Brochure informativo

# Acto Aclarado

Enero 16, 2024

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

@TJCA_oficial

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA)

**Coordinación General:**
Sandra Catalina Charris Rebellón
Magistrada

**Elaboración de contenido:**
John Alexander García Rodríguez
Mario Mateo Santos Pérez

**Revisión y corrección:**
Karla Margot Rodríguez Noblejas
Mariohr Pacheco Sotillo

**Diagramación, edición, diseño de portada y contraportada:**
Angie Carolina González Rojas

**Magistrados**
Sandra Catalina Charris Rebellón (Presidenta)
Hugo R. Gómez Apac
Rogelio Mayta Mayta
Íñigo Francisco Alberto Salvador Crespo

**Secretaria General**
Karla Margot Rodríguez Noblejas

**Jefa Administrativa y Financiera**
Germania Achig Castellanos

**Abogados asesores**
Alejandra Muñoz Torres
Carlos Sebastián Garcés Vásconez
Carlos Gonzalo Vaca Dueñas
John Alexander García Rodríguez
Mariohr Pacheco Sotillo

**Auxiliares Judiciales**
Mario Mateo Santos Pérez
Nicolás Guevara Ruales

**Consultora legal**
Lupe Helena Núñez del Arco Viteri

**Consultora de Comunicación**
Angie Carolina González Rojas

# Tabla de contenido


I. Introducción 4- 5

II. Guía para los jueces 5-6

III. Sentencias de interpretación prejudicial que reconocen un acto aclarado 6-17

IV. Interpretaciones prejudiciales que reconocen un acto aclarado en conjunto con la emisión de un criterio jurídico novedoso 17-22

# I. Introducción

En las interpretaciones prejudiciales 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022[1] y 391-IP-2022[2], todas del 13 de marzo de 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (el Tribunal o TJCA) reconoció que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es compatible con la figura de la «consulta obligatoria» de interpretaciones prejudiciales prevista en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y en el artículo 123 de su Estatuto.

En toda su historia, el TJCA ha generado una jurisprudencia sólida, uniforme y estable; lo garantiza la aplicación uniforme y coherente del derecho andino. Así, en aplicación del principio de economía procesal[3], cuando el TJCA ya ha interpretado una norma comunitaria y no existen razones para que el criterio cambie, carecerá de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma, simplemente para obtener la misma respuesta. En estos casos, el juez nacional deberá aplicar los criterios emitidos por el TJCA en una interpretación prejudicial que ya haya sido publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Con la figura del acto aclarado, el juez nacional no está obligado a solicitar una nueva interpretación prejudicial si el Tribunal ya ha interpretado las normas andinas vinculadas al proceso interno con anterioridad.

El acto aclarado ha delimitado el deber de los jueces nacionales de solicitar una interpretación prejudicial cuando el objeto de controversia:

(i) Trata de una o varias normas andinas que nunca han sido interpretadas.
(ii) Trata de varias normas andinas, y al menos una de ellas no se ha interpretado (se deberá solicitar la interpretación prejudicial de las normas andinas no interpretadas).
(iii) Requiere que TJCA precise, amplíe o modifique los criterios interpretativos que ya ha emitido. En este caso, el juez nacional deberá justificar este requerimiento.
(iv) Genera en el juez consultante cuestionamientos hipotéticos cuya respuesta sea necesaria para la resolución del caso.

[1] Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

[2] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf

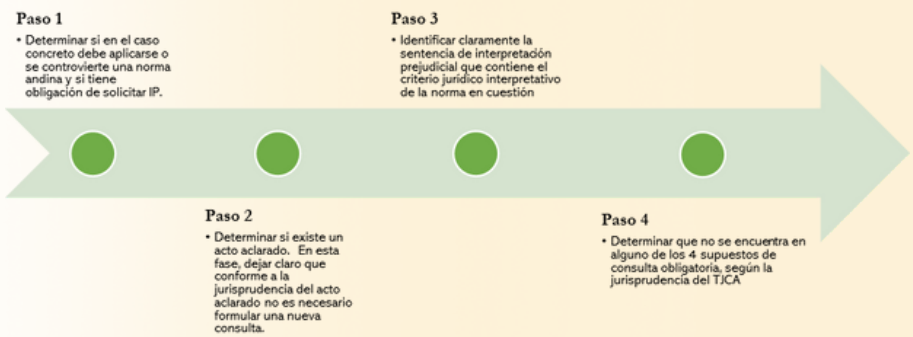
[3] Considerando que la consulta obligatoria de interpretación prejudicial implica la paralización del proceso interno hasta la recepción de la interpretación correspondiente.

