



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 183-IP-2015	Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 14 y 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 16 y 19 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2011-00015. Actor: COLGATE PALMOLIVE COMPANY. Patente de Invención “COMPOSICIÓN DE COMPONENTE DUAL QUE CONTIENE ENZIMA ANTIPLACA”..... 2
PROCESO 187-IP-2015	Interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 172 segundo párrafo de la misma Decisión. Marca: “TISQUESUSA” (mixta). Demandante: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Expediente Interno: 2007-00012-00..... 19
PROCESO 192-IP-2015	Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 136 literal a), 150, 168 y 172 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno N° 2013-00115. Actor: GLOBAL INVESTMENT & TRADING MANAGEMENT, INC. Marca “RED SERVI SUS GIROS, SUS PAGOS”..... 37



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 187-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 172 segundo párrafo de la misma Decisión.

Marca: "TISQUESUSA" (mixta).

Demandante: BANCO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.

Expediente Interno: 2007-00012-00.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Díez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción¹.

VISTOS:

El Oficio 1139 de 20 de abril de 2015, con sus respectivos anexos, recibido en este Tribunal, vía correo electrónico, el mismo día, por medio del cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Consejo de Estado de la República de Colombia, remitió a este Órgano Jurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2007-0012-00.

El Auto de 21 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES.

¹ Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 38-J-TJCA-2015.

Demandante: Banco de la República
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio,
República de Colombia.
Tercero Interesado: Rafael Antonio Nieto Vanegas

Hechos.

1. El 26 de septiembre de 2005, Rafael Antonio Nieto Vanegas solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro de la marca TISQUESUSA (mixta), para distinguir los servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, cafés, bares, restaurantes, grilles y similares, comprendidos en la Clase 43 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).



2. El 31 de octubre de 2005, la referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial 557, sin que fuera objeto de oposición por parte de terceros.
3. El 11 de abril de 2006, mediante Resolución 8883, la División de Signos Distintivos de la SIC concedió el registro de la marca TISQUESUSA (mixta) a favor de Rafael Antonio Nieto Vanegas, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. Mediante demanda admitida a trámite el 1 de junio de 2007 por la Sección Primera de la Sala de lo contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el Banco de la República interpuso acción de nulidad relativa en contra de la Resolución 8883 ante el Consejo de Estado, alegando que el registro del signo solicitado supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de las comunidades indígenas colombianas, señalando que cuenta con legítimo interés para presentar la demanda de nulidad, ya que realiza, además de las funciones propias de un banco, actividades de carácter cultural.



5. El 14 de febrero de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolvió suspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.
6. El 20 de abril de 2015, mediante oficio 1139, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-0012-00.

Argumentos de la demanda.

El BANCO DE LA REPÚBLICA interpuso demanda en la que manifiesta que:

7. No se pueden registrar como marcas los signos que 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; por lo que al ser TISQUESUSA el nombre del Zipa o Zaque de la comunidad indígena muisca, la SIC no debió conceder el registro de la mencionada marca.
8. En el presente caso, la Resolución 8885 de 11 de abril de 2006 infringe lo dispuesto por el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, por cuanto el registro de la marca TISQUESUSA (mixta), que está conformada por nombres, caracteres y símbolos de comunidades indígenas ancestrales colombianas, afectaría el interés directo de esas comunidades y el patrimonio cultural inmaterial de la nación.
9. Asimismo, refiere que la marca TISQUESUSA (mixta) incorpora como elemento gráfico la figura del Poporo Quimbaya que es una pieza arqueológica representativa de la cultura prehispánica colombiana. El elemento denominativo compuesto por el nombre del Zipa de la comunidad muisca y el citado elemento gráfico serían expresiones de culturas indígenas colombianas. De esta manera la marca TISQUESUSA (mixta), en conjunto afectaría el patrimonio cultural de la nación colombiana, patrimonio sobre el cual no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo.

Argumentos de la contestación a la demanda.

