

CAPITULO III

ÁMBITO JURÍDICO DE PROTECCIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

3.1 Protección de las Denominaciones de Origen en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, y el Régimen Comunitario (Decisión 486).

Entendida en su totalidad la figura de las denominaciones de origen, resulta fundamental determinar la normativa que la rige. Al respecto, y con el afán de realizar un análisis exhaustivo de la misma, es necesario iniciar citando el mecanismo de protección establecido en la legislación ecuatoriana, para proseguir con la normativa andina.

Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia, y las Indicaciones Geográficas parten de un común denominador que es el origen geográfico, es por ello que en varios tratados, acuerdos y legislaciones no diferencian estas tres figuras jurídicas, en cuanto a su definición e importancia.

Sin embargo, esta confusión ocasiona conflictos al momento de determinar el ámbito de regulación jurídica de las mismas, ya que como lo veremos más adelante, no existe coincidencia al momento de establecer una protección uniforme, por lo cual resulta

indispensable hacer una distinción enfocándonos nuevamente en la definición de estas figuras:

Así: las *indicaciones de procedencia* solo se refieren al lugar geográfico; las *indicaciones geográficas* hacen relación al origen geográfico como responsable de la calidad o reputación de un producto, y finalmente las *Denominaciones de Origen* además de hacer referencia al origen como determinante de la calidad del producto, obliga a tomar en cuenta los factores tanto humanos como naturales que intervienen en la elaboración o fabricación de un producto.¹⁷

3.1.1 Análisis de la Protección otorgada por la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana

El 19 de Mayo de 1998, a partir de la publicación en el Registro Oficial No. 320, entró en vigencia la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, reconocida como norma especial en esta materia.

Esta Ley tuvo como base las Decisiones Andinas No. 313 y 344, adoptadas para proteger y reconocer los derechos de la propiedad Industrial en todos los países que conforman la comunidad andina de Naciones.

El reconocimiento y protección de las denominaciones de origen, suele estar sujeta a lo establecido en la legislación de cada país, ya que tienen la potestad de crear o establecer los mecanismos legales necesarios para proteger, registrar, denegar o reconocer determinada denominación de origen.

¹⁷ Flores Marco, La Protección Jurídica para el Cacao Fino y de Aroma del Ecuador, Universidad Andina Simón Bolívar, Primera Edición, Quito, 2007.

En este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en el Capítulo X, denominado “Indicaciones Geográficas”, regula de manera general el régimen de protección a las mismas, estableciendo diferentes aspectos, entre ellos las causales de prohibición de registro, las autorizaciones de uso, la duración del derecho, las autoridades encargadas, entre otros.

Respecto de la protección reconocida por la Ley de Propiedad Intelectual a las Denominaciones de Origen, resulta básico determinar que en ella, no existe la distinción doctrinaria entre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, sino que nuestra legislación confunde estas figuras, reconociendo una protección de manera general, a las Indicaciones Geográficas.

Parte de la doctrina considera a los conceptos de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen como sinónimos, sin embargo como lo analizamos en el capítulo anterior existen marcadas diferencias entre estas figuras, descartando la posibilidad de dicha igualdad.

Sin embargo, a mi criterio la legislación ecuatoriana, al determinar la protección a las mencionadas figuras, las reconoce como sinónimos, ya que recoge el mismo concepto de denominaciones de origen establecido en la Decisión Andina 313, mismo que se conserva en la Decisión 486, y lo define como concepto de Indicaciones Geográficas.

Como lo mencionamos en líneas anteriores, resulta primordial tener una idea clara respecto de aquello que se pretende proteger a través del registro de una denominación de origen, por ello podemos concluir que la legislación nacional en materia de Propiedad Intelectual, no le proporciona una protección adecuada a esta figura jurídica, ya que la generalidad con que la describe no permite una correcta operatividad de la misma.

Es por ello que en el presente estudio resulta oportuno determinar las falencias en las que incurre la Ley de Propiedad Intelectual respecto de la regulación de esta materia, para ello analizaremos el contenido de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en lo referente a las denominaciones de Origen.

3.1.2 Análisis de la Protección en base a la Decisión 486 de la Comunidad Andina

A nivel regional, la Decisión 486, que entró en vigencia el 1 de Diciembre del año 2000, se constituye como el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

En este sentido, la Decisión 486, se posiciona como norma de carácter supranacional para aquellos países que conforman la Comunidad Andina, que son: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, con el retiro de Venezuela en el año 2006, se incorporó Chile en calidad de miembro asociado.

En virtud de esta percepción, en el Título XIII, Capítulo I de la Decisión 486, se incorpora legislación trascendental en materia de Denominaciones de Origen, así iniciamos nuestro análisis citando su contenido.

3.1.2.1 Concepto y Prohibiciones

Como explicamos en el capítulo precedente, la Decisión 486 establece una correcta y completa definición de lo que se entiende por Denominaciones de Origen, por ello es indispensable hacer una recapitulación.

El artículo 201 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, define a las Denominaciones de Origen como: *“Se entenderá por denominación de origen, una*

denominación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región, o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región y un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características, se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos factores naturales y humanos”.

Del concepto citado se desprenden los elementos que componen esta figura jurídica, la cual se diferencia básicamente de las Indicaciones Geográficas, por tener una función especial que es la de designar un producto relacionando su calidad y características esenciales a los factores naturales y humanos que intervienen en la producción, fabricación o elaboración del mismo, los cuales se deben de manera directa a la zona geográfica de donde es originario.

Continuando con nuestro análisis, el artículo 202 de la Decisión 486, determina de manera taxativa las prohibiciones para registrar un signo como denominación de origen, así tenemos:

“Art.202.- No podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) No se ajusten a la definición contenida en el artículo 201;*
- b) Sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como el público en general;*
- c) Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público; o*
- d) Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, la reputación u otras características de los respectivos productos.”*

Analizaremos la primera prohibición: *“No se ajusten a la definición contenida en el artículo 201”.*

Al respecto, de la definición citada en líneas anteriores se desprende aquellos requisitos que debe cumplir un signo para que pueda ser registrado como denominación de origen, entre ellos tenemos:

1. La denominación debe tratarse de una Indicación Geográfica
2. Debe consistir en el nombre de un país, región, localidad o zona geográfica debidamente delimitada.
3. Designa un producto originario de dicha zona o localidad
4. La reputación, calidad u otras características del producto se deba de manera exclusiva al medio geográfico en el cual se produce incluidos factores humanos y naturales.

En este sentido, entendemos que los citados elementos son concurrentes, es decir para que determinado signo adquiera la calidad de denominación de origen debe cumplir a cabalidad estos requisitos, ya que si falta alguno de ellos, no se ajusta a la definición, incurriendo así dentro de la primera causal de irregistrabilidad.

Por otra parte el artículo 202, también determina como causal de irregistrabilidad de una denominación de origen que *“Se trate de indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia como el público en general”*.

El concepto de genericidad se maneja de manera uniforme para todos los signos distintivos, es así que cabe citar el criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 7-IP-2001, respecto de lo que se entiende por un signo genérico:

"El signo genérico es aquel que sirve para designar en forma usual y común un producto determinado (casa, cuando designa casa; piano, cuando designa piano; avión, cuando designa avión). Si se permitiera el registro de este tipo de signos se estaría denominando el producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y, además, excluyendo injustamente a otros empresarios de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos. En otras palabras, si fuera registrable el signo genérico, se llegaría al absurdo de excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie

de bienes o servicios convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.”¹⁸

En este aspecto, y de conformidad con el criterio citado, queda plenamente esclarecido la razón de ser de la prohibición de registro de signos genéricos.

Sin embargo, a diferencia de que sucede en el caso de las marcas, al hablar de denominaciones de origen, sabemos que se encuentran conformadas por un nombre o denominación, que necesariamente debe hacer referencia a una zona geográfica determinada de donde proviene la calidad y otras características del producto que distingue; en este sentido, resulta, a mi criterio bastante difícil que cierto nombre o denominación geográfica sea aquel utilizado por los competidores, para distinguir en forma usual el producto que pretende proteger, ya que analizando a breves rasgos el lenguaje común, no se me viene a la mente ningún producto designado usualmente con un nombre geográfico, de ello proviene la especialidad de las denominaciones de origen, dentro de la familia de los signos distintivos.

A pesar de lo expuesto, considero oportuna la prohibición legal, respecto de registro de signos genéricos, ya que de esa manera se precavete el derecho de los competidores a usar libremente términos o denominaciones de lenguaje común en sus productos.

Otra prohibición contenida en el artículo 202 de la Decisión 486, establece: “*Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público*”.

