interpretación del Tratado;

que, si bien el último párrafo del artículo 177 obliga, sin restricción alguna, a los órganos jurisdiccionales nacionales cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, a someter al Tribunal toda cuestión de interpretación planteada ante los mismos, la doctrina interpretativa sentada por este Tribunal en virtud del artículo 177 puede, no obstante, privar a dicha obligación de su causa y vaciarla así de su contenido;

que ocurre así, en especial, cuando la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión con carácter prejudicial en un asunto análogo.»

20. Así, la doctrina interpretativa del acto aclarado establecida por el TJUE en la citada sentencia, consiste en determinar que la obligación de consultar a la corte europea se ve privada de causa y se vacía de contenido cuando

⁴⁴ **Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea** (versión consolidada publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea C 83/47 del 30 de marzo de 2010).-

«**Artículo 267** (antiguo 234 del TCE).-

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. será competente para pronunciarse, con carácter prejudicial:

- sobre la interpretación de los Tratados;
- sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión;

Cuando se plantee una cuestión de esta naturaleza ante un órgano jurisdiccional de uno de los Estados miembros, dicho órgano podrá pedir al Tribunal que se pronuncie sobre la misma, si estima necesaria una decisión al respecto para poder emitir su fallo.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional, cuyas decisiones no sean susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno, dicho órgano estará obligado a someter la cuestión al Tribunal.

Cuando se plantee una cuestión de este tipo en un asunto pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional en relación con una persona privada de libertad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará con la mayor brevedad.»

⁴⁵ En los asuntos acumulados 28/62, 29/62 y 30/62. *in*



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten mark in blue ink.

Handwritten signature in black ink.



la cuestión planteada es materialmente idéntica a una que ya fue objeto anteriormente de una decisión prejudicial en un asunto análogo⁴⁶. Como puede apreciarse, el TJUE estableció la doctrina del acto aclarado en 1963, hace sesenta años, en una época en la que solo se había registrado tres solicitudes de interpretación prejudicial.

21. La mencionada doctrina interpretativa ha sido ratificada y ampliada por el TJUE, mediante las sentencias emitidas en fechas 6 de octubre de 1982 y 6 de octubre de 2021, en los Asuntos 283/81 y C-561/19, respectivamente. De tal manera que es un entendimiento que se encuentra vigente y continúa siendo aplicado en el contexto de la integración supranacional europea.
22. Ahora bien, en las dos jurisdicciones: europea y andina, la obligación de consultar se sustenta en la necesidad de esclarecer el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria cuando el juez nacional es de única o última instancia, de modo que debe asegurarse la correcta interpretación y aplicación de la norma comunitaria antes de que se expida una sentencia (o laudo) en calidad de cosa juzgada.
23. De esta manera, si el tribunal comunitario ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria (en una cuestión o interpretación prejudicial), y no hay razones para suponer que dicho tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carece de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma simplemente para obtener la misma respuesta del Tribunal, lo que se agrava cuando este ya ha dado la misma respuesta, interpretando una determinada norma comunitaria decenas y hasta centenas de veces, a solicitud de los jueces nacionales de los cuatro Países Miembros.
24. Sobre el particular, Alejandro D. Perotti explica que la teoría del acto aclarado parte de la idea de que la norma comunitaria que debe aplicar el juez nacional obligado a plantear la cuestión (o interpretación) prejudicial a la corte comunitaria ya ha sido interpretada por esta en un caso análogo y, por tal motivo, ya no tiene razón de ser que se le vuelva a consultar sobre su sentido y alcance⁴⁷.
25. En el caso del TJCA, hay un mayor sustento dogmático y práctico para aplicar la denominada «doctrina interpretativa del acto aclarado», pues la corte andina, en sus 39 años de funcionamiento, ya ha emitido más de 6.300 interpretaciones prejudiciales, estableciendo en muchas de ellas el

⁴⁶ Alejandro D. Perotti, *La implementación del precedente de observancia obligatoria y de la teoría del acto aclarado en la Comunidad Andina. Aportes del derecho comunitario comparado (UE, SICA y MERCOSUR)*, Cuaderno Doctrinario 002-2022-TJCA (Hugo R. Gómez Apac, director), Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2022, p. 32.

⁴⁷ Alejandro D. Perotti, *op. cit.*, p. 33. *iss*





mismo criterio jurídico interpretativo y las mismas respuestas; es decir, se trata de consultas prejudiciales repetitivas y redundantes.