10. En los documentos remitidos por el Juez Consultante no obra la contestación de la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), toda vez que el abogado no allegó poder que lo acredite para actuar en su representación, por lo que no es posible señalar cuáles han sido los argumentos de su contestación.



Argumentos de la contestación a la demanda por parte del tercero interesado.

RAFAEL ANTONIO NIETO VANEGAS contestó la demanda señalando lo siguiente:

11. En efecto, la marca registrada TISQUESUSA (mixta), para identificar servicios comprendidos en la Clase 43, vigente hasta el 11 de abril de 2016, cuya nulidad se pretende, contiene un elemento denominativo constituido por la denominación Tisquesusa y un elemento gráfico conformado por la figura del Poporo de Quimbaya.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

12. Que, el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
13. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
14. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

Solicitado: 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina².

De oficio: 134 literales a), b) y g) y 172 segundo párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina³.

² 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.

³ 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;

(...)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

(...)

Artículo 172.- (...)

R.
Lmp

**C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:**

1. La marca mixta.
2. Las causales de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486.
3. Cuando el signo solicitado constituya una expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.
4. Registrabilidad del signo cuando la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR:**1. LA MARCA MIXTA.**

15. En vista de que la marca que se intenta anular es mixta, es preciso referirse a esta clase de 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"⁴.
16. Sobre el tema, la jurisprudencia comunitaria andina señala que: "La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro tanto del elemento denominativo como del gráfico, como uno sólo. 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 821 de 1 de agosto de 2002). También ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
(...)"

⁴ Fernández-Novoa, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas", Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 237-239.



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”⁵.

17. El Tribunal advierte que dicho análisis debe estar mediado por lo que se expresará en el siguiente acápite, en donde se analizará la causal de irregistrabilidad de un signo por consistir en la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

2. LAS CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD DEL ARTÍCULO 136 LITERAL G) DE LA DECISIÓN 486.

18. El Juez Consultante solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
19. En el presente caso, la demandante ha señalado que: “no se pueden registrar como marcas los signos que 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; por lo que al ser TISQUESUSA el nombre del rey de la comunidad indígena Muisca, la Superintendencia de Industria de Comercio no debió conceder el registro de la mencionada marca”.
20. 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”.
21. En concreto, el artículo 136 literal g) de la Decisión 486 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:**

⁵ Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999.



22. La presente causal de irregistrabilidad se refiere a los nombres de las propias comunidades, como por ejemplo yanomani, aymara o muisca. El presente supuesto protege todos los nombres de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales. Por lo tanto, no podría registrarse un signo que consista en el nombre de una comunidad indígena, afroamericana o local.
- b) **Consistan en las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales:**
23. Esta causal de irregistrabilidad comprende el caso de las numerosas marcas que contienen, por ejemplo, las denominaciones o palabras açai, coca, maca o sacha inchi, entre otros. Pero también abarca los casos en que se reivindiquen marcas que contengan caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos.
- c) **Constituyan la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales:**
24. Hasta este punto hemos tratado los dos primeros supuestos contenidos en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, los cuales no revisten mayor dificultad debido a que es posible, y además correcto, realizar una interpretación literal. Sin embargo, este tercer supuesto requiere de mayor análisis a fin de determinar su alcance. En este punto resulta necesario dilucidar, en primer lugar, qué se entiende por "expresión" o "práctica" cultural, como pasaremos a analizar a continuación.
- 3. CUANDO EL SIGNO SOLICITADO CONSTITUYA UNA EXPRESIÓN DE LA CULTURA O PRÁCTICA DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS, AFROAMERICANAS O LOCALES.**
25. En el caso de autos se señala que el registro de la marca "TISQUESUSA" (mixta) supone el otorgamiento a un particular de un privilegio de uso sobre un conjunto de expresiones culturales de comunidades indígenas. Se aduce también la afectación al patrimonio cultural.
26. 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 comprende⁶:
- La lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia.
 - Las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y ecológicos.

