

Protección de los Elementos Culturales y Expresiones Tradicionales de las Comunidades Indígenas y Locales: La prohibición de registro de marca del literal g) del artículo 136° de la Decisión 486

Protection of the cultural elements and traditional expressions of indigenous and local communities: The prohibition to register a trademark of subparagraph g) of article 136 of the Decision 486

María del Carmen Arana Courrejolles*

Resumen:

El presente artículo pretende introducir una reflexión con relación a la protección de los elementos culturales y expresiones tradicionales de las comunidades indígenas y locales, ubicando la norma pertinente, la Interpretación Prejudicial Andina y su aplicación en diferentes casos.

Para ello, esta investigación se centrará en los casos de Perú y Colombia, con la vigencia de la Decisión 486, para identificar la forma y el contenido en que la Autoridad Administrativa competente resolvió determinadas solicitudes de marca, en relación a la prohibición contenida en el literal g) del artículo 136° de la referida Decisión.

Abstract:

The present paper seeks to introduce a reflection about the protection of the cultural elements and traditional expressions of the indigenous and local communities, locating the pertinent law, the Andean Prejudicial Interpretation and its application on different cases. For that purpose, this investigation will focus on some cases from Peru and Colombia, under the ruling of Decision 486, identifying the way and content used by the competent administrative authority to decide on some trademark application, considering the prohibition contained in the paragraph g) of article 136 of the referred Decision.

Palabras clave:

Marca – Comunidad Andina – Decisión 486 – Elemento cultural – Expresión Tradicional

Keywords:

Trademark – Andean Community – Decision 486 – Cultural element – Traditional expression

Sumario:

1. Prólogo – 2. Introducción – 3. Interpretación de la jurisprudencia andina de la prohibición contenida en el literal g) del Artículo 136° de la Decisión 486 – 4. Casos peruanos de marcas que contienen el nombre de comunidades indígenas – 5. Casos colombianos – 6. Marcas registradas con demanda judicial de una comunidad indígena colombiana – 7. Comentario general de la casuística – 8. Reflexión final

* Docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Universidad de Piura. Miembro de la Asociación Peruana de Propiedad Industrial y Derechos de Autor. Abogada en el Estudio Colmenares y Asociados. Contacto: mcarana@colmenares.com.pe

1. Prólogo

El presente artículo pretende introducir una reflexión con relación a la protección de los elementos culturales y expresiones tradicionales de las comunidades indígenas y locales, ubicando la norma pertinente, la Interpretación Prejudicial Andina y su aplicación en diferentes casos.

Este tema se plantea por primera vez en el Convenio sobre la Diversidad Biológica – CDB (1992), cuando se introduce el respeto y preservación de los conocimientos, innovación y prácticas de las comunidades indígenas y locales, por ser vitales para la conservación y uso de la biodiversidad¹ (inciso j del artículo 8°).

En la Decisión 391 – Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Julio 1996) se incluyen los conocimientos tradicionales para la conservación de los recursos biológicos y genéticos² (artículo 7°).

En la Decisión 486 – Régimen Común de la Propiedad Industrial (14-09-2000) el artículo 3° incluye la protección y el respeto al patrimonio biológico y genético de las comunidades indígenas afroamericanas y locales; este artículo vincula los principios del CDB con los conocimientos tradicionales y sus recursos genéticos. Asimismo, los artículos 26° y 75° de la misma Decisión realizan una vinculación de estos principios con las patentes, y el literal g) del artículo 136° lo hace con las marcas.

En la Decisión 523 – Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino (Julio 2002), se incorpora el eje del conocimiento por considerarlo valorativo para el uso sostenible de la biodiversidad y del desarrollo sostenible.

En el marco de la estrategia regional, uno de los objetivos busca proteger y fortalecer los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales con base en el reconocimiento de sus derechos individuales, comunitarios y colectivos. Cabe destacar el planeamiento de sistemas de registro de los conocimientos tradicionales, así como la protección de los conocimientos y prácticas tradicionales en relación al uso de terceros

Dentro del Sistema de Integración Andina, con la Decisión 524 (Julio 2002) se crea la Mesa de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como una instancia consultiva.