# II. Guía para los jueces

Para que los jueces puedan aplicar la figura del acto aclarado, se expidió la «Nota informativa sobre Guía para la aplicación del criterio jurídico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretación prejudicial», aprobada en el Acuerdo 06-2023-TJCA del 7 de julio de 2023 [4], la cual está disponible en el siguiente enlace

https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205241.pdf

Este documento contiene la «Regla de los 4 pasos» para la aplicación del acto aclarado, la cual se resume en el siguiente gráfico:




También se han elaborado «Índices de criterios jurídicos interpretativos que constituyen acto aclarado», como recopilaciones de la jurisprudencia en temas puntuales, consultable en el siguiente enlace:

https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/indice-de-criterios-juridicos-interpretativos-que-constituyen-acto-aclarado/

[4] Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5241 del 10 de julio de 2023. Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205241.pdf

## ¡Importante!

*El juez en su sentencia deberá identificar con claridad y precisión la interpretación prejudicial que va a aplicar al momento de resolver su caso.*

# III. SENTENCIAS DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL QUE RECONOCEN UN ACTO ACLARADO

*Al 16 de enero de 2024, el Tribunal ha expedido 23 sentencias de interpretación prejudicial en las que se reconoce como aclarado una o varias normas andinas, las cuales se presentan a continuación:*

En estas sentencias de interpretación prejudicial, el Tribunal revisó los pronunciamientos previos en relación con los temas solicitados y al encontrar que la jurisprudencia emitida es sólida, uniforme y estable, realiza una compilación de los temas relevantes, concluyendo que el asunto objeto de consulta ha sido aclarado.

Los pronunciamientos que se incluyen en esta sección son de utilidad para los jueces nacionales al contener una relación completa de interpretaciones vinculadas con los temas objeto de la consulta.

## 1 Temas relativos a nuevas creaciones

## 1.1. Requisitos de patentabilidad (Proceso 475-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 486, se definieron los aspectos relevantes en el análisis de una patente de invención, específicamente sus requisitos de patentabilidad, con especial énfasis en el análisis de nivel inventivo.

Temas reconocidos como aclarados:

- Concepto de invención y requisitos de patentabilidad.
- La novedad.
- El nivel inventivo y el estado de la técnica.
- El papel del técnico medio en la materia.
- Proscripción del análisis tipo «hindsight» o «ex post facto».

Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf

## 1.2. Examen de patentabilidad (Proceso 257-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 14, 16 (incisos 1 y 2), 18, 30 (inciso 1) y 45 (incisos 2 y 3) de la Decisión 486, se profundizó sobre el procedimiento de patentabilidad a realizarse por parte de la oficina nacional competente.

Temas reconocidos como aclarados:

- Las reivindicaciones y el análisis de patentabilidad.
El requisito de claridad y concisión.
- El trámite de solicitud de patentes en la Decisión 486.
El examen de forma. El examen de patentabilidad.
- Notificación de informes técnicos.
- La potestad de la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos.
- Notificación de informes técnicos en el marco de un procedimiento de nulidad de una patente.

Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205343.pdf

## 1.3. Diseños industriales (Proceso 182-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 113, 115 y 116 de la Decisión 486, se desarrollaron las definiciones y particularidades del trámite de registro de un diseño industrial: sus requisitos, la funcionalidad de la oposición, el tipo de examen a realizar y, específicamente, la comparación que se debe hacer respecto de antecedentes relevantes.

Temas reconocidos como aclarados:

-Definición y naturaleza del diseño industrial. Derechos que confiere al titular del registro de un diseño industrial y alcance de su protección.
-La novedad como requisito de registrabilidad. Las diferencias secundarias.
-Cotejo entre diseños industriales. Los elementos de uso común y las diferencias secundarias.
-Aporte arbitrario del diseñador con relación a objetos cuya apariencia externa se encuentre dictada por consideraciones de orden técnico.
-Oposición en un procedimiento de registro de diseño industrial.
-Notificación del informe técnico (medio probatorio) en el procedimiento de registro de diseño industrial. La protección del derecho de defensa y el debido proceso.
-Particularidades relacionadas con los requisitos y procedimiento para el registro de diseños industriales.

Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf

2

# Temas relativos a signos distintivos

## 2.1. Definición de marca, distintividad y examen de registrabilidad (Proceso 344-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 134, 135 (literales a y b), 136 (literal a) y 150 de la Decisión 486, se reiteró aspectos esenciales sobre la conformación de una marca y sobre el análisis que debe realizar la oficina nacional competente al momento de hacer el examen de registrabilidad (el cual debe ser íntegro). También se explicó sobre las causales de irregistrabilidad relativas a la falta de distintividad; sobre los signos descriptivos, genéricos y designaciones usuales; así como sobre las marcas evocativas.

Temas reconocidos como aclarados:

-Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.
-Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.
-Signos conformados por denominaciones descriptivas, genéricas y de uso común.
-Marcas evocativas.
-Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.
-Autonomía de la oficina nacional competente para tomar decisiones.

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

## 2.2. Marcas tridimensionales, forma usual y ventaja técnica (Proceso 75-IP-2023)

Al presentar la interpretación de los artículos 135 (literales b y c) y 150 de la Decisión 486, se desarrollaron los requisitos y las causales de irregistrabilidad aplicables a las marcas tridimensionales, incluyendo elementos de su comparación con otros signos tridimensionales.

Temas reconocidos como aclarados:

- La marca tridimensional. Reglas para realizar el examen de registrabilidad de marcas tridimensionales.
- Formas usuales de los productos o de sus envases, formas o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o del servicio en la conformación de signos.
- Formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica
- Sobre el posible riesgo de confusión entre un diseño industrial y una marca tridimensional.
- Sobre la existencia de infracción a una marca tridimensional en un escenario en el que los productos materia de la presunta infracción han venido siendo comercializados por años con anterioridad al otorgamiento del registro marcario.
- Particularidades relacionadas con la marca tridimensional prevista en la Decisión 486.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205357.pdf

## 2.3. Marcas de color (Proceso 450-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal, en mayoría [5], se pronunció sobre los artículos 135 (literales b, c, h y último parágrafo) y 137 de la Decisión 486, para definir y explicar las particularidades de la marca de color, sus requisitos y el especial cuidado que se debe tener al hacer el estudio de este tipo de signos. También se analizó las figuras del Trade Dress y de la distintividad adquirida.

Temas reconocidos como aclarados:

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

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205373.pdf

[5] La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón se declaró impedida en este proceso, por lo que no participó en la adopción de esta providencia.

## 2.4. Riesgo de confusión, asociación y conexidad competitiva (Procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022 y 391-IP-2022)

El TJCA se pronunció sobre los artículos 136 (literal a) y 151 de la Decisión 486, en relación con los elementos a tener en cuenta al momento de realizar una comparación de dos signos distintivos, el tipo de análisis comparativo (según su tipo) y los criterios principales y auxiliares para establecer la conexidad competitiva. Vale la pena resaltar que estos temas corresponden a los criterios más solicitados a interpretación por las autoridades consultantes.

Temas reconocidos como aclarados:

-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.
-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.

Disponibles en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205147.pdf

## 2.5. Particularidades del nombre comercial, su forma de protección y criterios para su comparación (Proceso 231-IP-2021)

Al presentar la interpretación de los artículos 136 (literal b), 172, 190, 192 y 195 de la Decisión 486, se recogen los aspectos más importantes relacionados con el nombre comercial, su forma de protección, criterios de acuerdo al tipo de protección que se haya escogido en el País Miembro (registro o depósito) y otras particularidades del mismo, incluyendo el análisis comparativo frente a marcas registradas y en trámite.