⁶ Folleto N° 12: La OMPI y los pueblos indígenas, p. 1. Disponible en web: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf



- La espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales.
 - La documentación sobre los elementos precedentes.
27. De esta manera, se encuentran protegidos, por integrar el concepto de patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas, los conocimientos tradicionales, así como las expresiones del folclore y de la creatividad tradicional.
28. Es preciso interpretar el presente literal según el método sistemático por comparación con otras normas o tratados internacionales, fundamentalmente, a la luz de los instrumentos internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en adelante, la UNESCO), por ser la Organización Internacional competente en la materia. En este sentido, el primer párrafo del artículo 2 de la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial⁷ define lo que se entiende, por consenso, a nivel internacional, como "patrimonio cultural inmaterial"⁸.
29. El "patrimonio cultural inmaterial", según se define en el primer párrafo del artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se manifiesta en particular en los ámbitos siguientes:
- a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
 - b) artes del espectáculo;
 - c) usos sociales, rituales y actos festivos;
 - d) conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo;
 - e) técnicas artesanales tradicionales.
30. La Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales⁹, define en el numeral 3 del artículo 4 (Definiciones), las "expresiones culturales" como: "las expresiones resultantes de la creatividad de personas, grupos y sociedades, que poseen un contenido cultural" (lo subrayado es nuestro). En consecuencia, el objeto de protección serían las expresiones resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural.

⁷ Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, aprobada el 17 de octubre de 2003 en París durante la 32ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entró en vigor el 20 de abril de 2006.

⁸ "Se entiende por 'patrimonio cultural inmaterial' los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural" (lo subrayado es nuestro).

⁹ Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, aprobada el 20 de octubre de 2005 en París durante la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entró en vigor el 18 de marzo de 2007.



31. El Comité Intergubernamental (CIG) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, órgano que vela por la protección de los conocimientos tradicionales, los recursos genéticos y las expresiones culturales tradicionales (ECT), reenvía a la definición establecida por la Convención de la UNESCO sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales¹⁰.
32. El CIG también desarrolla el concepto de ECT, también llamadas "expresiones del folclore" que engloban "la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales". Es posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana como "expresiones del folclore"¹¹.
33. En el Glosario preparado por la Secretaría de la CIG, se explica que:

"En las Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas (1982), las 'expresiones del folclore' 'son las producciones integradas por elementos característicos del patrimonio artístico tradicional desarrollado y perpetuado por una comunidad de [nombre del país] o por individuos que reflejen las expectativas artísticas tradicionales de esa comunidad, en particular: i) las expresiones verbales, tales como los cuentos populares, la poesía popular y los enigmas; ii) las expresiones musicales, tales como las canciones y la música instrumental populares; iii) las expresiones corporales, tales como las danzas y representaciones escénicas populares y formas artísticas de rituales, estén o no fijadas en un soporte; y, iv) las expresiones tangibles" (lo subrayado es nuestro)¹².

¹⁰ Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, "Glosario de los términos más importantes relacionados con la Propiedad Intelectual y los recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales tradicionales". WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8, 27 de abril de 2012. Disponible en web: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_qrtkf_ic_22/wipo_qrtkf_ic_22_inf_8.pdf

¹¹ Cf. OMPI, "Expresiones culturales tradicionales". Disponible en web: <http://www.wipo.int/tk/es/folklore/>

¹² "Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la protección de las expresiones del folclore contra la explotación ilícita y otras acciones lesivas", 1982. Nota 36, art. 2. Respecto a las disposiciones modelo de folclore, el Crucible Group, conformado para abordar el tema de la propiedad intelectual, considera que ofrecen las siguientes tres ventajas en la protección de productos y procesos biológicos: 1) las comunidades (más que los individuos) pueden ser los innovadores; 2) las innovaciones comunitarias no son fijas, sino que pueden ser progresivas o evolutivas; y 3) las comunidades ostentan el control sobre sus innovaciones folclóricas en tanto sigan innovando. Cfr. Ricardo Guillermo Vinatea Medina, "Propuestas para la protección jurídica de los conocimientos tradicionales en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú-EE.UU", Lima, 2008, p. 143.