A nivel internacional, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) viene trabajando desde hace varios años con los diferentes países y comunidades indígenas para lograr un instrumento jurídico internacional que brinde protección eficaz y equilibrada de los recursos genéticos, conocimientos tradicionales y el folclore.

Las distintas legislaciones de los países plantean diferentes posiciones, una de ellas considera que la protección debe recaer en los Conocimientos Tradicionales secretos y con difusión restringida. Otros países señalan que los Estados deben hacer todo lo posible a fin de proteger la integridad de los Conocimientos Tradicionales que sean de amplia difusión y algunos países consideran que deben proporcionarse medios para impedir el uso ilegal de los Conocimientos Tradicionales; sin embargo, están de acuerdo en incluir como beneficiarios de la protección a las comunidades indígenas.

2. Introducción

En la presente investigación analizaremos casos de Perú y Colombia, con la vigencia de la Decisión 486, para identificar la forma y el contenido en que la Autoridad Administrativa competente resolvió determinadas solicitudes de marca, en relación a la prohibición contenida en el literal g) del artículo 136° de la referida Decisión.

El literal g) del artículo 136° de la Decisión 486 se encuentra ubicado en las prohibiciones relativas a derechos de terceros dentro del Título VI de las Marcas, Capítulo I, de los requisitos para el registro de marcas y establece que:

1 Convenio de Diversidad Biológica

"Artículo 8°. Conservar in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

(...)

j) Cada parte respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas (...) para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Los beneficios de éstos deben compartirse equitativamente".

2 CAPITULO II: DEL RECONOCIMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS, INNOVACIONES Y PRACTICAS TRADICIONALES

"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".

“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, (...).”

Al respecto, consideramos que este literal g) del artículo 136° de la Decisión 486 tiene las siguientes características:

- Es una prohibición explícita para impedir que se obtenga un registro de marca no autorizado.
- Afecta un derecho de terceros de naturaleza colectiva.
- Los beneficiarios son las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.
- Este literal busca la protección de las denominaciones, términos o expresiones de la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales.
- Esta prohibición de registro contiene una excepción: se permite el registro de la marca si la solicitante es la propia comunidad o ella misma otorga un consentimiento expreso de uso del elemento solicitado.
- Esta prohibición del literal g) está ubicada en el artículo 136° que contiene prohibiciones relativas a derechos de terceros, por lo que si se hubiese concedido un registro en contravención de lo dispuesto en el artículo 136° inciso g) de la Decisión 486, la Autoridad competente, de conformidad con el artículo 172° de la Decisión 486³, puede iniciar de oficio la acción de nulidad relativa de ese registro de marca. Esta acción también puede iniciarse a solicitud de cualquier persona. A diferencia de la nulidad absoluta, que puede iniciarse en cualquier momento, la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de la concesión del registro incurso en la causal de nulidad.

3. Interpretación de la jurisprudencia andina de la prohibición contenida en el literal g) del Artículo 136° de la Decisión 486

En la jurisprudencia de la Comunidad Andina, se interpreta el literal g) del artículo 136° como una causal de inregistrabilidad cuyo *“objetivo es que el uso de los símbolos o signos de las comunidades no sugieran una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá atribuir a los productos y/o servicios identificados las cualidades y características inherentes a la imagen indígena aludida, y aun en el caso en que no se atribuya una específica calidad se podría relacionar el producto y/o servicio con la comunidad creyendo errónea que le pertenece la fabricación y producción del mismo o que en todo caso se encuentra relacionando a la comunidad productora.”*⁴

La Comunidad Andina reconoce que los derechos de las comunidades constituyen un patrimonio cultural, señala que la prohibición del literal g) impide 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 esas comunidades; o,
- c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades.

Se agrega que se permite el registro de estos términos si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si ella otorga su consentimiento expreso.

3 Artículo 172° de la Decisión 486.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134° primer párrafo y 135°. 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. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

4 PROCESO 60-IP-2012. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina define consentimiento expreso de la comunidad como la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, como por ejemplo, a través de una licencia o autorización de uso de marca.