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

Temas reconocidos como aclarados:

-El nombre comercial. Características y su protección.
-Ámbito territorial de protección del nombre comercial. La coexistencia.
- El registro del nombre comercial. La nulidad de registro de un nombre comercial.
-El registro o depósito de un nombre comercial. Sobre la posibilidad de dejar sin efecto el depósito de un nombre comercial.
-Cancelación por falta de uso de un nombre comercial. La Protección del nombre comercial. El depósito o registro de un nombre comercial es meramente declarativo. El nombre comercial registrado y el no registrado. Diferencia entre acción de cancelación de marca y de nombre comercial.
-Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de un nombre comercial de impedir a un tercero la infracción de los derechos de
-Propiedad industrial en el comercio.
-Los nombres de dominio y su relación con los derechos de propiedad industrial.
-Sobre la probanza de una infracción marcaria a través de un establecimiento virtual identificado con un nombre de dominio que actúa como nombre comercial.
-Particularidades relacionadas con la figura jurídica del nombre comercial prevista en la Decisión 486.

## 2.6. Signos engañosos y signos notoriamente conocidos (Proceso 153-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 135 (literales b, i), 136 (literales a y h), 228 y 230 de la Decisión 486, se definió en qué consiste un signo notoriamente conocido, desarrolló el concepto de marca renombrada y analizó la protección del signo notorio, así como la posibilidad de impedir el registro de una solicitud en trámite o la nulidad de un registro ya concedido. También se desarrolló sobre los signos engañosos.

Temas reconocidos como aclarados:
-La irregistrabilidad de signos engañosos.
-La protección jurídica de la marca notoriamente conocida en la Comunidad Andina.

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

## 2.7. Signos conformados por elementos correspondientes a la cultura de una región (71-IP-2023)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal desarrolló la causal de irregistrabilidad de signos planteada en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, centrándose en aquellos signos en cuya configuración cuentan con elementos o términos de la cultura de una región.

Tema reconocido como aclarado:
- Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la cultura de una región.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf

## 2.8. La competencia desleal y la mala fe en la Decisión 486 (Proceso 387-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 258, 259 y 267 de la Decisión 486, se desarrollaron los temas de competencia desleal, tanto desde el punto de vista de la causal de irregistrabilidad, como de los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial y la mala fe.

Temas reconocidos como aclarados:

-Los actos de competencia desleal tipificados en la Decisión 486.
-La diferencia entre infracción de derechos marcarios y actos de competencia desleal. Las autoridades competentes.
-Particularidades relacionadas con la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

Esta sentencia fue complementada con las interpretaciones prejudiciales recaídas en los procesos 267-IP-2022 y 128-IP-2022, pronunciándose sobre los artículos 137, 165 a 167 y 172 de la Decisión 486, las cuales trataron sobre la solicitud de registro de un signo de mala fe o para perpetrar actos de competencia desleal y la nulidad de registro.

**Los temas complementarios son:**

- Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto (267-IP-2022).
- La nulidad del registro de una marca prevista en la Decisión 486(128-IP-2022).
- Elementos de prueba para demostrar la existencia de mala fe en la solicitud de registro de una marca. Principio de territorialidad (128-IP-2022).

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205256.pdf

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

## 2.9. Oposición al registro marcario (Proceso 342-IP-2022)

Al presentar la interpretación del artículo 146 de la Decisión 486, se abordó el tema de las oposiciones dentro de un trámite de registro de marca, así como lo relacionado a la oposición andina y a la oposición temeraria.

Temas reconocidos como aclarados:

-La oposición andina. El interés real en el mercado. La acreditación del interés legítimo del opositor.
-El legítimo interés en la oposición a un registro de marca.
-La oposición temeraria.
-Las oposiciones contra la solicitud de registro marcario reguladas en el último párrafo del artículo 146 de la Decisión 86.
-La oposición en el marco de un examen de registrabilidad. Debida motivación de los actos.
-La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca.
-El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca versus la oposición andina.
- Particularidades relacionadas con la oposición andina prevista en la Decisión 486.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf

## 2.10. El derecho derivado del registro y la acción de infracción (Proceso 243-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 154 y 155 de la Decisión 486, se discutió acerca de la infracción de los derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca.

Temas reconocidos como aclarados:

-El derecho al uso exclusivo de un signo distintivo. El uso sin consentimiento como base de una acción por infracción de derechos.
-La acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
-La interposición de una medida cautelar y la interrupción del plazo de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
-Particularidades relacionadas con la infracción de derechos de propiedad industrial concedidos por el registro de una marca.

