



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de septiembre de 2023

Proceso: 71-IP-2023

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: 14113481

Expediente interno del consultante: 11001032400020170033500

Norma objeto de la consulta prejudicial: Literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 - «Régimen Común sobre Propiedad Industrial»

Tema objeto de la consulta prejudicial: Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la cultura de una región

Magistrado ponente: Íñigo Salvador Crespo

VISTO:

El Oficio 0530 del 2 de marzo de 2023 recibido vía correo electrónico en esa misma fecha 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 literal g) 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**)¹, a fin de resolver el proceso interno número 11001032400020170033500.

Del 14 de septiembre del 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 600 del 19 de septiembre del 2000.



CONSIDERANDO:

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: Roque Blanco Martínez
Gobernador de la comunidad indígena Mokaná de Malambo (Atlántico)

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio
—SIC— de la República de Colombia

B. EL CRITERIO JURÍDICO INTERPRETATIVO DEL ACTO ACLARADO ES APLICABLE AL MECANISMO PROCESAL DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO ANDINO

1. Las sentencias de interpretación prejudicial emitidas en los procesos números 145-IP-2022, 261-IP-2022, 350-IP-2022² y 391-IP-2022³, todas de fecha 13 de marzo de 2023, a través de las cuales el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el **Tribunal** o el **TJCA**) reconoció que «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.
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

² 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>

³ 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>



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 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.

(...))»

C. NORMA OBJETO DE LA CONSULTA PREJUDICIAL

1. La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486⁴.
2. La mencionada norma comunitaria regula aspectos relacionados con la irregistrabilidad de signos distintivos, y está vinculada directamente con el siguiente tema específico:
 - Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la cultura de una región.

Al respecto, resulta pertinente señalar que la norma citada, así como el tema identificado anteriormente, 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:

[1.] Irregistrabilidad de signos que contienen términos de la cultura de una región

[1.1] *El literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 dispone lo siguiente:*

«Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso;

(...))»

[1.2] *El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no*

⁴ 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:

(...)

g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; (...))»

1



sugiera una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados, las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora⁵.


[1.3] Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrabilidad prevista en el literal g) del artículo 136 de la Decisión 486 es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales⁶.

[1.4] Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la protección del público consumidor, ya que se busca evitar que asocie el producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo solicitado para registro⁷.

[1.5] Los derechos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales como un patrimonio se encuentran reconocidos en el «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comunidad Andina. En concreto, la Decisión 486 contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que⁸:

- a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales;
- b) Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades; o,
- c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.

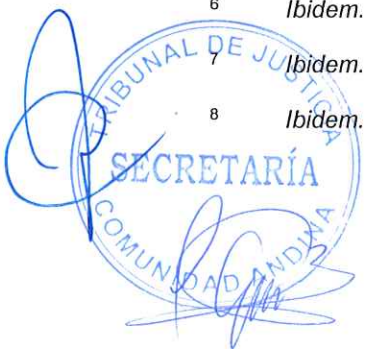
[1.6] La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si media consentimiento


⁵ Ver Interpretación Prejudicial número 60-IP-2012 de 24 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2157 del 27 de febrero de 2013.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Ibidem.



expreso de la propia comunidad indígena⁹.

[1.7] El Tribunal entiende por «consentimiento expreso» la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada, inequívoca y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca¹⁰.

[1.8] El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que estos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad industrial de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente¹¹:

«Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales...»

(Subrayado agregado)

[1.9] En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario¹².

[1.10] De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en observancia del literal g) del artículo 136 de la Decisión 486, deberán procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y, en consecuencia, mediante «la vía idónea para ello», consultando, claro está, el escenario local,


⁹ Ibidem.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Ibidem.

¹² Ibidem.



interamericano¹³ y universal de protección de los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, los Países Miembros deberán utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos indígenas para lograr la protección efectiva de sus derechos. Dicho mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos humanos¹⁴.

3. Los criterios jurídicos interpretativos descritos anteriormente fueron desarrollados por el TJCA, entre otros, en la sentencia de interpretación prejudicial emitida dentro del proceso número 353-IP-2017 de 3 de octubre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 3416 del 5 de noviembre de 2018, la cual constituye acto aclarado.

Disponible en el siguiente enlace:

<https://www.comunidadandina.org/DocOficialesFiles/Gacetas/Gaceta%203416.pdf>

(Ver párrafos 3.2. a 3.11. de las páginas 9 a 12 de la Interpretación Prejudicial número 353-IP-2017, que constan en las páginas 26 a 29 de la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 3416).

4. En virtud de lo señalado, no corresponde que este Tribunal emita una nueva interpretación prejudicial de la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria planteada en el presente proceso, la cual constituye un acto aclarado, de conformidad con los criterios jurídicos interpretativos citados en el acápite anterior y en los términos expuestos en los párrafos precedentes.

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

DECIDE:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que la norma andina que fue objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la Sección Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro

¹³ Dentro de las múltiples sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema, conviene resaltar la reciente sentencia "Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador". Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C, número 245.

¹⁴ Ver Interpretación Prejudicial número 60-IP-2012 de 24 de octubre de 2012, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena número 2157 del 27 de febrero de 2013.



del proceso interno número 11001032400020170033500, constituye un acto aclarado en los términos expuestos en la presente providencia judicial.

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

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consigna la presente sentencia de interpretación prejudicial para que, en adelante, sea aplicada en la Comunidad Andina.

Esta 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.