El objetivo de este artículo es que el uso de los símbolos de las comunidades no sugiera una falsa relación entre el producto y la comunidad indígena, ya que el consumidor podría atribuir al producto cualidades y características que tienen la imagen de la comunidad indígena aludida. También podrían relacionar el producto con la comunidad en la creencia errónea que es la comunidad la que produce y fabrica el producto; es decir, relacionando la comunidad indígena con la productora.

Según la interpretación andina, la finalidad de esta causal de irregistrabilidad es:

- a) La protección de los derechos propios de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, de conformidad con su cultura, etnia y conocimientos tradicionales.
- b) La protección del público consumidor para evitar que asocie el producto y/o servicio con la cultura vinculada por el signo solicitado para registro.

La normativa comunitaria de propiedad industrial está en armonía y concordancia con los Derechos Humanos y el respeto a los Derechos Fundamentales de los pueblos indígenas y de la biodiversidad, tal como se establece en el artículo 3° de la Decisión 486, cuya finalidad es ponderar los derechos de propiedad industrial con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

La Comunidad Andina considera que las comunidades indígenas tienen el derecho de proteger su propiedad intelectual contra los usos inadecuados, por ello se encuentran protegidos los Conocimientos Tradicionales así como las expresiones del folclore y la creatividad tradicional. Los productos artesanales y el proceso para elaborar alimentos los considera incluidos en el concepto de Conocimientos Tradicionales debido a la carga cultural de su elaboración.


4. Casos peruanos de marcas que contienen el nombre de las comunidades indígenas

Con la vigencia de la Decisión 486 se incluyó en el literal g) del artículo 136° la prohibición de registrar como marca los nombres de las comunidades indígenas o sus términos culturales.

De acuerdo a la práctica nacional peruana de evaluación de una solicitud de registro de marca, además de cumplir con los requisitos de registrabilidad que exige el artículo 134° de la Decisión 486, la solicitud no debe estar incurso en los impedimentos absolutos del artículo 135° ni de los impedimentos relativos al derecho de terceros del artículo 136° de la referida Decisión. Si la solicitud de registro de marca estuviera incurso en la prohibición del inciso g) del artículo 136°, en aplicación de este artículo el examinador notificará al solicitante para que presente la autorización de la comunidad indígena para el uso de su nombre o su elemento cultural con un plazo abierto; después de transcurrido el plazo de oposición se procede nuevamente a notificar con un plazo específico. Si no cumple con el requerimiento y no presenta la autorización, se deniega la solicitud por estar incurso en este impedimento.

4.1. Casos de marcas registradas sin aplicación de la ley



De la investigación realizada, hemos encontrado marcas registradas en el Perú que contienen el nombre de alguna comunidad indígena como AYMARA, OMAGUA y YANESHA y cuyos titulares no son las comunidades, sino personas naturales o jurídicas que han obtenido el registro sin presentar el consentimiento expreso de la comunidad correspondiente. Entre otras, señalamos:

MARCAS REGISTRADAS	CERTIFICADO	CLASE	FECHA DE REGISTRO	TITULAR
AYMARA COTTON	204619	25 (prendas de vestir)	05/11/2013 (vencimiento: 05/11/2023)	MERCALEF S.A.C. (Perú)
OMAGUA	164083	3 (Jabones, champú, cremas cosméticas, cosméticos, lociones capilares).	13/05/2010 (vencimiento: 13/05/2020)	Hernando Alonso del Prado Roncagliolo (Perú)
	237434	18 (carteras, bolsas, cartucheras, monederos, billeteras)	30/05/2016 (vencimiento: 30/05/2026)	Víctor Alfonso Gavidia Cabrera (Perú)

Las 3 marcas registradas que citamos a título de ejemplo han sido otorgadas sin aplicación del inciso g) del artículo 136° pese a estar vigente la prohibición⁵, por lo que estos registros, al estar contra la ley, devienen en nulos y debería iniciarse de oficio o de parte la nulidad de estos registros. Como se trata de una nulidad relativa y no absoluta, y la nulidad relativa prescribe, se tendría que iniciar la acción de nulidad dentro de los 5 años contados desde la concesión de registro.