Al respecto, la doctrina considera que la determinación de un signo como contrario a la moral, buenas costumbres o al orden público, es una tarea difícil, desde el punto de vista de que no existe un criterio uniforme respecto de la moral y las buenas costumbres, sin embargo para el tratadista Jorge Otamendi, en su obra “Derecho de Marcas”, establece

¹⁸ Proceso 07-IP- 2001, G.O.A.C. N° 661 de 11 de abril de 2001, marca: LASER, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

que signo podrían ser considerados universalmente como contrarios a la moral y buenas costumbres:

“Existe diversidad de opiniones entre lo que es y no es moral o contrario a las buenas costumbres. Desde luego, habrá signos que no se escaparán a estas calificaciones, los que representen la apología del delito, los escandalosos, los que representen una burla a las instituciones religiosas, los obscenos, entre otros.”¹⁹

En términos generales, conforme se desprende de lo criterio del referido tratadista, un signo o denominación, es contraria a las buenas costumbres cuando atenta a los valores y principios básicos de la sociedad, y contrario al orden público, cuando se trata de un signo ilícito, que viola o contraviene disposiciones legales.

Finalmente, el literal d) del artículo 202, de la Decisión 486, señala: *“Puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación, u otras características de los respectivos productos”*.

Como sabemos, la esencia de la figura de las denominaciones de origen, es relacionar con una determinada denominación geográfica las características únicas del producto que designa, es por ello que la legislación ha previsto tal prohibición, con el fin de precautelar los intereses de los productores y primordialmente el de los consumidores, quienes ven reflejado en una denominación de origen, un sinónimo de calidad.

3.1.2.2 Declaración de Protección y Vigencia

¹⁹ OTAMENDI Jorge, Derecho de Marcas, Editorial Abeledo Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires.

Respecto de la titularidad de las denominaciones de origen, en el Capítulo anterior determinamos que le corresponde al Estado, quien a su vez otorga el derecho de uso de la misma, a quien lo solicite, acogándose a determinadas circunstancias.

En este sentido, el artículo 203 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, señala: *“La declaración de protección de una denominación de origen, se hará de oficio o a petición de parte de quienes demuestren tener legítimo interés, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración del producto, o los productos que se pretendan amparar con la denominación de origen, así como las asociaciones de productores. Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales también se considerarán interesadas, cuando se trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.”*

De la citada disposición legal, se desprenden varios aspectos de gran trascendencia, así, en primer lugar podemos establecer que la legislación andina, no habla de titularidad, sino que prevé una declaración de protección a determinada denominación de origen. Por otro lado, aquel que pretenda la protección de una denominación de origen, deberá demostrar el legítimo interés en obtenerla, para ello deberá cumplir ciertos aspectos:

- Persona natural o jurídica
- Que se encuentre asentada en la zona o región geográfica de donde provenga el producto o distinguir con la denominación de origen.
- Que se dediquen a la producción, extracción, elaboración, o fabricación del producto que pretenden amparar.
- Que se trate de una actividad habitual
- También pueden comprender asociaciones de productores o fabricantes, así como autoridades municipales, o provinciales que se ajusten a éstos requerimientos, y que forme parte de la circunscripción de donde proviene el producto.

La ley es excluyente al momento de determinar quienes pueden pedir la declaración de protección de una determinada denominación de origen, pero cabe recalcar, que la Ley también prevé la posibilidad de que dicha declaración sea efectuada de oficio, por la autoridad nacional competente, que en nuestro país sería el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual-IEPI, o más específicamente la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, considerada como competente en todos los aspectos relacionados a la Propiedad Industrial.

La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Decisión 486, consagrada como normativa Andina, se regirá a las siguientes circunstancias: *“La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieron. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente, cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección...”*

Como analizamos con anterioridad, las condiciones que permiten el reconocimiento de una denominación de origen, se encuentran íntimamente relacionadas con la calidad y cualidades especiales del producto distinguido por la misma, estas características deben darse exclusivamente en razón del medio geográfico de donde proviene el producto, tomando en consideración los factores naturales y humanos que intervienen en su elaboración, producción o fabricación.

La conexión entre el medio geográfico y las cualidades o características especiales de un producto es directa, cuando cambia la calidad del producto, o alguna de sus características esenciales se vean afectadas por cambios climáticos, estructura del suelo, o variaciones en el cultivo (en caso de productos agrícolas), o si tal transición hace relación a los factores humanos que intervienen en la elaboración, como cuando se pierde la tracción, se disminuye la mano de obra, o se utiliza otra técnica en su producción, el resultado final no va a ser el ideal, por lo cual al darse esta alteración,

dicho producto pierde aquellas características esenciales que motivaron su reconocimiento como denominación de origen.

Pero analizando de una manera práctica, la normativa legal viene destinada a precautelar que el producto protegido bajo una denominación de origen conserve mientras dure su reconocimiento, las características únicas del mismo, así como excelente calidad y buena reputación; pero como lograr una supervisión adecuada tendiente a determinar que dichas características se encuentren intactas?; esto no resulta tarea fácil, ya que en ello intervienen aspectos netamente técnicos más que legales, por lo cual le resulta dificultoso a la administración una correcta vigilancia, perdiendo de esta manera la justificación de la citada norma legal.

3.1.2.3. Aspectos Generales sobre las Autorizaciones de Uso

Una vez declarada la protección de una denominación de origen, es necesario abarcar lo referente al uso de la misma, en este sentido nos enfrentamos a los siguientes supuestos:

1. Cuando la declaración de protección, sea solicitada por quienes tengan legítimo interés, es decir por los productores, fabricantes, o aquellos que se dedican a la extracción del producto amparado por la denominación de origen, podrán solicitar conjuntamente con la declaración, la autorización de uso de la misma.
2. Por otro lado, cuando la protección de una denominación de origen, sea otorgada de oficio por la autoridad competente, podrán solicitar la autorización de uso de la misma, después de declarada su protección, tal como lo establece el artículo 207 de la Decisión 486, las personas que:
 - a. Directamente se dediquen a la extracción, producción, o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

- b. Realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada, según la declaración de protección;
- c. Cumplan con otros requisitos establecidos por la oficina nacional competente.

La autorización de uso de una denominación de origen, tiene una duración de diez años, pudiendo su beneficiario acceder a su renovación por un período de tiempo igual, ya que de no presentarse la renovación, el derecho caducará.

Para que proceda la renovación, considero transcendental que debería imponerse de manera obligatoria, a los beneficiarios del reconocimiento de una determinada denominación de origen a nivel nacional, la presentación un informe donde se especifique técnicamente que las características del producto no han sido alteradas y en virtud de dicho informe, mismo que deberá ser comprobado y aprobado por la autoridad competente (el Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN, en nuestro caso), el IEPI mediante Resolución motivada ratificará la vigencia de dicha denominación de origen.²⁰

La legislación andina, prevé en el artículo 212 de la Decisión 486, lo siguiente: *“La utilización de denominaciones de origen, con relación a los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, provenientes de los países miembros, queda reservada exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región del país miembro designada o evocada por dicha denominación. Solamente los productores fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACION DE ORIGEN...”*”

La motivación de esta disposición legal, responde al interés del legislador de otorgar a los productores, fabricantes o artesanos, asentados en determinada zona geográfica, una

²⁰ El Instituto Ecuatoriano de Normalización- INEN, es el Organismo encargado de verificar el cumplimiento de los productos con los requisitos establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE. de los productos importados y nacionales; además de certificar la calidad de los productos que se comercializan en nuestro país. (www.inen.gov.ec)

herramienta eficaz para el desarrollo rural, así las denominaciones de origen se presentan, como una alternativa para los países en vías de desarrollo, que no generan tecnología, pero hacen uso de sus recursos naturales, técnicas y conocimientos en la fabricación, elaboración o producción de productos con características inigualables y una calidad derivada de su origen.

De conformidad con lo establecido en el artículo 216 de la Decisión 486, la nulidad de la autorización de uso de una denominación de origen podrá ser declarada de oficio por la autoridad competente (quien en el Ecuador es la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI), o a petición de parte, si esta fuere concedida en contravención con las disposiciones de la referida Decisión, aplicando las normas establecidas en el referido cuerpo legal para la nulidad de los registros marcarios.

También se procederá a cancelar la autorización de uso, de oficio o a petición de parte, cuando se demuestre que la misma se utiliza en el comercio de una manera distinta a la indicada en la declaración de protección respectiva, y de la misma forma se aplicarán en lo que fuere pertinente, las normas correspondientes a la cancelación de registro de marcas, establecidas en la mencionada Decisión andina.

Por otro lado, como analizaremos posteriormente, a nivel mundial, el reconocimiento a las denominaciones de origen, ha sido motivado con la intención no exclusiva de proteger vinos y bebidas espirituosas, que por ser únicos en el mundo se han hecho acreedores de una protección especial.

En este sentido, la legislación andina, también reconoce esta protección, así el artículo 215 de la Decisión 486, establece: *“Los países miembros prohibirán la utilización de una denominación de origen que identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de este género que no sean originarios del lugar designado por la denominación de origen en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas”.*

Respecto de la protección especial que concede la Decisión 486, a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, lo abarcaremos a profundidad más adelante cuando analicemos el Acuerdo sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC).

3.1.2.4 Genericidad de la Denominación

El artículo 220 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, señala: *“Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”*.

