



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de septiembre de 2022

Proceso: 171-IP-2021 (antes 297-IP-2015)

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: 10-69296

Expediente interno del Consultante: 11001032400020110038700

Referencia: El riesgo de confusión desaparece con la caducidad del registro de la marca que podía haber generado dicha confusión

Magistrado ponente: Hugo R. Gómez Apac

VISTO

El Oficio N°1505 del 10 de agosto de 2021, recibido vía correo electrónico el 11 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el **Tribunal** o el **TJCA**) la Interpretación Prejudicial del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020110038700; y,

El Auto del 30 de agosto de 2022, mediante el cual se admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

CUESTIÓN PREVIA

Que, corresponde encauzar la solicitud como una ampliación en atención al hecho sobreviniente que ha modificado la cuestión controvertida del proceso interno.

Que, mediante Interpretación Prejudicial 121-IP-2014 del 20 de noviembre de 2014¹ se estableció jurisprudencialmente la figura de la ampliación de interpretaciones prejudiciales.

Que, el Tribunal considera pertinente atender la solicitud de ampliación.

ASUNTO CONTROVERTIDO

Este Tribunal advierte que, en el presente caso, al no haberse dictado sentencia pese a que esta corte internacional emitió la Interpretación Prejudicial 297-IP-2015 del 8 de octubre de 2015, la cuestión controvertida en el proceso judicial interno ha mutado debido a la existencia de un hecho sobreviniente: la caducidad de un registro marcario por falta de renovación.

Si bien en un primer momento la cuestión controvertida consistía en determinar si el signo mixto solicitado para registro «**IDENTIFICACIÓN PLÁSTICA**» podía o no generar riesgo de confusión con la marca registrada «**PLÁSTICA**», la caducidad de este registro marcario por falta de renovación origina que la actual cuestión controvertida en el proceso interno consista en determinar cuál es el impacto de dicha caducidad sobre la solicitud de registro.

No corresponde interpretar el párrafo cuarto del Artículo 172 de la Decisión 486 debido a que no es materia de controversia en el proceso interno la nulidad de un registro marcario.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

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

¹ Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2427 del 11 de diciembre de 2014.

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**.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante

Antes de absolver las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

1.1. Si, conforme a los antecedentes de esta solicitud, ¿es posible dar aplicación al párrafo cuarto del Artículo 172 de la Decisión 486, en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho y de nulidad absoluta, cuando la marca contra la cual fue cotejado el signo solicitado, se encuentra caducada, cancelada o anulada?

No corresponde dar respuesta a la pregunta pues no es materia de controversia la nulidad de un registro marcario.

Para resolver la controversia, la autoridad competente debe tener en consideración el criterio jurídico interpretativo esbozado en la presente providencia judicial (análisis del tema objeto de interpretación).

1.2. Si, para la aplicación del mencionado al párrafo cuarto del Artículo 172 de la Decisión 486, ¿se requiere una interpretación para cada proceso o si, por el contrario, se puede dar aplicación a lo dispuesto en dicha norma de manera directa y sin necesidad de que obre una interpretación prejudicial para cada expediente en particular?

No corresponde dar respuesta a la pregunta pues no es materia de controversia la nulidad de un registro marcario.

Para resolver la controversia, la autoridad competente debe tener en consideración el criterio jurídico interpretativo esbozado en la presente providencia judicial (análisis del tema objeto de interpretación).

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

DECIDE:

ÚNICO: Ampliar la Interpretación Prejudicial 297-IP-2015 del 8 de octubre de 2015, en los términos expuestos en la parte considerativa de la presente providencia judicial, para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno

11001032400020110038700 y emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de setiembre de 2022, conforme consta en el Acta 38-J-TJCA-2022.

Luis Felipe Aguilar Feijoó
SECRETARIO

Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.