4.2. Casos de marcas registradas con requerimiento en aplicación de la ley

En otros casos, se aplicó la prohibición, notificando al solicitante para que presente el consentimiento de la comunidad indígena:




PUEBLO INDÍGENA	MARCA	CERTIFICADO	CLASE	TITULAR
ASHANINKA		207619 07/02/2014 (vencimiento: 07/12/2024)	14 (artículos de joyería, bisutería, metales preciosos y sus aleaciones)	EMPRESA ARTESANAL OBANKOKI CHOBANKI- RIPE S.A.C. JUNIN - SATIPO SATIPO (Perú)
ASHANINKA		223837 2015	30 (cacao y café) Resolución N° 008528- 2015/OSD	15/05/2015 (vencimiento: 30/05/2026)

En el caso del Certificado N° 207619, el examinador requirió al solicitante presentar el consentimiento de la comunidad Asháninka, quien presentó la carta de la comunidad Ashaninka Pitukuna con Partida de Registro N° 110000. En dicha carta se autoriza a la solicitante el uso de la denominación Ashaninka.

En el caso del Certificado N° 223837 el solicitante presentó el consentimiento ante el requerimiento de la Autoridad y se le concedió el registro.

4.3. Casos de marcas denegadas en aplicación de la ley

Hemos encontrado cuatro casos en los que se ha denegado el registro solicitado por contener el nombre de una comunidad indígena, en aplicación del inciso g) del artículo 136 de la Decisión 486:

MARCAS DENEGADAS	CERTIFICADO	CLASE	FECHA DE REGISTRO	TITULAR
AWAJUN	Exp. N° 480765A- 2012	Multiclase 29, 30 y 32 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 24/01/2012	Solicitante: TAM- BOS PERU S.A.C. (Perú)
	DENEGADO (Res. 8620-2014/ OSD-INDECOPI) Exp. N° 543355- 2013	30 (café, cacao, chocolate, panela de caña de azúcar) Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 15/08/2013	Solicitante: Coop- erativa Agraria Norandino LTDA. (Coop. Nordanino) (Perú)
	DENEGADO (Res. 8621-2014/ OSD-INDECOPI) Exp. N° 543356- 2013	30 (café, cacao, chocolate, pane- la de caña de azúcar) Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 15/08/2013	Solicitante: Coop- erativa Agraria Norandino LTDA. (Coop. Nordanino) (Perú)
	DENEGADO (Res. 24531-2016/ DSD-INDECOPI) Exp. N° 654833- 2016	30 (caramelos) Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 21/03/2016	Solicitante: Octavio Eugenio Federico Zolezzi Chocano (Perú)

En los cuatro casos se notificó al solicitante requiriéndole presentar el consentimiento expreso.

⁵ Con anterioridad a la Decisión 486, cualquier persona solicitaba y obtenía el registro de una marca que contenía el nombre de una comunidad indígena o de alguno de sus elementos culturales, porque no existía ninguna prohibición, por ello existen registradas varias marcas como: AYMARA certificado No. 47082 (30-06-98); ASHANINKA certificado No. 2410 (09-11-93).

En el Expediente N° 480765A-2012, se denegó el registro multiclase de la marca de producto AWAJUN para distinguir productos comprendidos en las clases 29, 30 y 32 de la Nomenclatura Oficial, por considerar que AWAJUN es el nombre de una comunidad indígena del Departamento de Amazonas, y que también se encuentra en otras localidades del Perú (San Martín, Loreto, Cajamarca y Ucayali). La Autoridad Administrativa requirió al solicitante que cumpla con acreditar la autorización de la comunidad AWAJUN para registrarla como marca y al no contar con ésta, se aplicó la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486.

Los Expedientes N° 543355-2013 y N° 543356-2013, en los que se solicitó marcas mixtas que contenían nombres de una comunidad indígena, fueron denegados por cuanto incluían nombres de los pueblos indígenas AWAJUN y WAMPIS, respectivamente.