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

## 2.11. Particularidades de los contratos de licencia de uso en el ámbito marcario (Proceso 248-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 136 (literal a) y 161 de la Decisión 486, se expuso la diferencia entre las licencias de uso exclusivas y abiertas, las consecuencias de su registro ante la oficina nacional competente y la transferencia del registro de marcas (en virtud de lo dispuesto en la Decisión 486).

Temas reconocidos como aclarados:

-La transferencia del registro de una marca. Requisitos y efectos.
-Los contratos de licencia para la explotación de la marca. El contrato de licencia exclusiva.
-La solicitud de transferencia de un registro marcario como fundamento del legítimo interés para presentar oposición a una solicitud de registro de marca.
-Particularidades relacionadas con los requisitos y efectos de los contratos de licencias de uso y la transferencia de marcas.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205307.pdf

## 2.12. La cancelación por no uso (Proceso 426-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, se trató sobre el procedimiento de la cancelación del registro de una marca por falta de uso y las pruebas que se pueden presentar para evitar su cancelación.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205155.pdf

Temas reconocidos como aclarados:

-Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
-La cancelación parcial por no uso de la marca.
-Carga de la prueba en la cancelación de un registro por falta de uso de la marca.
-El uso efectivo de la marca. La puesta a disponibilidad de los productos o servicios en el comercio. La exportación de un producto desde los Países Miembros como forma de uso de una marca.
-Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.
-Causales de justificación para el no uso de la marca.
-El uso de la marca diferente a la registrada.

### 2.13. La nulidad de un registro marcario (Proceso 90-IP-2022)

Al presentar la interpretación de los artículos 136 (literal d) y 172 de la Decisión 486, se enfatizó acerca de la irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero cuando el solicitante haya sido su representante, distribuidor o agente autorizado, así como los criterios relacionados con la nulidad de un registro marcario.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205247.pdf

Temas reconocidos como aclarados:

-Irregistrabilidad de signos que sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, cuando el solicitante haya sido un representante o distribuidor o expresamente autorizado por el titular.
-La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales.
-La legitimación para la interposición de la acción de nulidad relativa.
-La nulidad relativa del registro de marca obtenido de mala fe.
-La prescripción de la acción de nulidad relativa del registro de marca.
-Las particularidades sobre la nulidad del registro de una marca prevista en la Decisión 486.

## 3 Temas relativos a derechos de autor

### 3.1. Comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y otros establecimientos de hospedaje (Proceso 383-IP-2021)

Al presentar la interpretación de los artículos 3 [definición de autor y titular], 13, 15, 44, 48, 49, 54 y 57 de la Decisión 351, se expuso sobre la comunicación pública de obras en establecimientos de hospedaje y sobre las sociedades de gestión colectiva.

Temas reconocidos como aclarados:

-El autor y la titularidad. Definición y diferencias.
-El derecho del autor de realizar, autorizar o prohibir la comunicación pública de su obra.
-La comunicación pública de obras audiovisuales en hoteles y otros establecimientos de hospedaje.
-La afiliación a una sociedad de gestión colectiva. Principio de exclusividad de la actividad de una sociedad de gestión colectiva.
-Las tarifas a cobrar por parte de las entidades de gestión colectiva.
-La legitimidad para actuar de las sociedades de gestión colectiva.
-La indemnización por daños y perjuicios en los casos de derechos de autor.

Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205186.pdf

## 4 Temas relativos a derecho aduanero

### 4.1. Métodos de valoración aduanera (Proceso 03-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15, 16 y 17 de la Decisión 571; artículos 2 (literales b, d, e, h, y p); 4, 5, 8, 36, 41, 42, 50, 53 y 54 del anexo de la Resolución 1684; y el Comentario 1.1 de los Textos del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Aduanas, para desarrollar la interpretación de los métodos de valoración aduanera.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205186.pdf

Temas reconocidos como aclarados:

-Explicación de los métodos para determinar el valor en aduana.
-Las facultades de la autoridad aduanera de los Países Miembros. Facultad de control posterior de las autoridades aduaneras de los Países Miembros. El principio de complemento indispensable.