26. Al respecto, Jorge Quindimil sostiene que resulta viable la aplicación de la teoría del acto aclarado, en la medida que se fundamenta en el criterio más objetivo de la existencia de jurisprudencia comunitaria del TJCA sobre una determinada materia, a los efectos de dotar de una mayor eficiencia al mecanismo de la interpretación prejudicial⁴⁸.
27. A la fecha, para mantener el sentido (la causa o *ratio legis*) de la consulta obligatoria, debe delimitarse apropiadamente su alcance; es decir, se debe establecer como regla general que, cuando el TJCA ya ha interpretado una norma andina con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, ya no será necesaria la formulación de consultas prejudiciales obligatorias; y se debe determinar con claridad en qué casos continuará siendo obligatoria, para el juez nacional, la formulación de una consulta prejudicial al TJCA.
28. Al efecto, el Tribunal tiene la obligación de interpretar las normas fundamentales o de derecho primario y las normas derivadas o de derecho secundario del ordenamiento jurídico comunitario andino, buscando asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso de integración subregional andino, para cuyo efecto la interpretación teleológica es pertinente y relevante. No debe perderse de vista que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, la finalidad del proceso de integración andino es procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión. Para alcanzar este propósito, resulta esencial garantizar a los ciudadanos andinos una justicia oportuna y eficiente.
29. En ese sentido, una interpretación teleológica del segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y del artículo 123 de su Estatuto lleva a considerar necesariamente que la obligación de efectuar la solicitud de interpretación prejudicial pierde su objeto o fundamento causal cuando el TJCA ya ha emitido con anterioridad una o más interpretaciones prejudiciales, publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en las que ya ha definido y explicado el objeto, contenido y alcance de una determinada norma andina que debe aplicar un juez nacional para resolver la controversia específica en un proceso jurisdiccional interno sometido a su resolución.

⁴⁸ Jorge Antonio Quindimil López, *Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina*, Tirant lo blanch, Valencia, 2006, p. 424. En una reciente publicación del Tribunal, consta la opinión favorable de Jorge Quindimil con relación a la teoría del acto aclarado: TJCA, *El precedente de observancia obligatoria como instrumento para la optimización de la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina* (elaborado por Luis Felipe Aguilar Feijóo y Karla Margot Rodríguez Noblejas), Quito, mayo de 2022.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the word 'SECRETARIA' written vertically.



30. En tal sentido, la corte andina reconoce que el criterio jurídico interpretativo, denominado en el ámbito europeo como «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.
31. Como consecuencia de lo anterior, 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 o más normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, no está obligado a solicitar interpretación prejudicial al TJCA si es que esta corte internacional ya ha interpretado tal o tales normas con anterioridad, en una o más interpretaciones prejudiciales publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
32. La obligatoriedad de solicitar la interpretación prejudicial al TJCA, prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto, se mantiene 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.

Al efecto, se considerará que en la categoría de «norma no interpretada» están incluidas aquellas normas comunitarias que han sido modificadas o sustituidas por otras, con posterioridad a la interpretación prejudicial que haya realizado el Tribunal; caso en el cual el juez nacional debe solicitar la interpretación prejudicial respecto del texto modificado, o respecto del texto sustituido, pues en ambos casos estamos ante normas nuevas que no fueron objeto de interpretación prejudicial por parte del Tribunal.

- 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. *isu*

3

L

scut





- 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.
33. La aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en el ámbito andino no deja sin efecto la obligatoriedad de solicitar interpretación prejudicial, sino que delimita el alcance de la obligación; esto es, restringe su ámbito de aplicación a los casos en los que la formulación de una consulta prejudicial resulte estrictamente necesaria, y así evita generar un escenario anómalo, no previsto por el constituyente ni el legislador andino, que causa un perjuicio innecesario a los usuarios del sistema andino de solución de controversias, cuando las autoridades nacionales se ven obligadas a suspender el trámite de los procesos jurisdiccionales a su cargo para realizar una consulta repetitiva, cuya respuesta conoce de antemano y no tiene razones para suponer que el TJCA va a cambiar de criterio jurisprudencial.
34. Corresponde precisar, además, 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 TJCA, de acudir ante el 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.

35. Con el propósito de que exista la mayor certeza jurídica posible, el Tribunal implementará medidas con el objeto de informar a los jueces nacionales respecto de los criterios jurídicos interpretativos que califican como actos aclarados.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

DECIDE:

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



VSC



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

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

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.

SEXTO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que las normas andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia constituyen un acto aclarado, en los términos expuestos en la presente providencia.

SÉPTIMO: Publicar la presente 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.

La presente sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción en la sesión judicial N° 6-J-TJCA-2023 del 13 de marzo de 2023, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

11


Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada


Gustavo García Brito
Magistrado


TRIBUNAL DE JUSTICIA
SECRETARIA
COMUNIDAD ANDINA
34



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.