El sentido de esta disposición, viene inspirado en la protección al consumidor con el fin de asegurar que el producto que está adquiriendo cumpla con sus expectativas, materializadas en determinadas características comunes relacionadas con su origen geográfico, ya que de admitirse la calidad de genérico de una denominación de origen, el consumidor podría encontrarse afectado en su proceso de selección , pues la oferta identificada con el signo no va a cumplir con las características que éste pretendía obtener.

Los beneficios otorgados en virtud del reconocimiento de una denominación de origen, deben tener una actitud proactiva, acompañada de la responsabilidad de quienes se benefician directamente de ella, de no permitir la vulgarización de la misma y así evitar que se convierta en un término genérico.

3.1.2.5 Procedimiento de Declaración

Para el tratadista Fernández Novoa, existen tres sistemas de protección a las denominaciones de origen, que los citaremos a continuación:

- Un primer sistema que protege las denominaciones de origen, a través de normas de competencia desleal, específicamente mediante la aplicación del principio de veracidad, proporcionando a quienes desarrollan actividades comerciales, una herramienta eficaz en contra de las prácticas comerciales ilícitas, así como acciones pertinentes para impedir el uso no autorizado y engañoso de una denominación de origen.

- Un segundo sistema, que además de aplicar el principio de veracidad, establece un régimen paralelo a los signos distintivos, estableciendo un derecho de uso exclusivo de uso sobre la denominación de origen, a quienes adquieran la autorización. Es decir su reconocimiento se basa en el sistema registral.

- Finalmente, otras legislaciones otorgan protección a las denominaciones de origen a título de marcas, como el caso de marcas colectivas o de certificación.

Nuestro ordenamiento jurídico por ser de tradición romanista, reconoce el derecho sobre una determinada denominación de origen, en virtud de su registro ante la autoridad nacional competente, y otorga la autorización de uso de la misma, a través de un procedimiento administrativo.

Así, la Decisión 486, confiere a la autoridad nacional, la facultad de otorgar el reconocimiento de una determinada denominación de origen, ya sea de oficio o a petición de parte. Y como lo establecimos en líneas anteriores, en nuestro país le corresponde esa misión a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual- IEPI.

En este sentido, el artículo 214 de la Decisión 486, manifiesta:

“La protección a las denominaciones de origen se inicia con la declaración que al efecto emita la oficina nacional competente. El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree confusión, será considerado como una infracción al derecho de propiedad industrial, objeto de sanción...”

De la citada norma legal se desprende que el derecho respecto de una determinada denominación de origen se basa principalmente en un sistema declarativo de derechos, otorgado a través de su reconocimiento por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial.

La solicitud de declaración de protección de una denominación de origen, conforme al artículo 204 de la Decisión 486, se hará por escrito, ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, debiendo indicar:

- a) Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la demostración de su legítimo interés ;
- b) La denominación de origen objeto de la declaración;
- c) La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto que se designa con la denominación de origen;
- d) Los productos designados por la denominación de origen; y,
- e) Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los productos designados por la denominación de origen.

Una vez admitida la solicitud, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, analizará dentro de los treinta días hábiles siguientes, si ésta cumple con los requisitos legales.

Así el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual señala:

“Art. 69.- La solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica deberá presentarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

- a) Identificación del solicitante o solicitantes, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;*
- b) Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones;*
- c) Identificación clara y completa de la indicación geográfica;*
- d) Área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto o productos que se distinguen con la indicación geográfica; y,*
- e) Indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la determinación de la calidad, reputación o características que los individualiza.*

Art. 70.- A la solicitud de declaración de protección de una indicación geográfica se acompañará:

- a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;*
- b) El tipo de documento que acredite el derecho de el o los solicitantes; y,*
- c) El documento que acredite la representación del solicitante o solicitantes, si fuere del caso.”*

Una vez analizados estos requisitos, se continuará con el mismo procedimiento establecido en la ley para el caso de marcas, esto es:

1. Presentación de la solicitud
2. Examen de requisitos formales
3. Publicación en la Gaceta de la Propiedad Intelectual

4. Treinta días hábiles a partir de la publicación, para que terceros interesados puedan presentar oposición
5. De no haber oposición, el IEPI hace un análisis estableciendo que la denominación cumpla con los requisitos legales y que no este inmersa en ninguna causal de irregistrabilidad, establecidas en el artículo 202 de la Decisión 486.
6. De cumplir todos los requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, emitirá una resolución reconociendo o negando el reconocimiento de la denominación.

Conforme al artículo 73 del mencionado reglamento, la declaración de protección contendrá:

- a) Número de orden;
- b) Fecha y número de presentación de la solicitud;
- c) Denominación de la indicación geográfica;
- d) Determinación del área geográfica de producción, extracción o elaboración del producto o productos que se distinguen con la indicación geográfica;
- e) Indicación precisa del producto o productos que se distinguen, con la determinación de la calidad, reputación o característica que los individualiza;
- f) Fecha de otorgamiento; y,
- g) Firma del Director Nacional de Propiedad Industrial.

Por otra parte, la solicitud para acceder a la autorización de uso de una determinada denominación de origen, también está sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos, reconocidos en el Reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, mismos que se establecen a continuación:

“Art. 74.- La solicitud para obtener la autorización de uso de una indicación geográfica deberá presentarse en el formulario preparado para el efecto por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y deberá contener:

- a) Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad;*
- b) Identificación de la indicación geográfica que se pretende utilizar;*
- c) Certificación del lugar o lugares de explotación, producción o elaboración del producto, que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por la Dirección de Propiedad Industrial o por un organismo autorizado por el IEPI; y,*
- d) Certificación de las características del producto que se pretende distinguir con la indicación geográfica, incluyendo sus componentes, métodos de extracción, producción o elaboración y factores de vínculo con el área geográfica protegida, que se acreditará con el acta de la visita de inspección realizada por la Dirección de Propiedad Industrial o por un organismo autorizado por el IEPI.*

Art. 75.- A la solicitud para obtener la autorización de uso de una indicación geográfica se acompañará:

- a) El comprobante de pago de la tasa correspondiente;*
- b) El documento que acredite el derecho de el o los solicitantes; y,*
- c) El documento que acredite la representación del solicitante o solicitantes, si fuere del caso.”*

Si la solicitud de autorización de uso cumple con éstos requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial procederá a otorgar o denegar la misma en un término de quince días, desde la fecha de presentación de la solicitud, a través de resolución motivada.

Una vez reconocida la protección de una denominación de origen, en cualquiera de los países miembros de la Comunidad Andina, el resto de países miembros tiene la facultad para otorgar protección a la misma dentro de su territorio, siempre que en la solicitud de reconocimiento, se demuestre el legítimo interés de los solicitantes.

Finalmente, en caso de denominaciones de origen reconocidas por otros países que no formen parte de la Comunidad Andina, cada uno de los países miembros tiene la facultad para reconocer la protección a esa denominación, siempre que medie un

convenio o acuerdo internacional, pero para ello es necesario que dicha denominación se encuentre previamente reconocida en su país de origen.

3.2 Tratados y Convenios Internacionales sobre protección a las Denominaciones de Origen

3.2.1 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1893)

El Convenio de la Unión de París, fue el primer acuerdo multilateral que otorgó protección a las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia a nivel internacional.

En el marco de este Convenio, los Estados miembros pueden suscribir entre ellos acuerdos bilaterales para la protección de la propiedad industrial de manera que alcancen un mayor grado de protección y reconocimiento que las que establecía este Convenio.

De este modo, el Convenio de la Unión de París, se constituye como el primer instrumento de aplicación internacional que contempla la protección a los signos distintivos distinguiendo a las marcas de las denominaciones de origen, así el artículo 1 párrafo segundo de este Convenio, señala: *“... la protección a la propiedad industrial tiene como objeto la protección a las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, las marcas de servicios, los nombres comerciales, las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen, y la represión de la competencia desleal”*.

Los principios básicos que recoge este Convenio son los siguientes:

- Obligación de los Estados Miembros de tener una legislación y una organización administrativa en materia de propiedad industrial.

- La aplicación del trato nacional a los nacionales de los países miembros.
- El compromiso de los Estados miembros de incorporar en sus legislaciones el contenido mínimo de protección, contemplado en este Convenio.

A pesar de que este instrumento se posiciona como el pilar fundamental de protección a la propiedad industrial, no otorga una protección adecuada a las denominaciones de origen, esto se debe a la generalidad de sus disposiciones que las hace poco sensibles frente a la especialidad de esta figura jurídica.

3.2.2 Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados al Comercio (ADPIC)

El Acuerdo de Marrakech de 1994, que crea la Organización Mundial de Comercio, contempla en su Anexo 1C, el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido internacionalmente por sus siglas (ADPIC), así constituye el primer paso para el reconocimiento más completo negociado hasta la fecha, en materia de propiedad Industrial.

