



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 11 de julio de 2023

<b>Proceso:</b>	482-IP-2022
<b>Asunto:</b>	Interpretación prejudicial
<b>Consultante:</b>	Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia
<b>Expediente de origen:</b>	SD2019/0047091
<b>Expediente interno del consultante:</b>	11001032400020210001000
<b>Referencia:</b>	El presunto riesgo de confusión y/o asociación entre el signo solicitado a registro <b>DELTA HOTELS</b> (denominativo) y las marcas registradas <b>DELTA COMFORT +</b> (mixta), <b>DELTA ONE</b> , <b>DELTA AIR LINES</b> y <b>DELTA</b> (denominativas)
<b>Normas a ser interpretadas:</b>	Artículos 136 (literal a), 151 y 159 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»
<b>Temas objeto de interpretación:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.</li><li>2. 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.</li></ol>

3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Acuerdos de coexistencia de marcas o cartas de consentimiento.

**Magistrado ponente:** Gustavo García Brito

**VISTOS:**

El Oficio 2821 de fecha 17 de noviembre 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 lo sucesivo, 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 la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**), a fin de resolver el proceso interno 11001032400020210001000.

El Auto de fecha 9 de febrero de 2023, mediante el cual el Tribunal admitió a trámite la solicitud de interpretación prejudicial.

El Auto de fecha 11 de abril de 2023, mediante el cual el TJCA convocó a una diligencia para la presentación de informes orales<sup>1</sup>.

El escrito de fecha 29 de mayo de 2023, presentado por Marriott Worldwide Corporation.

El Acta de la diligencia de presentación de informes orales realizada el 31 de mayo de 2023.

El escrito presentado el 7 de julio de 2023 por Marriott Worldwide Corporation<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5157 del 12 de abril de 2023. Disponible en: <https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205157.pdf>

<sup>2</sup> En su escrito, Marriott Worldwide Corporation adjunta una serie de declaraciones relativas al examen del alegado acuerdo de coexistencia marcaria celebrado entre Marriott Worldwide Corporation y Delta Air Lines Inc., así como el papel que ambas empresas jugarían en sus respectivos mercados. Dado que la competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la tramitación de consultas prejudiciales se limita a interpretar el ordenamiento jurídico comunitario andino y que, por ende, la corte andina no resuelve sobre el fondo la controversia ventilada en sede interna, este Tribunal no tomará en cuenta la presentación de pruebas sobrevinientes relativas al litigio interno para la emisión de la presente sentencia de interpretación prejudicial.

## **CONSIDERANDO:**

### **A. ANTECEDENTES**

#### **Partes en el proceso interno**

<b>Demandante:</b>	Marriott Worldwide Corporation
<b>Demandada:</b>	Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia
<b>Tercera interesada:</b>	Delta Air Lines, Inc.

### **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 resultan pertinentes para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculados con la normativa andina, son los siguientes:

1. Si el signo **DELTA HOTELS** (denominativo), solicitado a registro por parte de Marriott Worldwide Corporation para distinguir servicios de hospedaje (hotelería y demás relacionados) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, resultaría o no confundible con las marcas registradas **DELTA COMFORT +** (mixta), **DELTA ONE**, **DELTA AIR LINES** y **DELTA** (denominativas), las cuales distinguen servicios de transporte aéreo (y demás servicios vinculados a dicha prestación) de la Clase 39 de la referida clasificación internacional y son de titularidad de Delta Air Lines, Inc.
2. Si existiría conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto.
3. Si existiría un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado entre Marriott Worldwide Corporation y Delta Air Lines Inc. en un país ajeno a la Comunidad Andina y, de existir, si tendría efectos en un País Miembro de la Comunidad Andina.

### **C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> **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:

Vistos los temas de una alegada conexión entre los servicios que distinguen los signos en conflicto y los acuerdos de coexistencia de marcas, correspondería, además, que este Tribunal interprete de oficio los artículos 151 y 159 de la Decisión 486<sup>4</sup>.

#### D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es aplicable al mecanismo procesal de la interpretación prejudicial del ordenamiento jurídico comunitario andino.
2. 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.
3. Conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Acuerdos de coexistencia de marcas o cartas de consentimiento.

---

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;  
(...)»

#### <sup>4</sup> 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.»

«**Artículo 159.-** Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.»

## **E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

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

1.1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>5</sup> y 391-IP-2022<sup>6</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el TJCA reconoció 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.