### 4.2. Valor de derechos de propiedad intelectual en la determinación del valor en aduana (Proceso 171-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre el artículo 26 (numeral 2) del Reglamento Comunitario de la Decisión 571 de la Comisión de la Comunidad Andina, contenido en el anexo de la Resolución 846 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, para tratar sobre los cánones o licencias de derechos de propiedad intelectual en la determinación del valor en aduana.

Tema reconocido como aclarado:

-Los cánones o licencias de derechos de propiedad intelectual en la determinación del valor en aduana.

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

### 4.3. Responsabilidad en la declaratoria del valor en aduana (Proceso 108-IP-2021)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 11, 13 y 18 de la Decisión 571 y literal c) del primer párrafo del artículo 53 del anexo de la Resolución 1684, a fin de tratar sobre la responsabilidad por la veracidad de la información o valor declarado en aduana.

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

Temas reconocidos como aclarados:

-La responsabilidad de un tercero autorizado (agencia despachante o agente de aduanas) por la veracidad o exactitud de la información o valor declarado en aduana.
-Dudas sobre la veracidad o exactitud del valor declarado en aduana.

# IV. Interpretaciones prejudiciales que reconocen un acto aclarado en conjunto con la emisión de un criterio jurídico novedoso

*El Tribunal ha expedido 7 sentencias de interpretación prejudicial en las que, adicional a reconocer como aclaradas una o varias normas andinas, emite un criterio nuevo respecto de normas y criterios que no habían sido objeto de interpretación.*

## 1 Temas relativos a propiedad industrial

### 1.1. Acuerdos de coexistencia (Proceso 482-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 136 (literal a), 151 y 159 de la Decisión 486, y aclaró los criterios interpretativos en relación con los acuerdos de coexistencia. Incluyó como criterio nuevo el alcance de este tipo acuerdos en la Comunidad Andina cuando son celebrados en terceros países.

El tema puntual que fue reconocido como acto aclarado es:

-Acuerdos de coexistencia de marcas o cartas de consentimiento.

El criterio jurisprudencial novedoso de esta providencia versó sobre el siguiente tema:

-Sobre la eficacia en la Comunidad Andina de un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado en un país no miembro del proceso de integración subregional andino.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205251.pdf

## 1.2. La excepción al uso exclusivo de la marca. Usos que no requieren autorización del titular (Proceso 75-IP-2021)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 157 y 158 de la Decisión 486 y los artículos 4 y 7 de la Decisión 351. Desarrolló un nuevo criterio relacionado con el alcance y agotamiento del derecho marcario, específicamente en un caso de utilización de un producto como premio en un concurso, y la promoción de dicho concurso.

Temas reconocidos como aclarados:

-Los usos que no requieren autorización del titular de la marca. La excepción al derecho al uso exclusivo de una marca, siempre que sea de buena fe, no sea susceptible de inducir a confusión y se realice a título informativo.
-El agotamiento del derecho marcario.
-Objeto de protección del derecho de autor.

Los criterios jurisprudenciales novedosos de esta providencia trataron sobre los siguientes temas:

-El regalo (o sorteo) de productos (o servicios) ajenos al negocio y su respectiva campaña publicitaria como limitación al derecho de uso exclusivo de una marca, que no requiere de la autorización de su titular para usarla.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf

## 1.3. Solicitud de registro de un signo de mala fe (Proceso 128-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 137, 165 a 167 y 172 de la Decisión 486 para tratar sobre la nulidad del registro de una marca por haber sido obtenida de mala fe, especificando algunos criterios novedosos sobre lo que debe tener en cuenta el juez para inducir si el registro se solicitó para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de mala fe.

Temas reconocidos como aclarados:

-Solicitud de registro de un signo para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, y nulidad del registro si existió mala fe en la realización de dicho acto.
- Principio de territorialidad.

Los criterios jurisprudenciales novedosos de esta providencia trataron sobre los siguientes temas:

-Sobre la aplicación de los principios de inscripción registral y territorialidad en el análisis del pedido de una marca por haberse registrado de mala fe.
-Criterios que deben utilizarse para determinar que el registro de una marca deviene nulo porque el titular de la marca actuó de mala fe.