Las negociaciones del ADPIC, motivaron a la búsqueda de esquemas de protección en áreas de consenso, así este Acuerdo promueve los siguientes principios:

1. Aspectos de mínima protección a la Propiedad Industrial.
2. Compatibilidad con otros cuerpos jurídicos, en materia de propiedad Industrial.
3. Trato nacional.
4. Cláusula de la nación mas favorecida
5. Cooperación Internacional

Este Acuerdo crea una categoría jurídica específica fruto de amplias negociaciones para la utilización en el comercio de nombres geográficos por parte de los productores de la zona a la que el nombre geográfico hace referencia, dicha categoría abarca de manera general la protección a las denominaciones de origen, incluyéndolas dentro de un concepto más amplio que son las Indicaciones Geográficas.

El ADPIC abarca la protección a las Indicaciones Geográficas, en tres artículos de dicho acuerdo, así bajo este termino, el artículo 22.1 establece: *“indicaciones que sirven para identificar un producto como siendo originario del territorio de un país miembro, o de una región o localidad de este territorio en el caso en que una calidad, prestigio u otra característica determinada del producto pueda ser atribuida esencialmente al origen del mismo”*.

En este sentido, la doctrina coincide que la redacción de la definición de Indicaciones Geográficas del ADPIC, ha sido inspirada en el concepto de Denominaciones de Origen contenido en el Acuerdo de Lisboa para el Reconocimiento y Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (mejor conocido como ALDO), sin embargo el ADPIC, establece ciertas diferencias y aportes, que resulta necesario recalcar:

- Al hablar de origen geográfico, el ADPIC prescinde de la expresión establecida en el ALDO de “medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos que intervienen en su producción”, en sustitución de ese fragmento, el Acuerdo ADPIC, lo resume estableciendo únicamente “origen geográfico”. Dicha simplificación tiene su fundamento lógico basado en el contenido de las legislaciones internas, mismas que excluyen en su contenido, las expresiones del ALDO.
- Por otro lado, los conceptos de calidad y prestigio contemplados en la definición del ADPIC, pueden partir de una descripción precisa del producto o de su método de fabricación. En este sentido, cabe destacar que con la

inclusión de la noción de reputación en el referido concepto, se añade un elemento nuevo que no consta en la definición de Denominaciones de Origen comprendida en el ALDO, lo cual otorga mayores beneficios en el ejercicio del comercio.

- El ADPIC, atribuye la calidad y prestigio del producto, de manera directa al origen geográfico, lo cual elimina el concepto del *terruño*, fuertemente defendido por la teoría francesa.

En cuanto al alcance de protección del ADPIC, a las Indicaciones Geográficas, se debe analizar los siguientes aspectos:

1. El artículo 22.2, permite a cada Estado Miembro poner en práctica en su legislación interna, una protección más amplia a las indicaciones geográficas que la prevista en el mismo, ya que este Acuerdo prevé una protección básica a esta figura, por lo que determina además la prohibición de reducir en la legislación interna, los términos de dicha protección.
2. Por otra parte, el ADPIC reconoce la prohibición de utilizar como designación de un producto, un signo que indique o sugiera que dicho producto es originario de una región geográfica distinta al de su verdadero origen, de manera que pueda inducir al consumidor a error respecto del origen geográfico del mismo.
3. Continuando con este análisis, el artículo 22.3 del ADPIC establece a los Estados miembros la protección de registro de marcas que contengan una Indicación Geográfica cuando esto pueda causar error en el consumidor sobre el origen del producto.

En este contexto, el ADPIC contempla la excepción frente a aquellas marcas que se encontraban inscritas de buena fe, con anterioridad de la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC, o con antelación al reconocimiento legal de la Indicación Geográfica en el país cuestión, así reconoce la coexistencia de éstas marcas con las indicaciones Geográficas.

Un aporte fundamental del Acuerdo ADPIC respecto de la protección de las Indicaciones Geográficas, que contienen a las Denominaciones de Origen, es el reconocimiento y alcance protección especial a los vinos y bebidas espirituosas.

La mencionada protección especial a las denominaciones de origen de vinos y bebidas espirituosas, tiene su razón de ser en virtud de que las características esenciales no solo provienen del lugar de producción de la uva, sino de manera particular a los procesos típicos de elaboración del vino, que son distintos según la zona geográfica de que se trate.

Indiscutiblemente, el ADPIC destaca una protección especial de carácter objetivo a las Indicaciones Geográficas de vinos y bebidas espirituosas, por lo cual cabe señalar en que consiste la referida protección, así señala:

- a. Impedir la utilización de una Indicación Geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, para productos de igual categoría, no originarios de la zona que designa.
- b. Los Estados miembros no podrán reconocer el registro de una marca comercial para distinguir vinos o bebidas espirituosas, cuando esta contenga una Indicación Geográfica que identifica los mismos productos.

- c. Los Estados miembros, no podrán impedir la utilización de una determinada Indicación Geográfica de vinos o bebidas espirituosas, que hubiere estando siendo utilizada por una persona de buena fe, para proteger iguales productos, por al menos diez años, o con fecha anterior al 15 de Abril de 1994 (fecha en la que entra en vigencia el Acuerdo ADPIC).

Estas disposiciones también han sido reconocidas e incluidas en el texto de la Decisión 486, bajo el mismo fundamento de protección especial a vinos y bebidas espirituosas.

- d. Las Indicaciones Geográficas homónimas²¹, se encuentran prohibidas en el régimen general de protección a las denominaciones de origen, pero existe una excepción, respecto de Indicaciones Geográficas que identifican vinos y bebidas espirituosas que resulten homónimas, ya que al respecto el ADPIC admite y reconoce el uso de ambas denominaciones, siempre que se tomen las medidas necesarias para evitar error en la selección del producto por parte del consumidor.

Las negociaciones multilaterales dentro del ámbito de la Organización Mundial de Comercio (OMC) continúan aún después de la entrada en vigencia del Acuerdo ADPIC.

La falta de armonía entre las legislaciones internas, de los Estados Miembros del ADPIC, ha ocasionado descoordinación y falta de uniformidad en la implementación del mismo, complicando en su negociación un reconocimiento y protección específica y adecuada a las Indicaciones Geográficas.

²¹ “Se consideran homónimas aquellas Denominaciones de Origen que son idénticas, es decir que poseen un mismo nombre o designación, para productos que provienen de territorios diferentes”. (GALAVÍS Cristina, “La Protección Internacional a las Denominaciones de Origen”, Obra Derechos Intelectuales, Tomo 14, Editorial Asterea, Buenos Aires, 2008.)

Por ello en la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha, en el año 2001, se analizaron temas puntuales respecto de la modificación de ciertos aspectos del ADPIC que regulan las Indicaciones Geográficas, así podemos señalar los principios básicos de esta negociación:

1. El primer aspecto fundamental, tiene que ver con las negociaciones para la creación de un registro multilateral para indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas. En este sentido se presentaron tres propuestas:
 - a. La primera, presentada por los países miembros de la Comunidad Económica Europea, en Julio de 1998, cuya propuesta principal es reconocer como fundamento primordial, la protección a las Indicaciones Geográficas en los demás países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), con la excepción de aquellos que hayan formulado una reserva (debidamente fundada en normas permitidas), dentro del plazo de un año desde la notificación de la misma. Si transcurrido ese plazo, el país no hubiere realizado reserva alguna, deberá proteger la denominación de origen.

Dentro de las razones para establecer reservas podemos citar las siguientes:

- i. Que determinada Indicación geográfica sea considerada como genérica en el país donde se requiere la protección.
- ii. Que la denominación de origen solicitada, no se ajuste al concepto establecido en la legislación, por lo que no se admite su protección.

Esta propuesta, se vio objetada por los Estados Unidos, Japón, Corea y Chile, quienes consideran a este reconocimiento multilateral como una desventaja a los empresarios en cuestiones de tiempo, burocracia y costos. Por otro lado, esta propuesta pone en cuestionamiento la exclusividad de la que goza una marca comercial, anteriormente reconocida, ya que implica la confiscación de la misma cuando coincida con la Indicación Geográfica objeto de protección.

- b. En segundo lugar cabe mencionar la propuesta efectuada en Febrero de 1999, por los Estados Unidos y Japón, la cual defiende un sistema de notificación y registro multilateral de participación voluntaria impidiendo que se impongan cargas adicionales (administrativas, jurídicas y económicas) a los países miembros, para ello proponen el establecimiento de una base de datos, donde se registren las Indicaciones Geográficas notificadas, teniendo los países la plena libertad de participar o no en el registro.

Esta propuesta, no fue acogida por un planteamiento de la Unión Europea de buscar una protección efectiva a las denominaciones de origen, que tenga una principio de obligatoriedad, con el fin de ampliar esta protección; por otro lado considera que el establecimiento de una base de datos, no produce efecto jurídico alguno, perdiendo el sentido estricto de protección que fomenta el ADPIC.

- c. Finalmente, la propuesta planteada por China y Hong Kong, considerada como una propuesta intermedia, que contempla más limitaciones que la establecida por la Unión Europea en cuanto a cargas para los estados, y fomenta la participación voluntaria sin tomar en cuenta las cargas,

En este aspecto de discusión, la Ronda de Doha concluyó sin llegar a un acuerdo unánime, por lo cual se estableció la reafirmación del compromiso de los Estados Miembros de avanzar en las negociaciones en este campo, considerando la propuesta de China y Hong Kong como la más viable.

