



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de septiembre de 2025

**Proceso número:** 471-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:** 13209421

**Expediente interno del consultante:** 11001032400020210021300

**Normas objeto de la interpretación prejudicial:** Artículos 138 (literal b), 139 (literal e) y 144 de la Decisión 486 – «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

**Referencia:** Cumplimiento de requisitos formales para la solicitud de un registro marcarío

**Tema objeto de la interpretación prejudicial:** La declaratoria de abandono de la solicitud de registro de una marca por inobservancia de los requisitos de forma establecidos en los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486

**Magistrado ponente:** Íñigo Salvador Crespo

### VISTOS:

El Oficio número 2810 de fecha 17 de noviembre de 2022 recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo



ISU

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 de los artículos 138, 139 y 144 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» emitida por la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la **Decisión 486**)<sup>1</sup>, a fin de resolver el proceso interno número 11001032400020210021300.

## CONSIDERANDO:

### A. ANTECEDENTES

#### 1. Partes en el proceso interno

**Demandante:** Farmacias de Similares S.A. de C.V.

**Demandada:** Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (**SIC**)

#### 2. Síntesis de hechos relevantes

2.1. El 4 de septiembre de 2013, Farmacias de Similares S.A. de C.V. (en lo sucesivo, **Farmacias Similares**), solicitó el registro de la marca «FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO”» (mixta), para identificar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. La SIC mediante oficio número 18084 del 20 de septiembre de 2013 indicó que el signo solicitado para registro era: FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO”, y requirió a Farmacias Similares que indicara si la expresión HASTA 75% DE DESCUENTO hacía parte de la marca.

2.3. El 17 de diciembre de 2013 Farmacias Similares contestó el requerimiento. Indicó que la expresión “HASTA 75% DE DESCUENTO” hacía parte de la marca, pero que estaba citada de manera incorrecta por parte de la autoridad, ya que lo correcto era “HASTA 75% DE AHORRO”, tal y como se solicitó en el diseño presentado.

<sup>1</sup> Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 600 del 19 de septiembre del 2000. *isa*



- 2.4. En la Gaceta de la Propiedad Industrial número 687 del 20 de febrero de 2014 se publicó la marca FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE DESCUENTO. Contra la solicitud de registro, no se presentaron oposiciones por parte de terceros.
- 2.5. Mediante Resolución número 92772 del 27 de noviembre de 2015, se concedió el registro de la marca FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE DESCUENTO.
- 2.6. El 31 de marzo de 2016, Farmacias Similares presentó solicitud de revocatoria directa debido a que el signo concedido no correspondía con la marca solicitada. Lo correcto era FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE AHORRO.
- 2.7. Mediante Resolución número 69627 del 31 de octubre de 2017, la SIC al resolver la solicitud de revocatoria directa declaró que la falencia había iniciado desde el requerimiento de forma, pero que no era procedente porque se requería el permiso del titular del signo para proceder a la revocatoria de la concesión y este no se había adjuntado.
- 2.8. El 29 de noviembre de 2017, Farmacias Similares presentó nuevamente solicitud de revocatoria directa respecto del mismo asunto, adjuntando lo solicitado por la SIC.
- 2.9. Mediante la Resolución número 49178 del 13 de julio de 2018, la SIC decidió revocar la Resolución número 92772 del 27 de noviembre de 2015 que concedió el registro de la marca.
- 2.10. A través del oficio número 1202 del 24 de enero 2020, la SIC requirió a Farmacias Similares que aportara una nueva etiqueta y, además, aclarara si la expresión HASTA 75% DE DESCUENTO hacía parte de la marca, puesto que la etiqueta y denominación debían coincidir. El 8 de mayo de 2020 Farmacias Similares contestó el requerimiento.
- 2.11. Mediante la Resolución número 23516 del 26 de mayo de 2020, la SIC decidió declarar abandonada la solicitud de registro de la marca FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE AHORRO (mixta), porque consideró que el requerimiento de forma no había sido contestado adecuadamente.
- 2.12. El día 3 de julio de 2020, Farmacias Similares interpuso recurso de apelación. *isu*

L

X



- 2.13. Mediante la Resolución número 78115 del 3 de diciembre de 2020, la SIC resolvió el recurso de apelación presentado por Farmacias Similares y decidió confirmar la decisión respecto de la declaratoria de abandono de la solicitud de registro de la marca FARMACIAS SIMILARES “LO MISMO PERO MÁS BARATO” HASTA 75% DE AHORRO (mixta). Lo anterior al considerar que el requerimiento de forma no se había contestado adecuadamente.
- 2.14. Farmacias Similares presentó demanda de nulidad ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitando la nulidad parcial de las Resoluciones 23516 del 26 de mayo de 2020 y 78115 del 3 de diciembre de 2020.
- 2.15. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, suspendió el proceso interno y resolvió solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, a fin de emitir la correspondiente sentencia.

## 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 comunitaria son los siguientes:

- (i) Si procedería o no la declaratoria de abandono de la solicitud de registro de un signo mixto que contenía una discrepancia entre la denominación y el elemento denominativo de la representación gráfica o logotipo que componen el signo.
- (ii) Si la modificación de la denominación y elemento gráfico realizada al momento de atender el requerimiento de la oficina nacional competente resulta procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Decisión 486.

## C. EL ACTO ACLARADO EN EL DERECHO COMUNITARIO ANDINO

1. En las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos



*isa*

número 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022<sup>2</sup> y 391-IP-2022<sup>3</sup>, todas de fecha 13 de marzo de 2023, el Tribunal reconoció al acto aclarado como una doctrina interpretativa que consistente en que, si el TJCA ya ha explicado el objeto, contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretación prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) y no hay razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial, carecería de sentido solicitar una nueva interpretación de la misma norma. En caso de que un proceso judicial interno esté vinculado con una norma andina que constituye un acto aclarado, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos, ya emitidos por la corte andina, sobre el tema en cuestión.

2. En este sentido el TJCA estableció 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».
3. 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 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.

#### D. NORMAS OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 138, 139 y 144 de la Decisión 486. Se interpretarán por ser pertinentes, el literal b) del artículo 138, el literal e) del artículo 139 y el artículo 144 de la Decisión 486<sup>4</sup>.

<sup>2</sup> Publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5146 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205146.pdf>

<sup>3</sup> Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 5147 del 13 de marzo de 2023. Disponible en:  
<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%205147.pdf>

<sup>4</sup> **Decisión 486.-**

«**Artículo 138.-** La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos:

(...)



2. Sobre el particular, el artículo 144 de la Decisión 486 constituye un acto aclarado de conformidad con el criterio jurisprudencial previamente citado y en los términos de la sentencia de interpretación prejudicial emitida en el proceso número 7-IP-2013 del 19 de junio de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2236 del 13 de septiembre de 2013, disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gace2236.pdf>

Sin perjuicio de ello, se procede a ampliar la interpretación del artículo 144 de la Decisión 486, a fin de complementar el criterio jurídico interpretativo en conjunto con los requisitos de forma establecidos en los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486.

## **E. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

La declaratoria de abandono de la solicitud de registro de una marca por inobservancia de los requisitos de forma establecidos en los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486.

## **F. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. **La declaratoria de abandono de la solicitud de registro de una marca por inobservancia de los requisitos de forma establecidos en**

---

b) la reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color;  
(...»

«**Artículo 139.**- El petitorio de la solicitud de registro de marca estará contenido en un formulario y comprenderá lo siguiente:

(...)

e) la indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color;

(...»

«**Artículo 144.**- La oficina nacional competente examinará, dentro de los 15 días contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, si las mismas cumplen con los requisitos de forma previstos en los artículos 135 y 136.

Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos a los que hace referencia el párrafo precedente, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de sesenta días siguientes a la fecha de notificación.

Si a la expiración del término señalado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se considerará abandonada y perderá su prelación.»

*isc*



**los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486**

- 1.1. Los artículos 138 y 139 de la Decisión 486 establecen los requisitos que debe reunir una solicitud de registro de marca para que sea admitida a trámite y pueda continuar con el procedimiento administrativo conducente al otorgamiento del derecho solicitado.
- 1.2. La solicitud de registro de una marca y su correspondiente petitorio, en lo que respecta al signo que se pretende registrar, debe comprender:
  - La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color (literal b del artículo 138) y;
  - La indicación de la marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafía, forma o color (literal e del artículo 139).