34. De esta manera, la noción de “expresión del folclore” alude a creaciones artísticas, generalmente colectivas, que reflejen expectativas artísticas tradicionales. Ellas pueden ser verbales, musicales, corporales o tangibles. Por consiguiente, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.
35. El CIG concluye la definición de “expresiones del folclore”, en el Glosario preparado por la Secretaría, afirmando que: “En el contexto del CIG, los términos ‘expresiones culturales tradicionales’ y ‘expresiones del folclore’ son sinónimos y se usan indistintamente”¹³.
36. La CIG describe las ECT como: “parte integrante de la identidad cultural y social de las comunidades indígenas y locales, comprenden la experiencia y conocimientos y transmiten valores y creencias fundamentales. Al protegerlas se fomenta la creatividad y la diversidad cultural y se preserva el patrimonio cultural”¹⁴ (lo subrayado es nuestro).
37. A manera complementaria, los conocimientos tradicionales están relacionados con los siguientes saberes y prácticas¹⁵:
- 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.

¹³ Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual y Recursos Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore, “Glosario de los términos...”. Op. Cit. WIPO/GRTKF/IC/22/INF/8, 27 de abril de 2012.

¹⁴ Cf. OMPI, “Expresiones culturales tradicionales”. Op. Cit.

¹⁵ “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



- Ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su ámbito cultural.
 - Sistemas de derecho consuetudinario y valores morales.
38. Adicionalmente, cabe señalar que la protección de diversas maneras de plasmar las ECT (expresiones culturales tradicionales) puede darse mediante derechos de autor, como es el caso de las representaciones de danzas, cantos, narraciones, mitos o leyendas, por citar algunos ejemplos ilustrativos. Al respecto, el CIG explica que "las adaptaciones del folclore pueden protegerse por derecho de autor, mientras que la interpretación de canciones y música tradicionales puede protegerse mediante el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas y el Tratado de Beijing sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales"¹⁶.
39. Lo anteriormente expresado dota de contenido a la normativa andina que promueve y protege el patrimonio biológico y los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas incluyendo el estudiado artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.¹⁷

¹⁶ Cf. OMPI, "Expresiones culturales tradicionales", Op. Cit.

¹⁷ El Tribunal en la Interpretación Prejudicial expedida el 24 de octubre de 2012, en el marco del proceso 60-IP-2012, realizó un recuento de las normas pertinentes:

"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



40. En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas, es decir, que lo establecido en cuanto a signos que "constituyan la expresión de su cultura o práctica" se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales, también llamadas expresiones del folclore, engloban "la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales". Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana.
41. En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.
42. En el presente caso, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas líneas arriba, el Juez consultante deberá determinar si el signo Tisquesusa (mixto) puede subsumirse en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

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), 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", aun 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.

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."

Véase también, INDACOCHEA, Juan Manuel. "Derechos de Propiedad Intelectual Tradicional. La nueva generación de derechos de Propiedad Intelectual". En: *Ius Inter Gentes*, año 10, n° 10, junio de 2014 pp. 166-194 especialmente pp. 175-176



4. REGISTRABILIDAD DEL SIGNO CUANDO LA SOLICITUD SEA PRESENTADA POR LA PROPIA COMUNIDAD O CON SU CONSENTIMIENTO EXPRESO.

43. En caso el Juez consultante considere que el signo solicitado a registro se encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, dicho literal establece como excepción que la solicitud haya sido presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.
44. Al ser claro y perfectamente comprensible el sentido de la frase "salvo que la solicitud sea presentada por la propia", el Tribunal sólo debe precisar el alcance de la expresión "consentimiento expreso".
45. Al respecto, dentro del Proceso 60-IP-2012, este Tribunal señaló lo siguiente:

"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.