En el caso de la solicitud tramitada bajo Expediente N° 654833-2016 se le notificó al solicitante con un plazo de diez días para que acredite contar con la autorización de uso del signo de la comunidad indígena, ya que Asháninka es un pueblo indígena que habita en las laderas de la cordillera y Alto de Yurua, a lo que el solicitante respondió que no era el nombre de una comunidad. La Autoridad Administrativa denegó el registro en diciembre del 2016 por no haber cumplido con el requerimiento.

5. Casos colombianos de marcas que contienen el nombre de las comunidades indígenas

Hemos realizado una búsqueda de marcas registradas en Colombia que contienen el nombre de alguna comunidad indígena y se ha encontrado que en algunos casos se otorgó el registro, y en otros se denegó el registro.



5.1. Casos de marcas registradas sin aplicación de la ley

En el siguiente cuadro, se advierte que hay marcas registradas que incluyen el nombre de alguna comunidad indígena como TULE; TUKANO; KAKUA e INGA y los titulares no son comunidades indígenas, sino son empresas o personas naturales.

MARCAS REGISTRADAS	CERTIFICADO	CLASE	FECHA DE REGISTRO	TITULAR
	Exp. N° 155815-2013	31 Productos agrícolas/frutas	Presentada el 13/02/2013	Pablo Castañón Ortiz (Colombia)
TULE	459230	35 (comercialización, publicidad, administración de agua potable para el consumo humano)	Vigente al 11/09/2022 Presentada el 3/01/2012	Aquarel S.A.S (Colombia)
	502698	25 jeans pantalones, camisas, blusas, zapatos.	19-09-2014	Natan Sthiven Ramos Castañeda
	515257	3 cosméticos para uso humano	06-04-2015	Ananda Internacional S.A.S.
	531698	30 café, té, cacao, arroz, preparaciones a base de cereales pastelería, confitería, helados.	22-12-2015	Compañía Cafetera la Meseta S.A.

Las 5 marcas registradas que citamos a título de ejemplo han sido otorgadas sin aplicación del inciso g) del artículo 136°, pese a estar vigente la prohibición contenida en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, por lo que estos registros al estar contra la ley devienen en nulos y debería iniciarse de oficio o de parte la nulidad de estos. Como se trata de una nulidad relativa y no absoluta, y la nulidad relativa prescribe, se tendría que iniciar la acción de nulidad dentro del plazo de 5 años contados desde la concesión de registro. Los registros que tienen más de 5 años no podrían anularse ya que habría prescrito la acción.

5.2. Casos de marcas registradas que cumplen con la ley

MARCAS REGISTRADAS	CERTIFICADO	CLASE	FECHA DE REGISTRO	TITULAR
	499317	30 (panela)	Vigente al 30/07/2024 Presentada el 23/12/2013	Cabildo Indígena Guambiano Kurak Chak (Colombia)
	Solicitud N° 254045-2015 (Pendiente)	Multiclase 15, 23, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 42, 43	Solicitada el 26/10/2015	Institución Educativa Agropecuaria Guambiano (Colombia)

El Certificado N° 499317 de Misak fue concedido por ser el nombre de la Comunidad y la titular es el Cabildo Indígena Guambiano, entidad pública cuyos miembros pertenecen a la comunidad indígena. La solicitud del Expediente 254045-2015 se encuentra en estudio de fondo y aún no ha sido concedida.

5.3. Casos de marcas denegadas en aplicación de la ley

En estos siete casos que citamos a título de ejemplo, se aplicó la prohibición del inciso g) del artículo 136°, ya que se notificó al solicitante para que presente el consentimiento de la comunidad indígena y, al no cumplir, se denegó el registro por incluir el nombre de una comunidad indígena:

	Exp. N° 03008244-2003	Clase 25 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 05/02/2003	Solicitante: Jhon Estrada Fashion & Cia Ltda. (Colombia)
NUKAK MAKU	Exp. N° 04-83028-2004	Clase 20 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 25/08/2004	Solicitante: Piedad Viloría Silva (Colombia)
	Exp. N° 04008626-2004	Clase 25 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 04/02/2004	Solicitante: Nicole Kabierschke (Colombia)
	Exp. N° 07-100177-2007	Clase 30 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 26/09/2007	Solicitante: Jhon Sociedad AMARTI ARISTIZABAL MARTINEZ LIMITAD. (Colombia)
	Exp. N° 06-67361-2006	Clase 30 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 12/07/2006	Solicitante: AMARTI ARISTIZABAL MARTINEZ LIMITAD. (Colombia)
NK NUKAK BY YESENIA SALAZAR (MIXTA) 	Exp. N° 13-79214-2013	Clase 25 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 04/04/2013	Solicitante: MARLY JESENIA SALAZAR CANO (Colombia)
	Exp. N° 06-204525-2006	Clase 16 Denegado por la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486	Solicitada el 22/11/2006	Solicitante: LOPE TRUJILLO PERDOMO (Colombia)

Todas estas solicitudes de registro de marca han sido denegadas por considerar que el signo solicitado está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el inciso g) del artículo 136°, ya que en todos los casos, sea la marca solicitada denominativa o mixta se ha señalado que la expresión **NUKAK MAKÚ (MIXTA), NUKAK, TIKUNA, YUKUNA**, respectivamente, es el nombre de una comunidad indígena; se agrega que la finalidad de la prohibición busca que los caracteres, denominaciones o símbolos propios de las

comunidades indígenas relacionadas con la región no hagan parte del conjunto de elementos apropiables por los particulares para utilizarlos como marcas comerciales salvaguardándolos y manteniéndolos de esta forma en un ámbito que asegure su respeto. (Página 02 de la Resolución N° 00143- de fecha 18-01-2005).

En todos los casos se describe la ubicación geográfica de la comunidad y algunas características actuales. **NUKAK MAKÚ** es una comunidad indígena localizada en la parte nororiental de la Amazonía frontera entre Colombia y Brasil. **NUKAK** actualmente habitan en Guaviare y parte del Guania. **TIKUNA** comunidad indígena que se encuentra ubicada en puerto Nariño del Amazonas. **YUKUNA** comunidad indígena ubicada en la cuenca del Mirití-Parana, frente del Río Caquetá al Noroeste del departamento colombiano del Amazonas.

De las 7 marcas citadas 3 son denegadas en Primera Instancia y 4 fueron denegadas en segunda instancia confirmándose la resolución de primera instancia.

En el caso del Expediente 07-100177, el solicitante argumentó en su apelación que la palabra YUKUNA es una expresión explicativa. La autoridad señala que **YUKUNA** es el elemento determinante y que es la expresión que debe ser protegida, por ser el nombre de una comunidad indígena cuyos miembros conservan sus costumbres. Por ello ningún empresario puede registrar como marca, sin importar los productos que se distingan, el nombre de una comunidad salvo que la misma comunidad lo solicite o conceda su consentimiento expreso, caso que no sucede.

En el caso del Expediente N° 06-204525-2006, el solicitante de la marca **NUKAK STUDIOS** argumentó que el término **NUKAK** no tiene el acento y que tampoco reproduce el nombre de la comunidad en su totalidad, así como sí lo hicieron anteriores solicitantes, a quienes se les otorgó el registro de la marca (informamos que a quienes se les otorgó la marca fue con las leyes anteriores donde no se incluía la prohibición). La Autoridad consideró que permitir el registro de la marca sería atentar contra la identidad cultural de una Tribu autóctona (NUKAK), que aún perdura en Colombia. Así mismo, indicó que en los casos de nombres de comunidades indígenas que están registrados, cada uno corresponde a hechos especiales y al cumplimiento de la normativa vigente. Precisó, además, que la ley anterior no contenía esta prohibición

5.4. Comentario de los casos colombianos “Quechua y Mamacoca”

En el caso de la solicitud de registro de la marca denominativa **QUECHUA** en las clases 9, 11, 18, 20, 21, 22, 25, 28 y 41 de la Nomenclatura Oficial, la Autoridad Administrativa colombiana considera que debe protegerse la palabra “quechua”, porque pertenece a una lengua originaria de los Andes y por constituir uno de los mayores patrimonios étnicos y culturales de una gran comunidad indígena andina. Quechua es un nombre de un grupo étnico que designa a determinados pueblos indígenas originarios que se encuentran en los Estados de Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Por ello, la Autoridad determinó que el signo solicitado “**QUECHUA**” no es apropiable, porque su uso exclusivo corresponde a las comunidades indígenas, y deniega el registro de la marca solicitada, aplicando la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486.