2. El segundo aspecto, discutido en la Ronda de Doha, respecto de la protección a las Indicaciones Geográficas en los países miembros de la OMC, hace relación a la extensión del nivel de protección especial con la que cuentan las Indicaciones Geográficas de vinos y bebidas espirituosas, a otros productos.

En este sentido, son dos las posturas presentadas:

- a. La primera, el grupo de los miembros que defienden la extensión y son: Bulgaria, Guinea, India, Jamaica, Kenya, Madagascar, Marruecos, Mauricio, Pakistán, Rumania, Suiza, Tailandia, Turquía y la Unión Europea. Su argumento principal manifiesta que al extenderse la protección especial al resto de productos, se podrá mejorar su comercialización, contribuyendo así a la obtención de acuerdos significativos en materia de agricultura, evitando la usurpación de términos; todo esto a través de una protección más especializada a las indicaciones geográficas de productos agropecuarios.
- b. La segunda postura la sustentan: Argentina, Australia, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Honduras, Nueva Zelanda, Panamá, Paraguay y República Dominicana, quienes manifiestan que la posible extensión a otros productos distintos de los vinos y bebidas espirituosas impondría cargas adicionales a los países de la OMC. Pero los que defienden esta postura, no existe el concepto de usurpación, ya que son los emigrantes quienes han llevado a

sus países, los métodos de fabricación o elaboración de los productos, por que lo que no se puede hablar de engaño o competencia desleal.

Respecto de estas propuestas tampoco se llegó a una acuerdo favorable, sin embargo la doctrina le otorga mayor importancia a la propuesta de la Unión Europea, así el tratadista Addor y Graziolli, defiende esta teoría diciendo. “la extensión de la protección especial de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas a otros productos podría permitir a los indígenas y comunidades locales beneficiarse de este instrumento legal para la protección de ciertos productos resultado de conocimientos tradicionales, siempre que tengan una indicación geográfica clara”.²²

3.2.3 Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958)

La Conferencia Diplomática de Lisboa, tuvo lugar en Octubre de 1958, dio paso a la creación de la Oficina de la Unión Internacional de Lisboa, que propuso un proyecto de Arreglos para la protección específica de las denominaciones de origen a nivel mundial, así el ALDO, (como se lo conoce por sus siglas al Arreglo de Lisboa), comprende una mejora del marco de protección existente a esta figura jurídica.

Sustancialmente, el ALDO se posicionado como el primer instrumento internacional en reconocer una protección adecuada y especializada a las denominaciones de origen. Estas mejoras en el reconocimiento y protección de las mismas, vienen acompañadas por la articulación de un registro internacional, conocido como el Sistema de Lisboa de Registro Internacional de Denominaciones de Origen.

²² ADDOR, F Y GRAZIOLI, “Geographical Indications beyond Wines and Spirits, A Roadmap for a better protection for Geographical Indications in WTO TRIPS Agreement”, The Journal of World Intellectual Property, Ginebra, Noviembre 2002.

Así, el artículo 2 del presente Arreglo define a las denominaciones de origen como: “denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico”.

En el mismo artículo, citado anteriormente, se establece el concepto de país de origen, en éstos términos: *“País de origen es aquel cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad o bien aquel en el cual está situada la región o localidad cuyo nombre constituye la denominación de origen que ha dado al producto su notoriedad”*.

Podemos entender que conforme se desprende del Arreglo de Lisboa, resulta fundamental definir lo que se entiende por origen geográfico, en razón directa que debe existir entre éste origen y el producto identificado por la denominación de origen.

Por otro lado, la esencia del presente Arreglo es la máxima y especializada protección a las denominaciones de origen, es por ello que se impone la obligatoriedad a los países suscriptores de este Acuerdo de proteger las denominaciones de origen debidamente reconocidas en el país de origen miembro de este Acuerdo.

La protección se reduce en asegurar a la denominación de origen frente a toda usurpación, imitación, o la eliminación del uso de términos como “tipo”, “especie”, “género”, que puedan causar confusión en el consumidor.

Otro aspecto fundamental del ALDO, se traduce en el Registro Internacional de denominaciones de origen, mismo que funciona de la siguiente manera:

- a. Se presenta la solicitud de registro internacional ante la Oficina Internacional de la Unión de Lisboa, a petición de los productores o asociaciones de productores, que se benefician de una determinada denominación de origen, en cada país miembro.
- b. La Oficina Internacional, notificará al resto de miembros los registros de denominaciones de origen y ordenará su publicación.
- c. Los países miembros de la Unión tienen la facultad de denegar la protección de una determinada denominación de origen, en los siguientes casos:
 - i. Cuando dentro de un año contado a partir de la notificación, haga conocer a la Oficina Internacional los motivos de su denegación. Si hubiere transcurrido el plazo establecido anteriormente, y no se presentó denegación, los países miembros tendrán la obligatoriedad de reconocer la protección a las denominaciones de origen.
 - ii. Cuando notificada la denominación de origen, el país haga conocer que tal denominación de origen irroga algún tipo de perjuicio al país en referencia.

Si una denominación de origen ya admitida a protección en un país de la Unión de Lisboa, estuviere siendo utilizada por terceras personas, en el mismo país, desde fecha anterior a la de la notificación de la misma, la Oficina Internacional por medio de la Administración del país en cuestión, concederá a los terceros el plazo de dos años, para poner fin a la referida utilización, con la obligatoriedad de comunicar a la Oficina Internacional de dicha cesación de uso.

El registro internacional de una denominación de origen no requiere de renovación, en virtud de que la protección se otorga siempre que el producto en cuestión cumpla con los requisitos que motivaron su protección.

Adicionalmente, el ALDO prevé una tasa única fijada por la Unión, para el registro internacional de denominaciones de origen, mismas que servirán de base fundamental para el financiamiento de la Unión.

Respecto de las cargas económicas de notificación y publicaciones de denominaciones de origen que impone la adhesión al ALDO a los países miembros, éstas son establecidas por la Dirección General de la Oficina Internacional, sin embargo cabe recalcar que la imposición de éstas cargas no es constante, ya que como lo entendemos cada registro internacional implica el pago de una tasa, pero no obliga a sus miembros a abonar un rubro establecido por pertenecer a la Unión.

En otros aspectos, el Arreglo de Lisboa, establece la prohibición de genericidad de denominaciones de origen, mientras se encuentren protegidas en el país de origen.

Finalmente, con la intención de conocer la aplicación real y práctica de las disposiciones de este Arreglo, quedó constituido un Consejo encargado de realizar el funcionamiento del mismo, con facultades para proponer propuestas de reforma de su contenido y aplicación.

Desde el punto de vista doctrinal, el Arreglo de Lisboa no ha tenido una masiva adhesión, especialmente por asuntos de índole política. En la actualidad son veinte y cinco los Estados suscriptores en todo el globo, no obstante cabe recalcar que desde la entrada en vigor del ALDO, se han registrado 835 denominaciones de origen, principalmente de vinos y productos agrícolas.

Así en el presente cuadro podemos ver, los países suscriptores:

PARTE CONTRATANTE	TRATADO	SITUACIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN
Argelia	Arreglo de Lisboa	En Vigor	5 de julio de 1972
Bulgaria	Arreglo de Lisboa	En Vigor	12 de agosto de 1975
Burkina Faso	Arreglo de Lisboa	En Vigor	2 de septiembre de 1975
Congo	Arreglo de Lisboa	En Vigor	16 de noviembre de 1977
Costa Rica	Arreglo de Lisboa	En Vigor	30 de julio de 1997
Cuba	Arreglo de Lisboa	En Vigor	25 de septiembre de 1966
Eslovaquia	Arreglo de Lisboa	En Vigor	1 de enero de 1993
España	Arreglo de Lisboa	Firma	
Francia	Arreglo de Lisboa	En Vigor	25 de septiembre de 1966
Gabón	Arreglo de Lisboa	En Vigor	10 de junio de 1975
Georgia	Arreglo de Lisboa	En Vigor	23 de septiembre de 2004
Grecia	Arreglo de Lisboa	Firma	
Haití	Arreglo de Lisboa	En Vigor	25 de septiembre de 1966
Hungría	Arreglo de Lisboa	En Vigor	23 de marzo de 1967
Irán	Arreglo de Lisboa	En Vigor	9 de marzo de 2006
Israel	Arreglo de Lisboa	En Vigor	25 de septiembre de 1966
Italia	Arreglo de Lisboa	En Vigor	29 de diciembre de 1968
Marruecos	Arreglo de Lisboa	Firma	
México	Arreglo de Lisboa	En Vigor	25 de septiembre de 1966
Montenegro	Arreglo de Lisboa	En Vigor	3 de junio de 2006
Nicaragua	Arreglo de Lisboa	En Vigor	15 de junio de 2006
Perú	Arreglo de Lisboa	En Vigor	16 de mayo de 2005
Portugal	Arreglo de Lisboa	En Vigor	25 de septiembre de 1966
República Checa	Arreglo de Lisboa	En Vigor	1 de enero de 1993
República de Moldova	Arreglo de Lisboa	En Vigor	5 de abril de 2001
República Popular Democrática de Corea	Arreglo de Lisboa	En Vigor	4 de enero de 2005
Rumania	Arreglo de Lisboa	Firma	
Serbia	Arreglo de Lisboa	En Vigor	1 de junio de 1999
Togo	Arreglo de Lisboa	En Vigor	30 de abril de 1975
Túnez	Arreglo de Lisboa	En Vigor	31 de octubre de 1973
Turquía	Arreglo de Lisboa	Firma	

Fuente: http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?lang=es&treaty_id ^=10

3.2.4. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos- Comunidad Andina

Las negociaciones tendientes a la suscripción de un Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos de América y los países de la Comunidad Andina, entre ellos el Ecuador, se encuentra enmarcado por la amenaza que existe en la protección a las denominaciones de origen, esto se ha dado principalmente por la diferencias existentes entre la legislación norteamericana y la andina.