Es decir, debe especificarse la naturaleza de la marca (si se trata de una marca denominativa, figurativa, color delimitado por una forma, mixta, tridimensional, u otra de las contempladas en el artículo 134 de la Decisión 486), y lo que se pretende proteger como marca, es decir, por ejemplo, la denominación y en caso de incluir un elemento visual, su correspondiente representación gráfica, arte o logotipo<sup>5</sup>.

- 1.3. Es un requisito fundamental para la admisión de la solicitud –y, en consecuencia, la asignación de fecha de presentación– que esta contenga una denominación o un elemento visual si el tipo de marca lo exige –y, en el caso de las marcas mixtas, ambos aspectos–. No obstante, para que el procedimiento pueda continuar, no debe existir incoherencia, contradicción o inducción a error entre cualquier texto incluido en la representación gráfica y el texto consignado como denominación del signo en el petitorio.
- 1.4. Así, si se incluye una denominación y un elemento gráfico, pero no existe coherencia entre las palabras (o letras) utilizadas en la parte denominativa y la representación de estas en la parte visual (por no incluirse todas la palabras, o contar con palabras diferentes), es deber de la oficina nacional

<sup>5</sup> Así como aquellos establecidos para las marcas no tradicionales por este Tribunal en la sentencia de interpretación prejudicial número 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2579 del 4 de septiembre de 2015. *isa*



competente exigir al solicitante que adecúe la solicitud, a fin de evitar inconsistencias entre los elementos que conforman el signo, pues no es de su competencia interpretar la voluntad del solicitante.

- 1.5. Según lo dispuesto en el artículo 144 de la Decisión 486, la oficina nacional competente debe realizar un análisis relacionado con el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 138 y 139 anteriormente mencionados, desde la óptica de la coherencia, esto es, que no existan inconsistencias o contradicciones a lo largo de la solicitud.
- 1.6. En consecuencia, si la oficina nacional competente requiere al solicitante realizar alguna adecuación a su solicitud, dicho requerimiento deberá ser atendido dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de su notificación. Una vez transcurrido el término, si el solicitante no realiza las adecuaciones solicitadas, la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud y, por lo tanto, perderá su prelación, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.
- 1.7. Esta medida busca evitar ambigüedades respecto del tipo del signo, su alcance, la capacidad del solicitante y preservar la regularidad del procedimiento o trámite de registro.

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

**DECIDE:**

**PRIMERO:** Declarar que la autoridad consultante, respecto de la ampliación de la interpretación del artículo 144 de la Decisión 486, en conjunto con los requisitos de forma establecidos en los artículos 138 (literal b) y 139 (literal e) de la Decisión 486, deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en el acápite F del análisis del tema objeto de interpretación de la presente providencia judicial.

**SEGUNDO:** Declarar que, asimismo, la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la sentencia de interpretación prejudicial número 7-IP-2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2236 del 13 de septiembre de 2013; en los términos expuestos en la



parte considerativa de la presente providencia judicial.

**TERCERO:** Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno número 11001032400020210021300, la cual 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.

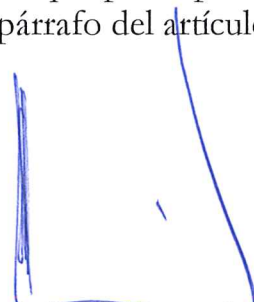
**CUARTO:** Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico comunitario andino.

**QUINTO:** Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en la sesión judicial de fecha 18 de septiembre de 2025, conforme consta en el Acta 19-J-TJCA-2025, y 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



**Hugo R. Gómez Apac**  
Magistrado



**Rogelio Mayta Mayta**  
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 el



magistrado presidente y la secretaria del Tribunal.



**Rogelio Mayta Mayta**  
Magistrado presidente



**Karla Margot Rodríguez Noblejas**  
Secretaria del Tribunal

\*\*\*\*