En el caso de la solicitud de registro de la marca denominativa MAMACOCA en la clase 16 de la Nomenclatura Oficial, la Autoridad Administrativa colombiana considera que debe protegerse esta expresión, porque identifica uno de los productos fabricados y comercializados por las comunidades indígenas. MAMACOCA es la designación de un producto de alto contenido nutricional llamado también harina de coca.

La Autoridad determina que no puede ser registrado como marca, porque su uso exclusivo como denominación corresponde a las comunidades indígenas andinas y en este caso no se ha presentado ninguna autorización para que la solicitante pueda registrarla, por lo que se aplica la causal de irregistrabilidad contemplada en el inciso g) del artículo 136° de la decisión 486.

6. Marcas registradas con demanda judicial de una comunidad indígena colombiana

6.1. Dos casos: Coca Zagradha y Coca Indígena

6.1.1. DEMANDA JUDICIAL DE LA ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) y SENTENCIA T-477/12 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el Expediente N° 116713 de fecha 21-09-2010, el señor HECTOR ALFONSO BERNAL SANCHEZ solicitó el registro de la marca mixta “COCA INDIGENA y logo” para distinguir servicios de comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos Homeopático y alimenticio entre otros, de clase 35 de la Nomenclatura Oficial.

Por Resolución N° 28752, de fecha 30-05-2011, se concede el registro, expidiéndose el Certificado N° 425379 para la marca solicitada:



En el Expediente N° 114896 de fecha 24-09-2010, el señor HECTOR ALFONSO BERNAL SANCHEZ solicitó el registro de la marca mixta "COCA ZAGRADHA y logo" para distinguir productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, MAMBE (Hoja selecta de coca tostada).

Por Resolución N° 29447 de fecha 31-05-2011, se concedió el registro expidiéndose el Certificado N° 425197 para la marca solicitada.



LA ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), presentó una acción constitucional de tutela, en la que demandó al solicitante por vulneración de derechos fundamentales:

1. Consulta previa informada.
2. Propiedad Colectiva.
3. Identidad e integridad étnica y cultural.
4. Autonomía de los pueblos.
5. Protección de la naturaleza cultural de la Nación.
6. Debido proceso.
7. Ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia.

La demandante argumenta que las marcas solicitadas utilizan símbolos de los pueblos indígenas como (espiral), relativo a varios pueblos indígenas como TULE, IJKU, NASA, MISAK y otras culturas. Este símbolo es la forma de representación del caracol para esas comunidades.



Señalan que este registro constituye una usurpación de la identidad de los pueblos, ya que se presenta como una identidad que no es propia y resulta engañosa para el consumidor.

En la Sentencia Constitucional T-477/12, la Tercera Sala de Revisión de la Corte resuelve, en primer lugar, revocar la Sentencia de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que resolvió declarar improcedente la acción constitucional de tutela y, en su lugar, amparar el derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas (el conocimiento tradicional está incluido en la identidad cultural de las comunidades étnicas y se considera que es la manifestación del patrimonio cultural intangible que debe ser protegido en aras de promover la identidad cultural para evitar ser usado abusivamente por terceros).

Asimismo, se ordena suspender la Resolución que concedió el registro de la marca a HECTOR ALFONSO BERNAL SANCHEZ hasta que la jurisdicción de lo contencioso administrativo resuelva la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho.

Cabe destacar que en el punto resolutivo tercero se le requiere a la Superintendencia de Industria y Comercio que ejecute las acciones tendientes a evitar que en un registro marcarío se utilicen los conocimientos tradicionales manifestados en mitos, vestimentas y otros, en la comercialización de productos relacionados a la hoja de coca por personas ajenas a la comunidad indígena (...).