Como lo veremos posteriormente, los países que mantienen el sistema de derecho anglosajón, no contemplan en su legislación marcaria la figura de las denominaciones de origen, sino que reconocen una protección distinta a través de las marcas de certificación, así en la legislación norteamericana se protegen todo tipo e indicaciones geográficas como marcas de certificación, otorgándoles de esta manera todas las prerrogativas propias de las marcas.

La diferencia sustancial entre ambas figuras jurídicas radica en que el titular de los derechos de una marca, tiene la exclusividad y control de la misma con una mínima intervención estatal, mientras que en el caso de las denominaciones de origen, existe un conjunto de beneficiarios de la misma, como un grupo de productores asociados regulados por el Estado.

Las Negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre el Ecuador y los Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, se vio obstaculizado por varios aspectos, entre ellos el tema de la regulación y protección a las denominaciones de origen.

En este sentido, en la XIII Ronda de Negociación se llegó a un acuerdo no del todo favorable para el Ecuador, ya que en él prevalecía la intención de los Estados Unidos de proteger las denominaciones de origen como marcas de certificación o marcas colectivas.

Adicionalmente, se estableció la aplicación del principio jurídico propio de las marcas, *“primero en el tiempo, primero en el derecho”*, de esta manera, se protegerán a las

denominaciones de origen como marcas, esto traería gran perjuicio al Estado y de manera más directa a los productores, ya que si existiera una marca registrada anteriormente para proteger los mismos productos que se protegerían a través de una denominación de origen, esta marca prevalecería sobre la denominación de origen registrada como marca, en razón de que esta fue anterior.

Un ejemplo claro de lo dicho, puede represar el reconocimiento solicitado en el Ecuador de la denominación de origen “*Montecristi*”, para proteger los sombreros de paja toquilla que se elaboran en la zona, de reconocerse la misma, se vería perjudicada la empresa norteamericana que mantiene previamente registrada la marca “*Panama Hats*”, ya que además de perder los derechos sobre el producto que distingue la marca, le ocasionaría un grave perjuicio económico ya que estas empresas pagan cuatro dólares por sombrero a los productores nacionales, y los comercializan en cuarenta dólares en el mercado internacional.

Sin embargo, si el TLC se hubiera suscrito, el Ecuador solo podría haber registrado la denominación de origen “*Montecristi*”, como marca colectiva o de certificación, y por tratarse de una marca posterior a “*Panama Hat*”, esta no podría oponerse a que la misma distinga el mismo producto, y algo aun peor, no podrá evitar que dicha marca le atribuya a éste producto un origen distinto.

La protección a las denominaciones de origen ha resultado un punto de conflicto a nivel internacional, por lo cual un acuerdo en el marco de la OMC resulta absolutamente imposible.

Respecto de las negociaciones de este Tratado con otros países andinos, en el caso de Colombia, se determinó que la protección de las denominaciones geográficas se dará por medio de las normas aplicables a las marcas, y en el caso de originarse algún conflicto entre las indicaciones geográficas y las marcas, primará aquel signo que sea

primero en el tiempo, dejando de lado la protección especial establecida en la Decisión 486.

Por otra parte las negociaciones con el Perú, se vieron marcadas por la imposibilidad del reconocimiento de la denominación de origen “*Pisco*”, en los Estados Unidos, en razón de que se protegió con anterioridad la marca “Pisco”, originaria de Chile. Esta controversia se resolvió mediante el acuerdo de reconocer en el territorio de los Estados Unidos la coexistencia de ambos, siempre que se indique al consumidor claramente el origen del mismo.

3.2.5. Propuesta de protección de Denominaciones de Origen ecuatorianas en el marco de la legislación internacional (Arreglo de Lisboa)

Como lo establecimos con anterioridad, el instrumento internacional que otorga la protección especializada y efectiva de las denominaciones de origen es el Arreglo de Lisboa, en este sentido entendemos que este Arreglo prevé una serie de ventajas que buscan promover el reconocimiento y protección internacional de las mismas, así como el de establecer una herramienta operativa de dicha protección que es el reconocimiento internacional.

Con el fin de determinar las ventajas que tendría el Ecuador en caso de adherirse a este Arreglo, resulta necesario recapitular los aspectos esenciales del mismo:

- a. El registro internacional, garantiza el reconocimiento y protección de una denominación de origen de manera obligatoria en todos los países miembros de la Unión de Lisboa.

- b. Solo se podrá denegar el reconocimiento de una denominación de origen cuando esta cause algún perjuicio evidente en el país donde se solicite su reconocimiento, o cuando dentro de un año contado a partir de la notificación de la denominación de origen, el país en cuestión haga conocer las razones que imposibiliten el reconocimiento de la denominación, si no se hiciere tal denegación, los países miembros de la Unión están obligados a reconocer tal protección.
- c. Establece acciones legales aplicables en todos los países de la Unión para la protección frente a las infracciones que se susciten en contra de las denominaciones de origen reconocidas.

La importancia de las denominaciones de origen para productores, artesanos y el Estado titular, hace indispensable el registro internacional, así este registro persigue los siguientes fines:

- 1. Evitar que la denominación de origen en cuestión se convierta en genérica en el territorio de los países miembros de la Unión de Lisboa.
- 2. Lograr el posicionamiento en el mercado internacional del producto identificado a través de una determinada denominación de origen.
- 3. Impedir que terceras personas utilicen una denominación de origen reconocida por los miembros de la Unión, causando con ello confusión e ilegal aprovechamiento del prestigio de la misma.

Por otra parte, como mencionamos en líneas anteriores, el Arreglo de Lisboa ha tenido poca aceptación dentro de la comunidad internacional, así en la Comunidad Andina, solamente Perú ha suscrito este Arreglo, con la motivación principal de lograr el

reconocimiento y protección de la denominación de origen “*Pisco*”. El resto de países andinos (incluyendo al Ecuador) se rehúsan a suscribir el referido Acuerdo en razón de las cargas principalmente económicas y administrativas (como las notificaciones y publicación) que implica el registro y reconocimiento internacional.

Con este análisis, puedo concluir que el Arreglo de Lisboa, es el instrumento más apto para la protección de las denominaciones de origen, sin embargo las diferencias existentes en las legislaciones internas en esta materia, no permiten la correcta operatividad del mismo, ya que tal como lo veremos con posterioridad no todos los ordenamientos jurídicos prevén la existencia de esta figura jurídica.

Aunque la esencia del Arreglo de Lisboa es la protección a nivel internacional de las denominaciones de origen, su rigidez y la escasa cantidad de suscriptores (25 Estados), lo hacen poco apetecible.

Con este análisis y en el caso particular del Ecuador, mi propuesta contempla los siguientes aspectos:

1. La figura de las denominaciones de origen en nuestro país se encuentra debida y ampliamente protegida en razón de las disposiciones legales contenidas en la Decisión Andina 486. A pesar de ello, en Ecuador esta figura no ha tenido gran acogida por los productores y artesanos, esto se debe esencialmente al desconocimiento respecto de las ventajas económicas y competitivas que esta figura otorga.

Por ello, el primer paso es hacer un estudio que permita determinar qué productos ecuatorianos podrían registrarse como denominaciones de origen, y establecer un plan de capacitación a productores y artesanos orientado a dar a conocer los beneficios de este registro.

