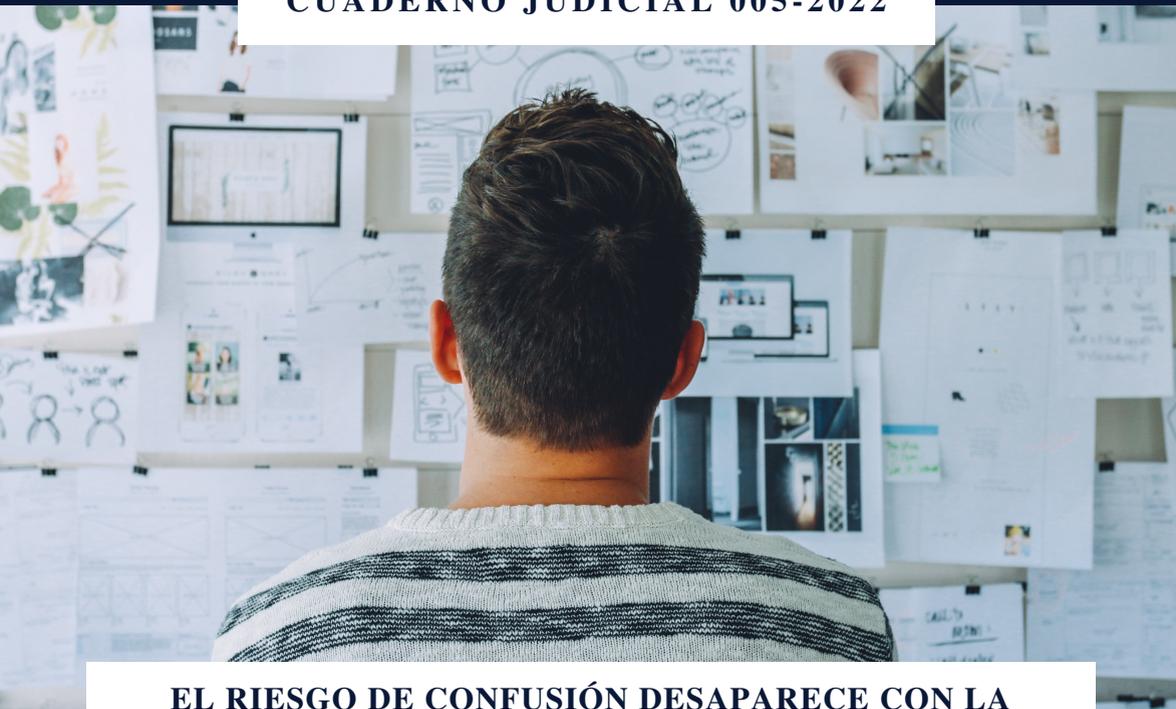




TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CUADERNO JUDICIAL 005-2022



**EL RIESGO DE CONFUSIÓN DESAPARECE CON LA
CADUCIDAD DEL REGISTRO DE LA MARCA QUE PODÍA
HABER GENERADO DICHA
CONFUSIÓN**

Interpretación Prejudicial N° 171-IP-2021

Quito, octubre 2022

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, *Cuaderno Judicial 005-2022 – El riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión*, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, octubre 2022.

© **Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

Coordinación:

Karla Margot Rodríguez Noblejas

Diagramación:

Mariohr Pacheco Sotillo

Diseño de la portada y contraportada:

Andrea Carolina Hidalgo Nevárez

Imagen de la portada:

[Startup Stock Photos \(Pexels\)](#)

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Magistrados

Hugo R. Gómez Apac (Presidente)
Gustavo García Brito
Hernán Rodrigo Romero Zambrano
Luis Rafael Vergara Quintero

Secretario

Luis Felipe Aguilar Feijoó

Abogados Asesores

Eduardo Almeida Jaramillo
Karla Margot Rodríguez Noblejas

Jefa Administrativa y Financiera

Germania Achig Castellanos

Abogados Consultores

Alejandra Muñoz Torres
Lilian Carrera González
Lupe Helena Núñez del Arco Viteri
Mariohr Pacheco Sotillo

Asistentes Judiciales

Alejandra Romelia Leiva Brussil
Carlos Sebastián Garcés Vásquez
Edison Canchig Echeverría
Gustavo Andres Villacreses Brito
Jorge Luis Zamora Bonilla
Luis Marcelo Ruiz Carrillo
Stephany Margarita Totoy Granja

Mediante Interpretación Prejudicial 171-IP-2021 (antes 297-IP-2015) del 21 de septiembre de 2022, publicada en la [Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5043](#) del 23 de septiembre último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido criterios jurídicos interpretativos con relación a que el riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión, tal como se aprecia a continuación:

«...El riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión»

La caducidad de un registro marcario origina su ineficacia jurídica sobreviniente. En tal sentido, si al momento en que la autoridad debe verificar si existe o no riesgo de confusión, a efectos de determinar si procede o no la solicitud de registro, la caducidad del registro marcario que sustentaba el presunto riesgo de confusión origina la desaparición de dicho riesgo.

A modo de ejemplo, si en un primer momento la autoridad de propiedad industrial deniega la solicitud de registro de **A** por considerar que su

signo distintivo es idéntico o similar a la marca registrada de **B**, en la medida que se generaría entre ambos riesgo de confusión en el mercado, y mientras se da la tramitación de las instancias recursivas incoadas por **A**, el registro marcario de **B** caduca, esta caducidad hace desaparecer el mencionado riesgo de confusión, habilitando la procedencia del registro solicitado por **A**.»



La Comunidad Andina tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Fuente: Artículo 1 del Acuerdo de Cartagena