Y a HECTOR ALFONSO BERNAL SANCHEZ, quien obtuvo el registro de la marca, se le ordena que a las 48 horas de ser notificado, se abstenga de explotar el conocimiento tradicional indígena manifestado, por ejemplo, en su simbología, mitos, tradiciones, vestimentas, cantos, alrededor de la hoja de coca, así como el uso de marcas relacionadas con productos a base de hoja de coca bajo la abstracción indígena.

7. Comentario general de la casuística

I. En los casos investigados se aprecia lo siguiente: Tanto en Perú como en Colombia se han concedido registros de marcas que incluyen el nombre de una comunidad indígena sin aplicar el inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486, vigente al momento de la solicitud y concesión de registro.

Consideramos que en estos casos, los examinadores desconocían que los términos solicitados constituían el nombre de una comunidad indígena.

II. En ambos países se han registrado marcas que contienen el nombre de una comunidad indígena cuando el solicitante era miembro de la comunidad o había cumplido con el requerimiento del examinador y presentó el consentimiento expreso o carta de autorización de uso del nombre de la comunidad o los solicitantes eran miembros de la comunidad.

III. Se han denegado solicitudes de registro de marcas peruanas y colombianas, tanto denominativas como mixtas, por considerar que el signo solicitado incurre en la prohibición de registro del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486 por incluir el nombre de una comunidad indígena y no haber presentado el consentimiento expreso.

IV. La solicitud de registro de la marca **MAMACOCA** fue denegada en Colombia por incluir el nombre que identifica uno de los productos fabricados y comercializados por las comunidades indígenas y por considerar que solo a las comunidades indígenas les corresponde el uso exclusivo.

V. La solicitud de registro de la marca **QUECHUA** fue denegada en Colombia por considerar que esta denominación pertenece a la lengua originaria de los andes y además es el nombre de un grupo étnico que designa pueblos indígenas originarios.

VI. Las marcas COCA ZAGRADHA y COCA INDIGENA, cuyos registros fueron concedidos a una persona natural, han sido cuestionados a nivel judicial por la Organización Indígena de Colombia (ONIC) por considerar que estos registros han vulnerado sus derechos fundamentales; y en la Sentencia T-477/12 se admite la tutela como mecanismo transitorio por la existencia de un perjuicio irremediable que faculta al juez constitucional al conocimiento y al amparo transitorio de los derechos fundamentales vulnerados y se ampara el derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas.

En la Sentencia se coloca un párrafo en el que se le recuerda a la entidad demandada (Superintendencia de Industria y Comercio) y a todas las Autoridades Administrativas y Judiciales que de acuerdo al Ordenamiento Jurídico, no solo están sujetas a la normatividad de la Comunidad Andina en los aspectos relacionados con el régimen de propiedad industrial, sino que también están sujetas a principios constitucionales y a los Tratados Internacionales del bloque de constitucionalidad y que consideran el derecho a la identidad cultural de carácter fundamental para las comunidades indígenas.

8. Reflexión final

Consideramos que para el futuro, la Autoridad Administrativa marcaría podría elaborar una base de datos donde se incluyan los nombres de las comunidades indígenas, términos o denominaciones que utilizan las comunidades para distinguir sus productos o símbolos o expresiones de su cultura, a fin de que los examinadores consulten y verifiquen si el signo solicitado se encuentra o no en la prohibición del inciso g) del artículo 136° de la Decisión 486.

De los casos colombianos, podemos considerar que hay un reconocimiento al derecho a la identidad cultural de las comunidades indígenas que tienen manifestaciones materiales e inmateriales, y que los conocimientos tradicionales están incluidos dentro del patrimonio cultural, lo cual se encuentra protegido en nuestro país no solo a nivel de marcas en el artículo 136° inciso g) de la Decisión 486, sino en nuestra *sui generis* Ley 27811 – Ley que establece el régimen de protección de los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas vinculados a los recursos biológicos (10 de agosto del 2002).