2. Se busca promover el registro a nivel nacional de denominaciones de origen, como una ventaja competitiva al país, ya sea por parte de los productores y artesanos, o de oficio por las autoridades nacionales.
3. Con el registro nacional, es necesario promover el reconocimiento y protección a nivel andino, en base a lo establecido en la Decisión 486.
4. En este sentido, cuando los productos ecuatorianos alcancen un reconocimiento internacional considerable, será necesario adoptar las medidas necesarias para la adhesión al Arreglo de Lisboa, tendiente a proteger dichas denominaciones de origen en el mercado internacional.
5. El principal fundamento para rehusarse a la adhesión al Arreglo de Lisboa por parte del Ecuador, tiene su razón de ser en la falta de motivación para su suscripción, ya que como lo analizaremos posteriormente, el Ecuador aún no ha otorgado protección a las denominaciones de origen de productos nacionales de gran calidad con características únicas en el mundo.
6. Otro motivo que impide la adhesión, son las cargas económicas y administrativas que prevé este Arreglo. Al respecto, se puede plantear un fácil entendimiento:
 - a. Cargas Administrativas.- Hacen referencia a los procesos de notificación y publicación de las denominaciones de origen cuyo reconocimiento se pretende. En este contexto, sería importante promover una negociación en la Unión de Lisboa, con el fin de establecer que los avances de la tecnología pueden aportar significativamente en este aspecto, ya que las notificaciones y publicaciones pueden realizarse por medios electrónicos vía internet,

y por la misma vía los Estados suscriptores pueden otorgar el reconocimiento o denegación de una denominación de origen publicada. Adicionalmente para asegurar que el emisor de tal reconocimiento o denegación es el Estado en cuestión, se puede emplear las salvaguardas otorgadas a través del uso de la firma electrónica.²³

- b. Cargas Económicas.- Con el empleo de medios electrónicos se reducen considerablemente las cargas económicas de publicación y notificación. Sin embargo resta determinar como aliviar a los Estados de las cargas que implican las tasas por concepto del registro internacional.

En este sentido, considero oportuno que dicha carga sea compartida (en porcentajes definidos de común acuerdo y debidamente reglamentados) entre el Estado como titular de la denominación de origen, y las asociaciones de productores o artesanos, que se benefician de la misma.

El Arreglo de Lisboa, no permite reservas en cuanto a su adhesión, es decir que el Estado que decida suscribir el mismo, deberá adoptarlo en todas sus partes.

La adhesión a este Arreglo aportaría de manera significativa a la protección de denominaciones de origen nacionales de productos fundamentales para el desarrollo del Ecuador, como es el caso de “*Montecristi*”, o “*Cacao Arriba*”, productos que poco a poco van alcanzando mayor reconocimiento internacional. Sin embargo la adhesión a Lisboa, otorgaría un reconocimiento muy limitado a estas denominaciones de origen, en virtud de que solo veinte y cinco Estados (siempre que no establezcan razones para su

²³ “Firma Electrónica son los datos en forma electrónica consignados en un mensaje de datos, adjuntados o lógicamente asociados al mismo, y que pueden ser utilizados para identificar al titular de la firma en relación con el mensaje de datos, e indicar que el titular de la firma aprueba y reconoce la información contenida en el mensaje de datos”. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, R.O. No. 557 del 17 de Abril de 2002.

denegación) las reconocerían. A pesar de ello, ese reconocimiento aportaría importantes ventajas competitivas a los productores ecuatorianos.

En el campo de la OMC, resultaría de gran importancia continuar con las negociaciones en el marco del APDIC, tendiente a otorgar una protección a esta figura, en otros países de la comunidad internacional.

Sería importante además promover la negociación y suscripción de tratados y acuerdos bilaterales, con Estados claves, que compartan la protección a las denominaciones de origen, lo que daría como resultado una protección más completa y eficaz.

3.3. Derecho Comparado sobre Denominaciones de Origen

3.3.1 Derecho Francés

El ordenamiento jurídico francés mantiene la concepción naturalista de las denominaciones de origen, es decir en este sistema legal, el término denominación de origen lleva implícito una calidad determinada un lazo estrecho entre el producto, el “*terroir*” y el saber hacer del hombre, designado con el nombre de una región, provincia o localidad determinada.

La primera ley específica sobre esta materia, se adoptó en Francia el 6 de Mayo de 1919, la cual reconocía a las denominaciones de origen como derechos de propiedad colectiva otorgando a lo jueces atribuciones genuinas para regular el uso de las mismas, y al mismo tiempo permitía a los productores acceder a su registro.

De esta manera, la regulación jurídica de las denominaciones de origen (*appellations d’origine*) se basa en la concepción naturalista de la misma, que basa su reconocimiento tanto en la protección del público consumidor frente al riesgo de error, como en la defensa del interés de las empresas asentadas en la zona o localidad determinada.

El concepto de “*terroir*”, tantas veces mencionado, hace referencia a un área de terreno, usualmente bastante pequeña, donde el suelo o el clima imparten cualidades especiales a los productos que allí se cosechan.

Sin embargo resulta necesario recalcar que el sistema jurídico francés entiende por (*appellations d'origine*) el nombre geográfico de un país, región o localidad, que se utiliza para designar los productos que se cultivan en la zona geográfica respectiva y cuyas características se basan en las circunstancias naturales y humanas de tal zona.²⁴

En el derecho francés, para que un producto pueda ser reconocido como denominación de origen, éste debe provenir de un área de producción delimitada, responder a condiciones de producción precisas, y ser objeto de protección a través de un decreto firmado por los Ministros encargados de la agricultura y el consumo.

En este sentido, los productos que se benefician de esta valorización, de manera general son principalmente productos agrícolas, a pesar de ello, con el Decreto- Ley de 30 de Julio de 1935, se crea una nueva figura denominada denominación de origen controlada (*appellations d'origine contrôlée*) que constituye un régimen especial de protección para vinos y quesos.

El reconocimiento de una denominación de origen en el derecho francés admite dos vías, la legislativa y la judicial.

Las denominaciones de origen son expedidas por Decreto del Consejo de Estado después de practicar una encuesta pública que delimita el área geográfica de producción

²⁴ L115-1 *Code de la consommation* y 7721-1 *Code de la propriété industrielle*.

y determina las calidades y caracteres del producto que se beneficia de la misma sobre la base de los “usos locales, leales y constantes”.²⁵

Para que un producto sea reconocido como denominación de origen, requiere el cumplimiento de las siguientes características:

1. Provenir de un área determinada de producción
2. Responder a condiciones precisas de protección
3. Poseer una notoriedad debidamente probada
4. Satisfacer el procedimiento de reconocimiento.²⁶

El procedimiento de reconocimiento tiene lugar en el Instituto Nacional de las Denominaciones de Origen (INAO), ya sea en virtud de una solicitud presentada por los productores interesados, o en razón de la facultad que tiene esta institución para proponer el reconocimiento de una nueva denominación de origen al Ministerio de Agricultura, con el fin de que se la reconozca a través de Decreto Ministerial

El reconocimiento de una determinada denominación de origen en el derecho francés, otorga a los productores o empresas radicados en la localidad o región delimitada el derecho al uso exclusivo de las mismas.

Sin embargo, la protección efectiva a esta figura jurídica se encuentra consagrada en el *Code Rural*, mismo que en su artículo L 641-2, señala: “el nombre que constituya una (*appellations d’origine*) o toda otra mención que lo evoque, no puede ser empleada en otro producto similar, sin perjuicio de las disposiciones legislativas o reglamentarias, ni para ningún otro producto o servicio cuando esta utilización es susceptible de malversar o debilitar la notoriedad de las denominación de origen”.

²⁵ GUILLEM CARRAU Javier, Denominaciones Geográficas de Calidad, Editorial Tirant Lo Blanch, Madrid, 2008.

²⁶ L-115- *Code de la Consommation*.

Dos aspectos transcendentales que cabe recalcar del régimen de protección a las denominaciones de origen en el derecho francés, son por una parte la facultad que la ley otorga a cualquier persona de actuar en defensa de una determinada denominación de origen, frente al uso indiscriminado de la misma; y por otro lado, la imposibilidad de que aquellos términos que componen una denominación de origen, devengan genéricos.

En definitiva, como lo establece el tratadista Javier Guillem, la protección a las denominaciones de origen tiene por objeto prohibir la utilización de un nombre geográfico de (*appellations d'origine*) como marca de un producto similar o diferente del producto en cuestión, cuando su utilización es susceptible de usurpar o defraudar la reputación o notoriedad del producto.

3.3.2 Derecho Español

El reconocimiento y protección a las denominaciones de origen en el derecho español, nació de la necesidad imperiosa de otorgar una protección adecuada a los vinos y bebidas alcohólicas que se producían en dicho país.

En este sentido, con el Estatuto del Vino, promulgado el 26 de Mayo de 1933, se otorgó por primera vez en España, reconocimiento y reglamentación a aquellos productos de naturaleza vínica.

Posteriormente, mediante Decreto de 21 de Enero de 1936, se reconoció en dicho país al “Turrón de Jijona”, como la primera denominación de origen de productos distintos al vino. Con este antecedente, y casi cuarenta años después, se promulgó la Ley 25/70, la cual constituye el marco legal de reconocimiento para las denominaciones de origen de productos distintos del vino.

Cabe destacar que el citado instrumento legal, incorporó en el derecho español, dos categorías distintas de denominaciones de origen, las genéricas, que son aquellas que distinguen de manera exclusiva a los vinos, y las denominaciones específicas, relacionadas a productos con características especiales distintos del vino.

A criterio del autor Areán Lalín, la figura de las denominaciones de origen en este sistema legal, refleja la concepción naturalista que a lo largo de los años ha venido desarrollando la jurisprudencia y doctrina francesa y que alcanzó su punto culminante con las tesis defendidas por Roubier, para quien la denominación de origen está inscrita en el propio territorio.²⁷

En este sentido, la legislación española entiende por denominaciones de origen: "el nombre geográfico con el que se designa a productos típicos que poseen características especiales y que a su vez respondan tanto a condiciones del clima, como a los procedimientos para su elaboración y crianza utilizados en la determinada zona o región geográfica."²⁸

Respecto de la protección de esta figura, la Ley del Vino reconoce a las denominaciones de origen como bienes de dominio público en sentido estricto, razón por la cual el Estado se reserva, entre otras competencias, la de ratificar los reglamentos de denominaciones de origen, a efecto de promocionar y defender las mismas en el ámbito interno e internacional.

Sin embargo, el aspecto más trascendental que recoge la legislación española sobre las denominaciones de origen, es la incorporación de una nueva herramienta para su cabal protección, que son los Consejos Reguladores.

²⁷ AREAN LALIN M, Definición y Protección Jurídica de las Indicaciones Geográficas, ADI, 1991-1992.

²⁸ FALCONÍ CECILIA, "Régimen Jurídico de las Denominaciones Geográficas", Tesis Doctoral, Universidad Pontificia Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 1997.

Se conciben a los Consejos Reguladores como piezas esenciales dentro del sistema de denominaciones de origen, ya que su principal objetivo es proponer el reglamento para la aplicación, vigilancia e inspección de determinada denominación de origen reconocida.

La principal atribución del Consejo Regulador es la protección de la denominación de origen que representa, esta defensa inicia con la supervisión de cumplimiento del correspondiente Reglamento, y se extiende hasta la protección frente a todo tipo de usurpación.

Por otra parte, los Consejos Reguladores también cumplen otras funciones destinadas a incentivar la producción o elaboración del producto reconocido bajo dicha denominación, así, se encargan de organizar el sector de producción estableciendo normas básicas sobre riego, poda, cosecha, tratamiento y técnica en la obtención y conservación del producto.

En el ordenamiento jurídico español, los Consejos Reguladores se encuentran formados por vocales que representan a los productores o industriales de la zona, y por vocales designados por la Administración Pública competente.

De esta manera se concibe a los Consejos Reguladores como órganos colegiados que permiten la participación representativa de organización de interés social, que en su calidad de guardianes de las denominaciones de origen, actúan con plena capacidad jurídica para preservar y defender los intereses generales de la misma.

En cuanto a los derechos que confieren las denominaciones de origen bajo el régimen español, podemos señalar como el eje central de protección, es el otorgamiento a los titulares de un verdadero *ius prohibendi*, cuya configuración se consagra con la reserva

de uso del nombre geográfico a sus titulares, y la potestad de prohibir el empleo del mismo a terceros no autorizados.

Finalmente, tal como lo señala Botana Agra, la exigencia del reconocimiento oficial de las denominaciones de origen ya estado presente desde la adopción de esta figura en el derecho español.²⁹

En este contexto, el procedimiento de registro consiste en la tramitación de un expediente ante la administración competente, el mismo que después de verificar el cumplimiento de ciertas obligaciones formales, procede a un reconocimiento provisional del producto, para posteriormente otorgar el reconocimiento de la denominación de origen y de esta manera su protección como tal.

En conclusión podemos acotar, que el ordenamiento jurídico español adopta en principio la teoría naturalista de las denominaciones de origen, fomentada por el derecho francés, de allí nace su reconocimiento legal, en virtud de la necesidad de proteger los productos vínicos.

Con el alto grado de reconocimiento en el mercado internacional que han alcanzado los vinos provenientes de las diversas regiones de España, la figura de las denominaciones de origen ha ganado relevancia como el medio más idóneo para precautelar las características especiales de productos de inigualable calidad, producidos en zonas geográficas específicas de la península Ibérica, beneficiando con ello a los productores de dichas zonas, y al Estado en general, en razón de la rentabilidad que éstas generan.

3.3.3 Derecho Norteamericano

²⁹ BOTANA AGRA M, Las Denominaciones de Origen, Tratado de Derecho Mercantil, Tomo XX, Volumen 2, Marcial Pons, Madrid, 2001.

En aquellos países de tradición “*Common Law*”, no existe un reconocimiento y protección a las denominaciones de origen como tales, sino que se encuentran incluidas en la definición de marca.

En este sentido bajo el sistema anglosajón, se regula a las Indicaciones Geográficas (incluidas las denominaciones de origen) bajo la figura de las marcas de certificación³⁰, mismas que se encargan de avalar que los bienes o servicios distinguidos con dicha marca, tengan cualidades o características especiales garantizadas por el propietario de la misma.

La *Trademark Act*, promulgada en 1905, codificó por primera vez en los Estados Unidos de América, el principio de prohibición de registrar una marca que consista exclusivamente por un nombre geográfico con el fin de obtener un derecho exclusivo de uso sobre el mismo.

Con este principio fundamental del *Common Law*, años después, en 1946, se promulgó la *Lanham Act*³¹, la cual se constituye hasta la actualidad como el cuerpo legal que regula los principios básicos del régimen de protección a los signos distintivos en los Estados Unidos.

La Sección 1054 de la *Lanham Act*, respecto de la protección a las Indicaciones Geográficas, en su traducción textual, señala: “Todo propietario de una Indicación Geográfica nacional o extranjera, que satisfaga las normas establecidas por las marcas de certificación puede solicitar el registro de una Indicación Geográfica, en tanto que marca de certificación en los Estados Unidos, siempre que dicha solicitud de registro indique claramente a que región geográfica reenvía la indicación a proteger, y que el

³⁰ De conformidad con la *US Trademark Office*, la definición de marca de certificación es la siguiente: “...word, name, symbol, device, or any combination used or extended for use in commerce with the owner’s permission by someone other than its owner, to certify regional or other geographic origin, material, mode of manufacture, quality, accuracy or other characteristics of someone’s good or services, or that the work or labor of the good’s or services was performed by members of a union or other organization.”

³¹ Ley de 1946 sobre marcas, 15USC, 1127, modificada por la *Trademark Law Revision Act of 1988*, Public Law 100, 667 *United States Trademark Association*, N.Y., 1989, y posteriormente en 1999.

solicitante pruebe los conocimientos para la utilización de dicha marca de certificación”.³²

Los elementos que caracterizan a la marca de certificación norteamericana son:

- a. El derecho de utilización del término por toda persona originaria de la región,
- b. La prohibición de las utilizations abusivas o ilícitas de la marca, que sean perjudiciales para todos los habitantes de la región.

El sistema jurídico anglosajón, se encuentra configurado a base de precedentes jurisprudenciales, es así como se dio origen al principio conocido como el “*passing off*”, que consiste en la prohibición a un operador económico de representar sus mercancías de manera perjudicial para el negocio, la reputación o el *goodwill*³³ de otro comerciante.³⁴ Este principio se configuró con el fin de proteger los derechos colectivos de grupos de individuos cuyos productos necesitaban una garantía precautelatoria a ser utilizada contra otras personas que sin pertenecer al grupo, pretendían utilizar tal denominación que gozaba de un prestigio adquirido.

Así, los elementos esenciales del “*passing off*”, son los siguientes:

- a. La existencia de una adecuada reputación en la mente de los consumidores, relacionada directamente con el producto o servicio distinguido con tal denominación.

³² *Trademark Manual of Examining Procedure, TMEP, Oct.1989.*

³³ *Goodwill* o buena fama de que gozan entre el público los productos o servicios diferenciados por la marca. (FERNANDEZ NOVOA C., Tratado de ..., pág.67)

³⁴ COHEN L.J. y SCHMIT, K., *Is the English Law of Passing Off*, pag.89.

- b. Un competidor que de manera intencional o no haya provocado confusión o asociación a un mismo origen empresarial en el consumidor con el uso de la denominación
- c. Subministro u oferta de los bienes o servicios que contienen la denominación ajena
- d. Afectación a los negocios o a la reputación del producto o servicio del competidor
- e. Que tal afección sea actual o inminente

Cabe recalcar que pese a la inexistencia de precedentes interpretativos respecto de la aplicación de normativa sobre Indicaciones Geográficas, en Marzo de 1994, se incorporó en la Sección Segunda del *Lanham Act*, las disposiciones contenidas en el Acuerdo ADPIC.

En este sentido, podemos concluir que la razón de ser de esta peculiar protección a las Indicaciones Geográficas dentro de la legislación norteamericana, viene dada con dos fines fundamentales:

1. Bajo el sistema de protección como marca de certificación, se otorga al titular de la denominación de origen al amparo del *common law* y del derecho codificado ciertas facultades o prerrogativas propias de las figuras marcarias, por ejemplo lo referente a la titularidad.
2. Pretende la protección de los consumidores contra la publicidad o el etiquetado falso con miras a otorgar una represión adecuada a la competencia desleal, en base a los principios del *passing off*.

En las negociaciones comerciales que ha mantenido los Estados Unidos con varios países de la región Andina, ha prevalecido este criterio de protección a las denominaciones de origen, sin embargo se han establecido ciertas limitaciones, como la del compromiso de los Estados de otorgar cierto espacio de tiempo para la incorporación de este sistema.