



## TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 21 de junio de 2021

**Proceso:** 247-IP-2020

**Asunto:** Interpretación Prejudicial

**Consultante:** Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

**Expediente de origen:** 15-072482

**Expediente interno del Consultante:** 110010324000201600603 00

**Referencia:** Registro el signo **CONSUL** (mixto)

**Temas objeto de interpretación:** Complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino

**Magistrado Ponente:** Hernán Rodrigo Romero Zambrano

### VISTOS

El Oficio N° 2520 del 04 de diciembre de 2020, recibido vía correo electrónico el 7 del mismo mes y año, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno N° 11001032400020160060300; y,

El Auto del 15 de abril de 2021, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.



**A. ANTECEDENTES**

**Partes en el proceso interno**

**Demandante:** Edmundo Acevedo Rueda

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

**Tercera Interesada:** C.A. Cigarrera Biggot Sucs.

**B. ASUNTO CONTROVERTIDO**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante, respecto del proceso interno, este Tribunal considera que el tema controvertido es si la Autoridad nacional competente puede conceder el registro de una marca idéntica para proteger los mismos productos al mismo titular.

**C. NORMAS A SER INTERPRETADAS**

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mismos que no serán interpretados por no estar en discusión el concepto de marca, las prohibiciones absolutas ni relativas para su registro y tampoco la confundibilidad entre signos, ya que la controversia radica en la solicitud de un registro de una marca idéntica y para iguales productos, por parte de un mismo titular.

**D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

1. Complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino.

**E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN**

**1. Complemento indispensable del Derecho Comunitario Andino**

- 1.1. En el presente caso el accionante manifestó que no debe existir impedimento para el registro de una marca idéntica y para los mismos productos, ya que generaría derechos independientes, en referencia a lo alegado es importante mencionar que todos y cada uno de los Países Mimbros deben regirse a la norma comunitaria andina y no podrían expedir normas sobre asuntos regulados en la misma, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, con el pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas



comunitarias.

- 1.2. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los países miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, le corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que estas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulado de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria.<sup>1</sup>
- 1.3. En ese sentido, son solo dos los escenarios en los que la norma nacional puede complementar a la norma andina:
  - (i) El primero, cuando un asunto o tema no está regulado en la norma andina. En este caso, ante el silencio de la norma andina, la norma nacional puede abocarse al conocimiento de dicho asunto o tema y regularlo normativamente; y,
  - (ii) El segundo, cuando la norma andina regula una materia en términos generales y autoriza que algún extremo de ella sea desarrollado de manera más detallada o concreta por la legislación interna de los países miembros.<sup>2</sup>

En cualquiera de los dos supuestos antes mencionados, la regulación del asunto o materia por la norma nacional no puede transgredir ni el texto ni la *ratio legis* de la norma andina.

- 1.4. Ejemplo del primer escenario es el Artículo 276 de la Decisión 486<sup>3</sup>, el cual dispone que «[l]os asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros». Por virtud del principio de complemento indispensable, todo aquello sobre propiedad industrial que no está contemplado en la Decisión 486 es susceptible de ser regulado por la normativa interna de los países miembros, sin que ello suponga la posibilidad de contradecir alguna disposición de dicha norma andina. Un ejemplo del segundo escenario es el Capítulo IX de la Decisión 351<sup>4</sup>, que va del Artículo 29 al 32 y regula lo referido a la transmisión y cesión de derechos. Su Artículo 29 establece que el derecho de autor puede ser transmitido por sucesión de acuerdo a lo

<sup>1</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 142-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2614 del 23 de octubre de 2015; y, la Interpretación Prejudicial N° 67-IP-2013 de fecha 8 de mayo de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2228 del 16 de agosto de 2013.

<sup>2</sup> Hugo R. Gómez Apac, Op. Cit, p. 54.

<sup>3</sup> Régimen Común sobre Propiedad Industrial, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 600 del 19 de setiembre de 2000.

<sup>4</sup> Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 145 del 21 de diciembre de 1993.



dispuesto en la legislación nacional aplicable. Su Artículo 30 señala que las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los países miembros. Los dos artículos mencionados, por vía del principio de complemento indispensable, autorizan a las legislaciones internas a regular aquello que en términos muy generales está mencionado en la norma andina.<sup>5</sup>

- 1.5. En esa línea, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha manifestado lo siguiente:

«...la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del 'complemento indispensable' para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser 'estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entrapen o desvirtúen' (...) advirtió la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, 'la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior (subrayamos) o posterior a la norma integracionista».<sup>6</sup> (Subrayado agregado)

- 1.6. El Tribunal ha establecido que no son aplicables las normas de derecho interno que sean contrarias al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria andina.

Asimismo, el Tribunal, sobre el tema, ha expresado que «no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquellas»<sup>7</sup> (Subrayado agregado).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno N° **110010324000201600603 00**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

<sup>5</sup> Hugo R. Gómez Apac, Op. Cit, pp. 54 y 55.

<sup>6</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 129-IP-2012 de fecha 25 de abril de 2013, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2233 del 5 de septiembre de 2013, que cita la Interpretación Prejudicial N° 121-IP-2004 de fecha 6 de octubre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1139 del 12 de noviembre de 2004.

<sup>7</sup> Ver Interpretación Prejudicial N° 111-IP-2014 de fecha 23 de septiembre de 2014, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2407 del 24 de octubre de 2014.



El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal e) del Artículo Segundo del Acuerdo 02/2021 del 5 de marzo de 2021, certifica que la presente Interpretación Prejudicial ha sido aprobada por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero, Hernán Rodrigo Romero Zambrano y Hugo R. Gómez Apac en la sesión judicial de fecha 21 de junio de 2021, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2021.



Luis Felipe Aguilar Feijóo  
**SECRETARIO**

Notifíquese a la Sala consultante 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.