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

### 1.4. Particularidades relacionadas con las actuaciones posteriores al registro de una marca previstas en la Decisión 486 (Proceso 184-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 152, 153, 165 y 170 de la Decisión 486, y desarrolló un nuevo criterio relacionado con los sistemas de notificaciones y comunicaciones adoptados para temas de Propiedad Industrial por parte de las Oficinas Nacionales Competentes.

Temas reconocidos como aclarados:

-La notificación de la solicitud de cancelación del registro de una marca.
-La cancelación por notoriedad de una marca.
-El derecho preferente originado en la cancelación por no uso del registro de una marca registrada.
-El derecho preferente derivado de una acción de cancelación de marca y el derecho derivado de una solicitud de registro presentada con antelación.
-La renovación del registro de la marca.
-Particularidades relacionadas con las actuaciones posteriores al registro de una marca previstas en la Decisión 486.

El criterio jurisprudencial novedoso de esta providencia trata sobre el siguiente tema:

-Sobre los sistemas de notificaciones y comunicaciones adoptados por las oficinas nacionales competentes.

Disponible en: https: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205389.pdf

## 2 Temas relativos al régimen de derechos de obtentores de variedades vegetales

### 2.1. Derechos de los obtentores de variedades vegetales y privilegio del agricultor (Proceso 384-IP-2019)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre los artículos 17, 23, 24, 26 y 28 de la Decisión 345, para tratar sobre los derechos del obtentor de variedades vegetales, desarrollando criterios novedosos sobre el denominado «privilegio del agricultor» como limite a los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

El tema puntual que fue reconocido como acto aclarado es:

-Derechos del obtentor de variedades vegetales.

El criterio jurisprudencial novedoso de esta providencia versó sobre el siguiente tema:

-Limitación a los derechos de obtentor de variedades vegetales conferidos a su titular en virtud del «privilegio del agricultor» sobre la reserva de su cosecha.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205360.pdf

## 3 Temas relativos a la solicitud de interpretación prejudicial

### 3.1. Los árbitros como jueces nacionales y los supuestos en los cuales los árbitros están obligados a solicitar interpretación prejudicial (Proceso 167-IP-2020)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal, en mayoría [6], se pronunció sobre los artículos 33 y 35 de su Tratado de Creación, así como los artículos 123 y 127 de su Estatuto, para tratar sobre los supuestos en los que los árbitros o tribunales arbitrales están obligados a solicitar interpretación prejudicial. El criterio novedoso versó sobre la finalización del proceso arbitral de manera anticipada o sin pronunciamiento de fondo acerca de las normas andinas en cuestión.

Temas reconocidos como aclarados:

-Los árbitros y tribunales arbitrales como «jueces nacionales».
-El supuesto en que los árbitros y tribunales arbitrales están obligados a solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El criterio jurisprudencial novedoso de esta providencia trató sobre el siguiente tema:

-Sobre la necesidad de solicitar una interpretación prejudicial, o de adoptar la ya emitida por el TJCA, en un escenario en el que el árbitro o tribunal arbitral no se pronuncia sobre el fondo de la controversia.

Disponible en: https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205292.pdf

[6] La magistrada Sandra Catalina Charris Rebellón emitió voto disidente en este proceso.

# 4 Temas relativos a derecho aduanero

## 4.1. Los cánones o licencias de derechos de propiedad intelectual en la determinación del valor en aduana (Proceso 139-IP-2022)

En esta sentencia de interpretación prejudicial, el Tribunal se pronunció sobre el numeral 2 del artículo 26 del «Reglamento Comunitario de la Decisión 571 – Valor en Aduana de las Mercancías Importadas», contenido en el anexo de la Resolución 846 de la SGCA; y el Comentario 25.1. del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA, contenido en el apéndice del anexo de la Resolución 1486 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

El tema puntual que fue declarado como acto aclarado es:

-Los cánones o licencias de derechos de propiedad intelectual en la determinación del valor en aduana de productos terminados.

El criterio jurisprudencial novedoso de esta providencia trató sobre los siguientes temas:

-El canon o derecho de licencia de propiedad intelectual que se paga a un tercero que no está vinculado al vendedor de las mercancías importadas.

-La naturaleza jurídica de los Comentarios y Opiniones Consultivas contenidos en los Textos del Comité Técnico de Valoración en Aduana de la OMA.

Disponible en:
https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205303.pdf

# Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina