

## PROCESO 60-IP-2012

**Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Corte Constitucional de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los artículos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la Decisión 486, así como del artículo 7 de la Decisión 391. Marcas: “COCA INDÍGENA” (mixta) y “COCA ZAGRADHA” (mixta). Expediente Interno: N° T.3.363.570.**

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**, en Quito, a los 24 días del mes de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia.

### **VISTOS:**

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

### **I. ANTECEDENTES.**

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

### **II. LAS PARTES.**

**Demandante** : Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

**Demandado** : Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

**Tercero interesado** : El señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez.

#### **1. Determinación de los hechos relevantes:**

– Mediante la Resolución N° 28752 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 30 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca **COCA INDÍGENA (mixta)**, para distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros

de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.



- Mediante la Resolución N° 29447 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 31 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca **COCA ZAGRADHA (mixta)** para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.



- La demandante, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), formuló demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a *“la consulta previa e informada; a la propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia”*.

- Mediante auto de 17 de mayo de 2012, recibido en este Tribunal el 22 de mayo de 2012, la Corte Constitucional de la República de Colombia resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la *“interpretación de los literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión Andina 486”*, a fin de resolver el Proceso Interno N° T.3.363.570.

## 2. Fundamentos de la demanda:

La demandante **Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)** argumentó su demanda en lo siguiente:

- Fundamenta sus pretensiones en las siguientes normas: *“la Constitución Política; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio de Río de 1992, ratificado mediante Ley 165 de 1994, Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes ratificado por la Ley 21 de 1991; la ley 1037 de 2006, mediante la cual se aprobó la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, Decisiones Andinas 391 y 486 y la Ley 397 de 1997”*.
- La SIC no debió otorgar el registro de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), a favor del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ. Con estas marcas y los signos que las acompañan, el señor BERNAL SÁNCHEZ pretende distinguir en el mercado la comercialización, distribución, publicidad y otros productos artesanales y legales a base de hoja de Coca.
- *“Las referidas resoluciones desconocen los literales e) y f) del art. 135; a), b), d) y g) del art. 136 y el art. 137 de la Decisión 486, por cuanto: a) las marcas concedidas contienen expresiones genéricas y descriptivas; b) antes de su registro no se realizó el acto de consulta previa a las comunidades afectadas y el registro de dichas marcas implicó una serie de derechos de uso exclusivo, con lo cual impide a terceros que pueden ser indígenas, usar las marcas o identificar productos comerciales con ella; y, c) se violó las normas que ordenan expresamente no registrar marcas sobre las que existe evidencia de que se pretenda consolidar un acto de competencia desleal”*.
- *“Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del caracol (...) se configura claramente una usurpación de la identidad de los pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que no es propia”*.
- El día 27 de marzo de 2009, la AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA –ONIC–, radicó en la Superintendencia de Industria y Comercio, con destino a la Subdirección de Signos Distintivos, un Derecho de Petición que fue identificado bajo el número 09-031748, en el que se denunciaba el uso abusivo del patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas por una persona no asociada o autorizada para ello. Advertía en la misma Petición que el señor

HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, pretendía el registro marcario no consentido de los nombres COCA INDÍGENA Y MAMA COCA.

- En la petición referida, se denunciaban hechos que son de competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, al ser la autoridad administrativa competente, como lo señala el artículo 42 del Decreto Ley N° 3466, de 1982.
- Las violaciones denunciadas consistían en:
  - a) Uso abusivo del patrimonio biológico de los pueblos indígenas, concretamente la transgresión de lo establecido en el Convenio de Río de 1992, ratificado mediante Ley 165 de 1994, con respecto a la hoja de Coca.
  - b) El intento de registro de marcas protegidas por la ley a favor de los pueblos indígenas por un particular, el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ sin consentimiento para ello.
  - c) La explotación no consentida de la identidad cultural de los pueblos indígenas, en la medida que un particular no autorizado, el mismo señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ se presenta como indígena y usufructúa sus símbolos e identidad, con el propósito de incrementar las ventas de productos de hoja de Coca que adolecen de legalidad.
- Si bien hubo una respuesta formal al Derecho de Petición presentado, en la práctica y con el tiempo se consumó una burla a la solicitud de nuestra organización, pues en lugar de que la Superintendencia avocara conocimiento de los hechos constitutivos de infracciones administrativas y presuntamente penales y usara su poder policivo en defensa de la protección de los derechos vulnerados de los pueblos indígenas y de los consumidores engañados por la irregular actividad comercial del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, finalmente, terminó tomando una decisión que en la práctica legaliza un acto doloso.
- La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce en la respuesta a esa petición sobre la hoja de Coca que pertenece a los pueblos indígenas, en este sentido:

***“Está suficientemente documentado que la hoja de Coca es tanto patrimonio biológico, como representa un valor cultural de sin igual importancia de los pueblos indígenas y en consecuencia se convierte en patrimonio cultural de la Nación, atendiendo principios constitucionales, en particular 7 y 8 de nuestra Carta Fundamental. Por otra parte el artículo 7 de la Decisión 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, reconoce la facultad de decidir de manera autónoma el uso de tales recursos y sobre las innovaciones que se hagan de los mismos. Pero entendemos que en función de la autonomía que el estado colombiano les reconoce, corresponde a ustedes definir quién y de qué manera usa ese patrimonio, pues mal puede nuestra entidad invadir competencias que no son suyas definiendo una situación que la ley resolvió”.***  
(Negritas fuera del original).

- Pese a lo anterior, a la fecha no ha intervenido para hacer respetar los principios legales referentes a la protección del patrimonio biológico que invoca en la referida respuesta en el caso concreto de la persona denunciada.
- Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio conoció de un proceso por Competencia Desleal iniciado por un Indígena Nasa en el año 2012, en contra del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, alegando precisamente que su actividad comercial no era consentida por los pueblos indígenas y que explotaba indebidamente su reputación y buen nombre.
- En los expedientes de solicitud de registro de las marcas aparece una carta del Comisario Mayor del Resguardo Indígena WIWA GOMAKE JOSÉ ALEJANDRO BARROS LAZAÑO, quien es identificado en la comunicación con un apellido distinto a la firma, en la que manifiesta autorizar de manera personal e individual, en su condición de Comisario Mayor de tal Resguardo, al señor BERNAL SÁNCHEZ para el uso de nombres que hacen parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y la explotación del patrimonio biológico, condicionada al cumplimiento de la ley y evitar la vulneración de los derechos de otras comunidades, pero nunca para el registro de marcas. En dicha comunicación el Comisario reconoce que el patrimonio biológico y cultural de los pueblos Indígenas es transversal a la identidad de diversos pueblos Indígenas de la Región Andina y no exclusivamente del Pueblo Wiwa.
- La ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN BUNKUANARRUA TAYRONA, perteneciente al Resguardo Yogui-Malayo-Arhuaco, mediante comunicación del 6 de julio del presente año 2011, envía una carta a la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que denuncia que el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, asaltó la buena fe del Comisario Mayor JOSÉ ALEJANDRO BARROS LAZANO y le hizo firmar una carta que no tenía como propósito que esa persona registrara a su nombre las marcas que finalmente le fueron concedidas o usara el patrimonio biológico y cultural de los pueblos Indígenas, y que adicionalmente lo desautoriza a que siga haciendo uso abusivo de ese patrimonio.
- El derecho a la consulta previa se debe llevar a cabo respecto de *cualquier aspecto* que afecte directamente a la comunidad étnica y no se circunscribe al caso de la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.
- *“Si bien la oposición es uno de los mecanismos que se contempla en la norma (...) para evitar el registro de marcas que violen los derechos de terceros, también es cierto que la SIC debe verificar las normas internas (...) Resultaría absurdo que cada comunidad indígena afectada tuviese que hacer la oposición con los pagos que ella implica, pues antes que este procedimiento es obligación de los funcionarios verificar el cumplimiento normativo en las solicitudes de registro de marcas”.*
- La SIC no debió otorgar el registro, ya que existían suficientes indicios *“un proceso por competencia desleal en curso en la propia SIC y denuncias que deberían estar siendo investigadas por esa entidad”.*

### 3. Fundamentos de la contestación a la demanda:

La demandada **Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)**, de la República de Colombia, manifestó lo siguiente:

- *“Debe el Honorable Tribunal, antes de iniciar el análisis de fondo (...) decidir si la presente acción de tutela es o no procedente (...) el argumento del apoderado para sustentar la procedencia de la acción de tutela parte del equivocado argumento según el cual los actos administrativos de concesión de las marcas (...), no tuvieron en cuenta derechos fundamentales como la consulta previa y el debido proceso. Obsérvese, por el contrario que se trata de atacar por esta vía actos administrativos los cuales de considerar el actor que transgreden las normas que debieron fundarse tienen control judicial de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (...) no es en principio la acción de tutela el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (...) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa (...) queda claro que ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela resulta improcedente, quedando limitada su procedibilidad a la existencia de un perjuicio irremediable”.*
- En el presente caso, *“No existe posibilidad de que se le ocasione un perjuicio antijurídico al accionante mucho menos uno de carácter irremediable”.*
- *“No se otorgó un derecho de exclusividad al señor Bernal Sánchez sobre las expresiones COCA INDÍGENA ni COCA ZAGRADHA, pues dichas expresiones son genéricas y descriptivas, respectivamente. En efecto, la expresión COCA INDÍGENA es el nombre genérico utilizado para referirse al arbusto de la familia de las eritroxiláceas, cultivado en la India, Java y América del Sur. Por su parte, la expresión COCA ZAGRADHA, sustancialmente idéntica a coca sagrada, es utilizada para referirse a la hoja de coca. Como se puede observar, las expresiones mencionadas no consisten en el nombre de ninguna comunidad indígena y, por tanto, la Superintendencia no debía pronunciarse sobre su irregistrabilidad con fundamento en el art. 136 literal g)”.*
- *“Por el contrario, el derecho marcario se concedió a los precisos y específicos conjuntos marcarios tal como éstos fueron presentados sin que esto implique otorgar propiedad exclusiva al señor Bernal Sánchez sobre estas expresiones”.*

### IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

## V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La Corte Constitucional de la República de Colombia resolvió solicitar al Tribunal la *“interpretación de los literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión Andina 486”*.

Mediante las Resoluciones N° 28752, de 30 de mayo de 2011 y N° 29447, de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, de conformidad con las solicitudes radicadas en esa entidad bajo expedientes N° 10 116713 y N° 10 118496, respectivamente, ambas presentadas en el transcurso del año 2010.

De conformidad con lo solicitado, procede la interpretación de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486.

Además, se interpretarán de oficio los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal, los artículos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la Decisión 486, así como el artículo 7 de la Decisión 391.

### **DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina**

#### **DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL**

##### ***“Artículo 122.- Consulta facultativa***

*Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”.*

##### ***Artículo 123.- Consulta obligatoria***

*De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.*

#### ***Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina***

#### **Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conocimientos Tradicionales**

**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. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional.

Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.

Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes.

(...)

**Artículo 134.-** *A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.*

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(...)

**Artículo 135.-** No podrán registrarse como marcas los signos que:

(...)

- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;
- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)

- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(...)

**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; y,

(...)

**Artículo 137.-** Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.

(...)"

### **Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

"(...)

**Artículo 7.-** Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados.

(...)"

#### **1. La interpretación prejudicial: facultativa y obligatoria.**

En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) formuló acción de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, por lo que la Corte Constitucional resolvió solicitar al Tribunal la *"interpretación de los literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión Andina 486"*, a fin de resolver el Proceso Interno N° T.3.363.570. En consecuencia, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a la Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Asimismo, se hará referencia a "Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria", y la calificación interna de la última instancia ordinaria".

Para lo anterior, se hará referencia a la jurisprudencia más reciente del Tribunal, el **Proceso 149-IP-2011**, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca "PRADAXA" (denominativa), en la cual este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente estos temas:

*"El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.*

*La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.*

*El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.*

#### **Instrumentos básicos del sistema.**

*El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:*

- *Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.*

*Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.*

- *Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.*

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

### **Características de la figura de la interpretación prejudicial.**

La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

<b>Facultativa</b>	<b>Obligatoria</b>
<b>Solicitud facultativa:</b> El juez de instancia no está obligado a solicitarla.	<b>Solicitud obligatoria:</b> El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.
<b>Su aplicación es obligatoria:</b> si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.	<b>Su aplicación es obligatoria:</b> Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.
<b>Es una herramienta directa:</b> el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.	<b>Es una herramienta directa:</b> el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
<b>No es una prueba.</b> En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente:  “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o	<b>No es una prueba.</b> En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

<p><i>en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.</i></p>	
<p><b>Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso.</b> Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.</p> <p><i>De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina</i></p>	<p><b>Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso.</b> Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.</p> <p><i>Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.</i></p>

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…)

*La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél.*

*Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93).*

*En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo<sup>1</sup>, toda vez que las normas que*

<sup>1</sup> Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de

*garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento.*

*Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla.*

*En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso<sup>2</sup>.*

*Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal.*

---

*Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.*

<sup>2</sup> Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (...) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, N° 42 (2001). Págs. 142-143.

Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda.

(...)<sup>3</sup>.

### **Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.**

Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

- *El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.*
- *La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá*

---

<sup>3</sup> Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

*alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.*

- *La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.*
- *De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.*

### **La calificación de última instancia ordinaria.**

Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios.

*Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para lograr la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.*

*Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.*

*A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por*

*esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.*

*Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.*

*Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?*

*Se presentarían dos hipótesis:*

- *Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.*

*En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:*

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
- *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.*
- *Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.*

*Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema*

*comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para lograr esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó esta idea de la siguiente manera:*

*(...)*

*El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (...). (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1985, de 11 de octubre de 2011).*

*En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.*

*También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las*

*normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.*

*Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:*

- *Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.*
- *Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.*

### ***Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.***

*Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:*

- *Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.*
- *El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.*

*Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).*

- *Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).*

- *Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.*

## **2. La marca y los requisitos para su registro. Carencia de distintividad.**

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(...) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (...)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1121, de 28 de setiembre de 2004).

El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres manifiesta que: “(...) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos.

**La susceptibilidad de representación gráfica**, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.

**La distintividad**, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(...) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (...) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1333, de 25 de abril de 2006).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.

En consecuencia, se deberá tomar en cuenta, si las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)**, cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

### **3. Las marcas mixtas.**

En el presente caso, las marcas “**COCA INDÍGENA**” y “**COCA ZAGRADHA**” son mixtas, por lo que este Tribunal considera pertinente examinar la naturaleza de dichos signos.

**Las marcas mixtas** se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, *“en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (...) suscita en el consumidor (...) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con*

*mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”* (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 237-239).

Sobre el tema, la jurisprudencia señala que: *“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”*. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial N° 821, de 1 de agosto de 2002). También ha reiterado que: *“La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.”* (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial N° 410, de 24 de febrero de 1999).

Con base en estos criterios, se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación.

#### **4. Los signos conformados por palabras descriptivas y genéricas.**

En el caso de autos, se señala que las denominaciones **“COCA INDÍGENA”** y **“COCA ZAGRADHA”** de las marcas registradas serían descriptivas y genéricas, por lo que el Tribunal considera oportuno desarrollar el tema respectivo.

Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos conformados por **palabras descriptivas** son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio.

Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios.

Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de signos conformados por una parte denominativa compuesta, el Tribunal ha manifestado: “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta, publicado en la Gaceta Oficial N° 1760, de 25 de septiembre de 2009).

El Tribunal, en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “**cómo es**” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 686, de 10 de julio de 2001).

Por otro lado, el Tribunal ha sostenido que la dimensión **genérica** de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A.”, publicado en la Gaceta Oficial N°. 917, de 10 de abril de 2003).

Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse **¿Qué es?**, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001).

Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo.

Sin embargo, el signo denominativo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería considerada débil.

## **5. Los signos engañosos.**

Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre los signos descriptivos o genéricos, y los signos engañosos, a fin de poder determinar en qué

categoría se encontrarían enmarcadas las marcas registradas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)**.

Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona.

Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición *“obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”*. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 85).

Por su parte, el Tribunal ha sostenido que: *“el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”*. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999).

#### **Protección contra reivindicaciones falsas o engañosas de la autenticidad del origen:**

En el presente caso, la demandante ha señalado que: *“Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del caracol (...) se configura claramente una usurpación de la identidad de los pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que no es propia”*.

Sobre la propiedad intelectual y las expresiones culturales tradicionales o del folclore, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha manifestado lo siguiente:

“Uno de los tipos de apropiaciones de que a menudo se quejan las comunidades indígenas y tradicionales es la práctica de reivindicar de forma falsa o de manera que induzca a error la autenticidad o el origen. Por ejemplo, un recuerdo turístico barato puede llevar una etiqueta en la que se indique falsamente que es “auténtico”, “fabricado por indígenas” u originario de una comunidad en particular. La legislación **sobre competencia desleal**, así como la normativa sobre prácticas comerciales y etiquetado, son de utilidad a este respecto, como se ha

demostrado en la práctica en varias ocasiones. (...) Esto significa que las indicaciones geográficas también pueden servir para proteger las expresiones culturales tradicionales, en particular cuando se dan en forma de productos tangibles, como los objetos artesanales que tienen cualidades por razón de su origen geográfico; (...). Si bien la indicación geográfica protegida suele ser el nombre de la propia localidad, determinadas expresiones culturales tradicionales pueden protegerse directamente como indicaciones geográficas, como es el caso de nombres, signos y símbolos indígenas o tradicionales. A los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales les preocupa que empresas comerciales no autorizadas tomen sus vocablos, nombres, diseños, símbolos y otros signos distintivos y los utilicen y registren como marcas. Esta práctica puede cuestionarse en virtud de los principios generales que rigen la protección de marcas” (lo subrayado es nuestro)<sup>4</sup>.

Al respecto, podemos decir que en el ámbito de la Comunidad Andina se ha optado por reforzar la protección preventiva, al recoger explícitamente la prohibición del registro no autorizado de signos y símbolos indígenas como marcas mediante el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)**, serían signos engañosos al incluir símbolos que harían creer erróneamente al público consumidor, que dichos productos o servicios proceden de dichas comunidades indígenas, cuando en realidad, procederían de una persona ajena a dichas comunidades.

## **6. La causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486:**

La Corte Constitucional de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

En el presente caso, la demandante ha señalado que: *“Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del caracol (...) se configura claramente una usurpación de la identidad de los pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que no es propia”*.

El artículo 136 literal g) prohíbe el registro de marcas cuando *“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”*.

<sup>4</sup> “Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del folklore”, Folleto N° 1, The World Intellectual Property Organization (WIPO), pp. 17-18. [www.wipo.int/freepublications/es/tk/913/wipo\\_pub\\_913.pdf](http://www.wipo.int/freepublications/es/tk/913/wipo_pub_913.pdf).

El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no 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 productora.

Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales.

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 registro.

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 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

- 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.

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 expreso de ésta.*

El Tribunal entiende por “consentimiento expreso”, la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada 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 marca.

En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) formuló demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a *“la consulta previa e informada; a la propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia”.*

Ahora bien, la pregunta que surge de lo expresado es ¿cómo lograr el consentimiento expreso de las comunidades indígenas?

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 éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual 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 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente:

*“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 (...)”.*

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 comunitario.

De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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, interamericano<sup>5</sup> 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 humanos.

El Tribunal alerta que a nivel comunitario andino existen normas que prevén dicho asunto en consonancia con la tutela internacional sobre la materia. Encontramos la Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, mediante la cual se adopta la “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”, y en donde claramente se hace un llamado a la protección de los conocimientos tradicionales a través de los canales pertinentes.

---

<sup>5</sup> 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, N° 245.

Es conveniente transcribir el punto 2.3., literal e) del anexo de la Decisión 523 citada, mediante el cual se encuentra el siguiente punto crítico de análisis y regulación en los Países Miembros:

*“e). Finalmente, un tema central que debe ser definido es el alcance y los mecanismos de participación representativa y consulta previa de los pueblos indígenas, comunidades locales y afroamericanas en la definición e implementación de una estrategia de protección y recuperación de sus conocimientos y prácticas tradicionales referidos a la biodiversidad” (subrayado por fuera del texto).*

De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es de aplicación **el principio del complemento indispensable**. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

*“En abundante jurisprudencia, el Tribunal ha tratado el tema de la relación entre ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros. Por un lado, ha establecido la preeminencia del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).*

*Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.*

*En consecuencia, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio (...).” (Acción de incumplimiento en el Proceso 05-AI-2008, de 27 de enero de 2009).*

Finalmente, sobre el principio del complemento indispensable, el artículo 276 de la misma Decisión 486 señala que: *“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”.*

El Juez Consultante deberá determinar si los símbolos contenidos en las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)** serían “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos”, o si constituyen la expresión de su cultura o práctica y, en consecuencia, si fue otorgado el consentimiento expreso mediante las consultas y los canales idóneos para ello, de conformidad con el esquema propio de protección local, interamericano y universal de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

### **6.1. La protección de la propiedad industrial y el respeto al patrimonio biológico y a los “conocimientos tradicionales” de las comunidades indígenas:**

El Tribunal analizará el presente tema, ya que la parte demandante, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), alega en su escrito de demanda la protección de la propiedad industrial y el respeto al patrimonio biológico y a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. A continuación, se transcribirá normativa comunitaria relacionada con el tema.

El artículo 3 de la Decisión 486 establece que: “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. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos. Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”.

Por su parte, el artículo 7 de la Decisión 391 establece que: “Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados”.

Mediante la Decisión 674 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se estableció “el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina como instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, para promover la participación activa de los pueblos indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus ámbitos económico, social, cultural y político”.

La Carta Andina para la Promoción de los Derechos Humanos, en la Parte VIII, reconoce los derechos de los Pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes. En efecto, en el artículo 36 se señala que: “Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones consagrados en instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y los de las comunidades de afrodescendientes, en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (número 169) de la Organización Internacional del Trabajo”.

Asimismo, en el artículo 38 de la Carta Andina se señala que: “Reconocen, igualmente, que los pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes, dentro del marco de las legislaciones nacionales y de la normativa sobre derechos humanos, tienen derecho a mantener y desarrollar sus identidades y costumbres en lo cultural, espiritual, político, económico y jurídico; a la propiedad y posesión de las

*tierras o territorios que tradicionalmente ocupan; a no ser desplazados de ellos y a retornar en caso de serlo; a conservar sus propias formas de organización social, ejercicio de la autoridad y administración de justicia; a desarrollar y mantener su patrimonio cultural tangible e intangible; y a la protección de sus conocimientos ancestrales colectivos y al ejercicio de sus prácticas tradicionales”.*

### **Los “conocimientos tradicionales”:**

La Comunidad Andina (CAN), a través de la Estrategia Regional sobre Biodiversidad establecida en julio del 2002 (Decisión 523)<sup>6</sup>, incorpora el tema de los conocimientos tradicionales, destacando elementos tales como: el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios.

Es importante mencionar que la estrategia plantea la necesidad de trabajar en la elaboración del “Régimen Común Andino para la Protección de los Conocimientos Tradicionales”, aún inexistente, en consulta y participación con los pueblos indígenas.

Además, se tiene la creación de la Mesa Permanente sobre Pueblos Indígenas (Decisión 524), cuyo foro tratará todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, que incluyen: biodiversidad, derechos humanos, salud, educación, entre otros. En cuanto a biodiversidad, los pueblos indígenas han participado prácticamente en todo el proceso de la elaboración de la Estrategia Regional<sup>7</sup>.

En el caso específico de los países de la CAN, el tema se introduce a raíz de la Decisión 391, que reconoce el papel importante que cumplen los conocimientos tradicionales relacionados en la conservación y el manejo de los recursos genéticos y biológicos (Artículo 7).