(...)

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:

P.
hmy
61



“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 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.

(...)

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”.

46. La problemática relativa a cómo lograr el “consentimiento expreso” de las comunidades indígenas no es desarrollada en la Decisión 486. Por lo tanto, debe ser resuelta según la normativa interna de cada País Miembro. Correspondiendo a cada legislación nacional determinar la forma cómo se debe lograr dicho consentimiento, complemento indispensable que debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, así como al desarrollo universal e interamericano en la defensa de los derechos humanos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: La marca mixta es una unidad compuesta por un elemento denominativo y otro gráfico. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.



El Tribunal advierte que dicho análisis debe estar mediado por lo establecido sobre la causal de irregistrabilidad de un signo por consistir en la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

SEGUNDO: El artículo 136 literal g) de la Decisión 486 contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

- a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas 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 las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.
- c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.

Las dos primeras causales de irregistrabilidad no revisten mayor dificultad debido a que es posible, y además correcto, realizar una interpretación literal. Sin embargo, la tercera causal requiere dilucidar qué se entiende por "expresión" o "práctica" cultural. Conceptos que deben ser interpretados según el método sistemático por comparación con otras normas o tratados internacionales, fundamentalmente, a la luz de los instrumentos internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por ser la Organización Internacional competente en la materia.

TERCERO: La noción de "patrimonio cultural" es limitada, en el sentido de la Convención de la UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo estipulado en cuanto a signos que "constituyan la expresión de su cultura o práctica" se refiere a expresiones artísticas, sean éstas verbales, musicales, corporales o tangibles. Las expresiones culturales tradicionales, también llamadas expresiones del folclore, engloban "la música, la danza, el arte, los diseños, los signos y los símbolos, las interpretaciones, las ceremonias, las formas arquitectónicas, los objetos de artesanía y las narraciones o muchas otras expresiones artísticas o culturales". Siendo posible apreciar que la mencionada figura protege las distintas expresiones resultantes de la creatividad humana.

En consecuencia, un cuento (expresión verbal), una canción (expresión musical), una danza (expresión corporal) o una cerámica (expresión tangible) inspiradas en un personaje histórico indígena, podrían ser consideradas como producciones integradas por elementos del patrimonio artístico tradicional, resultantes de la creatividad de personas o grupos con contenido cultural (Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales), que además reflejan expectativas artísticas tradicionales.



En el presente caso, teniendo en cuenta las pautas interpretativas expuestas en la presente interpretación prejudicial, el Juez consultante deberá determinar si el signo Tisquesusa (mixto) puede subsumirse en alguna de las causales de irregistrabilidad comprendidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486.

CUARTO: En caso el Juez consultante considere que el signo solicitado se encuentra comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 136 literal g) de la Decisión 486, dicho literal establece como excepción que la solicitud haya sido presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

La problemática relativa a cómo lograr el "consentimiento expreso" de las comunidades indígenas no es desarrollada en la Decisión 486. Por lo tanto, debe ser resuelta según la normativa interna de cada País Miembro. Correspondiendo a cada legislación nacional determinar la forma cómo se debe lograr dicho consentimiento, complemento indispensable que debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, así como al desarrollo universal e interamericano en la defensa de los derechos humanos.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

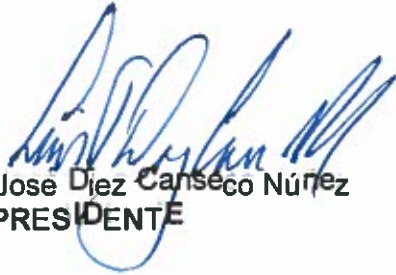
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA


Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA


Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.



Luis José Díez Canseco Núñez
PRESIDENTE



Gustavo García Brito
SECRETARIO

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

Proceso 187-IP-2015