1.2. En ese sentido, el Tribunal decidió, entre otras cosas, lo siguiente:

**«PRIMERO:** Interpretar que el criterio jurídico interpretativo del acto aclarado es plenamente compatible con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y en el artículo 123 de su Estatuto.

**SEGUNDO:** Interpretar que, conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, en aquellos casos en los que el juez nacional de única o última instancia tiene que resolver una controversia en la que deba aplicar o se discuta una norma del ordenamiento jurídico 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

---

<sup>5</sup> 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>

<sup>6</sup> 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>

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.

(...))»

**2. 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**

2.1. Conforme al criterio jurídico interpretativo del acto aclarado que resulta aplicable en el ámbito de la Comunidad Andina, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento si es que este Tribunal ya ha interpretado una norma comunitaria andina con anterioridad, en una sentencia de interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

2.2. El artículo 136 (literal a) constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>7</sup> y 391-IP-2022<sup>8</sup>.

2.3. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita al criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 1.1. a 2.4. y 2.10. de la sentencia 145-IP-2022 del 13 de marzo de 2023, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del mismo día (páginas 4 a 11 y 13); y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

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

3.1. Tomando en cuenta que uno de los asuntos jurídicos controvertidos en el proceso interno consiste en determinar si existe conexión entre los servicios de hospedaje (hotelería y demás servicios relacionados) de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza y los servicios de transporte aéreo (en aerolínea, así como demás servicios vinculados a dicha prestación) de la Clase 39 de la mencionada clasificación internacional, es pertinente señalar

---

<sup>7</sup> 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>

<sup>8</sup> 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>



que, durante la realización de la diligencia de presentación de informes orales realizada en fecha 31 de mayo de 2023, el magistrado ponente del presente proceso formuló la siguiente pregunta a todas las partes:

Los criterios jurídicos interpretativos que debe aplicar el juez nacional para determinar si en el caso concreto existe conexión entre los servicios que distingue cada uno de los signos en conflicto, constituyen a la fecha un acto aclarado. En este sentido ¿consideran ustedes que dichos criterios deberían precisarse, ampliarse o modificarse?

- 3.2. Frente a esa pregunta, los representantes de Marriott Worldwide Corporation, de la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— de la República de Colombia y de Delta Air Lines, Inc., coincidieron en señalar que no consideraban necesario que el Tribunal precise, amplíe o modifique los criterios jurídicos interpretativos que constituyen un acto aclarado y que están vinculados con el tema de la conexión entre productos y/o servicios de la Clasificación Internacional de Niza.
- 3.3. De esta manera y tal como se mencionó en el acápite anterior, no corresponde emitir un nuevo pronunciamiento toda vez que este Tribunal ya ha interpretado el artículo 151 de la Decisión 486, el cual constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>9</sup> y 391-IP-2022<sup>10</sup>.
- 3.4. En consecuencia, corresponde que la autoridad consultante se remita al criterio jurídico interpretativo contenido en los párrafos 3.1. a 3.7. de la sentencia 145-IP-2022, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5146 del 13 de marzo de 2023 (páginas 18 a 21) y está disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/GACETA%205146.pdf>

#### **4. Acuerdos de coexistencia de marcas o cartas de consentimiento**

- 4.1. Dado que Marriott Worldwide Corporation alega que suscribió un acuerdo de coexistencia con Delta Air Lines, Inc., corresponde que el Tribunal se refiera al artículo 159 de la Decisión 486.
- 4.2. Es menester señalar que esta norma ya ha 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:

---

<sup>9</sup> 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>

<sup>10</sup> 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>

[1]. Los acuerdos de coexistencia de marcas son aquellos convenios que acostumbran a celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, y en los cuales las partes contratantes adoptan las estipulaciones necesarias para evitar la confusión entre los productos de cada empresa.<sup>11</sup>

[2]. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza.<sup>12</sup>

[3]. La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y que distingan los mismos productos o servicios; pero, permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, las mismas normas establecen que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios.

[4]. En este caso, para que pueda darse la coexistencia marcaria, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos<sup>13</sup>: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de estas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

[5]. La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia marcaria, puesto que la autoridad administrativa o judicial

---

<sup>11</sup> Gustavo León y León Durán, *Derecho de Marcas en la Comunidad Andina. Análisis y comentarios*, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2022, tomo 1, p. 472.

<sup>12</sup> Ver Interpretación Prejudicial 57-IP-2002 de fecha 4 de septiembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 840 del 26 de septiembre de 2002.

<sup>13</sup> Ver Interpretación Prejudicial 318-IP-2015 de fecha 25 de septiembre de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 2626 del 09 de noviembre de 2015.

*deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error.*<sup>14</sup>

[6]. *En el marco del artículo 159 de la Decisión 486, se entiende que «Los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión...»*<sup>15</sup>.

[7]. *En relación con lo anterior, el Tribunal ha señalado que «No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular»*<sup>16</sup>, de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad en donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que, a través de la marca, se interrelacionan, se debe tener presente, fundamentalmente, al destinatario final que es el público consumidor.

[8]. *La autoridad nacional competente es la llamada a revisar los acuerdos de coexistencia marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor.*

#### 4.3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente, fueron desarrollados por el TJCA en las sentencias de interpretación prejudicial

---

<sup>14</sup> Ver Interpretación Prejudicial 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 739 del 4 de diciembre de 2001.

<sup>15</sup> Ver Interpretación Prejudicial 104-IP-2002 de fecha 4 de diciembre de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 891 del 29 de enero de 2003.

<sup>16</sup> Ver Interpretación Prejudicial 50-IP-2001 de fecha 31 de octubre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 739 del 4 de diciembre de 2001.

emitidas dentro de los procesos 447-IP-2016<sup>17</sup>, 187-IP-2017<sup>18</sup>, 345-IP-2017<sup>19</sup>, 108-IP-2018<sup>20</sup>, 05-IP-2019<sup>21</sup>, 123-IP-2019<sup>22</sup> y 165-IP-2021<sup>23</sup>.

- 4.4. Adicionalmente, y considerando que uno de los asuntos jurídicos controvertidos en el proceso interno consiste en determinar si existiría un acuerdo de coexistencia de marcas celebrado en un país ajeno a la Comunidad Andina, corresponde que este Tribunal desarrolle ese tema en los siguientes términos.

**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**

- 4.5. El problema jurídico que debe determinarse, en abstracto, es si un acuerdo de coexistencia celebrado en un país no miembro de la Comunidad Andina tiene o no efectos jurídicos en un País Miembro del proceso de integración subregional andino.
- 4.6. Los acuerdos de coexistencia son actos jurídicos celebrados sobre la base de la autonomía privada. Las partes, por virtud de su libertad de contratación, deciden el alcance territorial del acuerdo de coexistencia. Así, por ejemplo, las partes podrían acordar que un acuerdo de coexistencia tiene eficacia en todo el mundo o solo en determinados países. En la medida que los signos distintivos involucrados pueden resultar confundibles en un país y no en otro, las partes tienen la libertad de elegir en cuál tendrá efectos el acuerdo de coexistencia y en cuál no.
- 4.7. En consecuencia, nada impide que un acuerdo de coexistencia celebrado, por ejemplo, en un país europeo o asiático, por estipulación de las partes tenga vigencia en uno o más Países Miembros de la Comunidad Andina. Esto, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 159 de la Decisión 486, en el sentido de que el acuerdo debe inscribirse en la

---

<sup>17</sup> De fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3318 del 20 de junio de 2018.

<sup>18</sup> De fecha 11 de mayo de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3322 del 22 de junio de 2018.

<sup>19</sup> De fecha 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3437 del 9 de noviembre de 2018.

<sup>20</sup> De fecha 30 de abril de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3655 del 5 de junio de 2019.

<sup>21</sup> De fecha 3 de junio de 2019, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 3704 del 1 de agosto de 2019.

<sup>22</sup> De fecha 29 de julio de 2020, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4058 del 28 de agosto de 2020.

<sup>23</sup> De fecha 9 de marzo de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 4438 del 21 de marzo de 2022.

oficina nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia, así como de la obligación que tienen las partes de adoptar, en el acuerdo, las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno **11001032400020210001000**, la que deberá adoptar al 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 127 de su Estatuto.

La presente sentencia de interpretación prejudicial se firma por los magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada

**Gustavo García Brito**  
Magistrado

**Hugo R. Gómez Apac**  
Magistrado

**Íñigo Salvador Crespo**  
Magistrado

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria general.

**Sandra Catalina Charris Rebellón**  
Magistrada presidenta

**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria general

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

\*\*\*\*\*