Finalmente, es importante conocer la 8va. Disposición Transitoria, que señala que: La Junta (hoy CAN), elaborará, dentro de un plazo de tres meses posteriores a la presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según corresponda, que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente Decisión, el Convenio 169 de la OIT y el CDB.

El patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas se encuentra conformado por las prácticas, los conocimientos y los modos de vida tradicionales que caracterizan a un pueblo indígena y comprende<sup>8</sup>:

- la lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia,

<sup>6</sup> Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”.

[intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc](http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc)

<sup>7</sup> “Conocimientos tradicionales y el derecho consuetudinario”, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), p. 14.

[www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584](http://www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584)

<sup>8</sup> Folleto N° 12: La OMPI y los pueblos indígenas, p. 1.

[www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf](http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf)

- las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos,
- la espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales,
- la documentación sobre los elementos precedentes.

En el campo del arte indígena, se han dado casos de usos no autorizados por el artista o la comunidad indígena. Así, “cuando se extrae un conocimiento tradicional de una comunidad indígena, ésta pierde el control sobre la manera de utilizar dicho conocimiento. (...) Estos pueblos tienen el derecho de proteger su propiedad intelectual, incluido el derecho de proteger esta propiedad contra su utilización o explotación inadecuadas. Análogamente, los pueblos indígenas procuran proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales contra la explotación comercial”<sup>9</sup>.

Por tanto, se encuentran protegidos los conocimientos tradicionales, así como las expresiones del folclore y la creatividad tradicionales. A manera complementaria, los conocimientos tradicionales están relacionados con los siguientes saberes y prácticas<sup>10</sup>:

- Ciencias naturales (e.g. biología, botánica, zoología, taxonomía indígena).
- Lingüística, cantos, rituales, danzas y ritmos.
- Curaciones, medicina y farmacología.
- Artesanía, cerámica, tejidos y diseños.
- Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos asociados, manejo de ecosistemas, manejo forestal y manejo de cuencas hidrográficas.
- Conocimiento de uso actual, previo o potencial de especies de plantas y de animales, así como de suelos y minerales, conocido por un grupo cultural.
- Conocimiento de preparación, proceso y almacenamiento de especies.
- Conocimientos sobre conservación de ecosistemas.
- Ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su ámbito cultural.
- Sistemas de derecho consuetudinario y valores morales.

En el presente caso, mediante la Resolución N° 28752, de 30 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca **COCA INDÍGENA (mixta)**, para distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

---

<sup>9</sup> Ibídem.

<sup>10</sup> “Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena”, Comunidad Andina, pp. 9-11.  
[http://www.comunidadandina.org/Upload/201164175851libro\\_perspectiva\\_indigena.pdf](http://www.comunidadandina.org/Upload/201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf).

Adicionalmente, mediante la Resolución N° 29447, de 31 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca **COCA ZAGRADHA (mixta)** para distinguir "aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)" de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

El Tribunal considera que los productos artesanales y el procesamiento de especies para hacer alimentos entran dentro del concepto de "conocimientos tradicionales", ya que dicho procesamiento y elaboración de productos cuentan con una determinada carga cultural y arraigo histórico.

Por tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la marca **COCA INDÍGENA (mixta)**, para distinguir servicios de "comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros" de la Clase 35, y la marca **COCA ZAGRADHA (mixta)** para distinguir "aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)" de la Clase 30, irían en contra de los "conocimientos tradicionales" de las comunidades indígenas.

#### **7. La causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486: Cuando existan indicios razonables de competencia desleal.**

En el presente caso, se ha discutido sobre la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal procederá a desarrollar el tema.

Con relación a la irregistrabilidad por la existencia de indicios razonables de competencia desleal, este Tribunal se ha pronunciado en los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009, habiendo vertido los siguientes criterios: El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga **indicios razonables** que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro".

De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor".

Es de la propia realidad del tráfico comercial de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que plasman de manera concreta el **principio general de la buena fe** en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe.

Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria transparencia de éste,

circunstancia que, sin duda, redundará en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general.

El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece.

De esta manera, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través del uso no autorizado de “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos” que constituyan la expresión de su cultura o práctica.

En efecto, el Juez Consultante deberá analizar si es que existen **indicios razonables** que le permitan inferir que los registros de las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)** fueron solicitados por el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en desmedro de las comunidades indígenas.

### **Concepto de Acto Desleal.**

La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal.

El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.

En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”. (Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999).

El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina **buena fe comercial**. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: *“Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo “comercial”, por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta*

*particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".* (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45).

"La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". (Narváez García, José Ignacio. Derecho Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316).

Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.

Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)". (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1992, Pág. 47).

Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.
2. Que el acto o la actividad sean indebidos.
3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: "En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, se desprende de la propia normativa andina la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesto o desleal. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del

sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, marca: COATEL, publicado en la Gaceta Oficial N° 1436, de 1 de diciembre de 2006).

Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, debe denegarse su registro.

Conforme a lo expuesto, el Juez Consultante debe determinar si el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ pretendió perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de las comunidades indígenas, y si las solicitudes de registro de las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)** se realizaron de manera desleal o maliciosa, con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de las comunidades indígenas.

### **Actos de competencia desleal.**

El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son:

1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

### **Actos de competencia desleal por confusión.**

El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal:

“1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.

3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurren en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (...). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1172, de 7 de marzo de 2005).

El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

**EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,**

**CONCLUYE:**

**PRIMERO:** Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pueden o no requerir del Tribunal Comunitario la interpretación de las mismas, siempre que exista la posibilidad de un recurso ulterior en derecho interno.

Únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria.

**SEGUNDO:** En el presente caso, se deberá tomar en cuenta, si las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)**, cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

**TERCERO:** Con base en los criterios desarrollados en la presente ponencia, se deberá identificar qué elemento prevalece y cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor en las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)**, si el denominativo o el gráfico.

**CUARTO:** Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le proporcionen la suficiente distintividad. Por otro lado, los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate.

**QUINTO:** Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que éstos induzcan a engaño al público consumidor o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función distintiva de la marca.

Basta que exista la posibilidad de riesgo de engaño para no registrar las marcas.

Por lo tanto, en el presente caso se deberá determinar si las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)**, serían signos engañosos al incluir símbolos que harían creer erróneamente al público consumidor, que dichos productos o servicios proceden de dichas comunidades indígenas, cuando en realidad, procederían de una persona ajena a dichas comunidades.

**SEXTO:** De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, 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, interamericano 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 humanos.

De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es de aplicación **el principio del complemento indispensable**, de conformidad con el artículo 276 de la Decisión 486: *“Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”*.

El Juez Consultante deberá determinar si los símbolos contenidos en las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)** serían “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos”, o si constituyen la expresión de su cultura o práctica y, en consecuencia, si fue otorgado el consentimiento expreso mediante las consultas y los canales idóneos para ello, de conformidad con el esquema propio de protección local, interamericano y universal de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas.

**SÉPTIMO:** En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la marca **COCA INDÍGENA (mixta)**, para distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase 35, y la marca **COCA ZAGRADHA (mixta)** para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30, irían en contra de los “conocimientos tradicionales” de las comunidades indígenas.

**OCTAVO:** La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados.

En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través del uso no autorizado de “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos” que constituyan la expresión de su cultura o práctica.

En consecuencia, se deberá analizar si es que existen **indicios razonables** que le permitan inferir que los registros de las marcas **COCA INDÍGENA (mixta)** y **COCA ZAGRADHA (mixta)** fueron solicitadas por el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en desmedro de las comunidades indígenas.

La Corte Constitucional de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

José Vicente Troya Jaramillo  
**PRESIDENTE**

Ricardo Vigil Toledo  
**MAGISTRADO**

Leonor Perdomo Perdomo  
**MAGISTRADA**

Carlo Jaime Villarroel Ferrer  
**MAGISTRADO**

Gustavo García Brito  
**SECRETARIO**

**PROCESO 060-IP-2012**