

CAPITULO II

GENERALIDADES RESPECTO A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y SU UBICACIÓN DENTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1 UBICACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DENTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Hoy en día podemos observar, que el capital intelectual, es el principal activo tanto de las organizaciones empresariales como de los profesionales.

Para el autor Marco Flores, la Propiedad Intelectual es el conjunto de normas, derechos y obligaciones básicas, internacionalmente acordadas, para proteger los derechos intelectuales a nivel mundial.⁵

Para ello, la Ley de Propiedad Intelectual, publicada en el Registro Oficial No. 320 de 19 de Mayo de 1998, en su artículo 1 establece:

⁵ FLORES MARCO, “La Protección Jurídica para el Cacao Fino y de Aroma del Ecuador”, Ediciones Abya-Yala, Primera Edición, Quito, 2008.

“Art.1.- El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos.

2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los siguientes:

a. Las invenciones;

g. Los nombres comerciales;

h. Las indicaciones geográficas; e,

i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrícola, industrial o comercial.


3. Las obtenciones vegetales.”.

Tal como se desprende de lo citado en nuestra legislación, la Propiedad Intelectual, ampara tres importantes derechos, y con el afán de establecer dentro de cual de ellos se enmarcan las Denominaciones de Origen resulta indispensable citarlos.

- **PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Llegamos así a la Propiedad Industrial, misma que comprende:

**PROPIEDAD
INDUSTRIAL**

- 
- Patentes de Invención
 - Modelos de Utilidad
 - Dibujos Modelos Industriales
 - Esquemas de Trazado (Topografía) de Circuitos Integrados
 - Información no divulgada y secretos comerciales e industriales
 - Signos Distintivos

Se puede afirmar que la Propiedad Industrial, está destinada a proteger materias estrechamente relacionadas con las actividades empresariales, y de manera más específica aquellas que promueven la libre competencia.

Al respecto, podemos iniciar diciendo que las Denominaciones de Origen pertenecen a la familia de los signos distintivos, es por ello que resulta pertinente citar lo que manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del Proceso 33-IP-2005, correspondiente a la marca “Pan Pan”, en el cual se define al signo distintivo como:

*“Aquel que permite en forma inconfundible, distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión, o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por ellos”.*⁶

Se consideran como signos distintivos a los siguientes:

- Marcas de fábrica o comercio
- Marcas de Servicios
- Nombres Comerciales
- Lemas Comerciales
- Apariencias Distintivas
- Indicaciones Geográficas

El autor De la Calle, propone el estudio de las denominaciones de origen como instituciones de carácter jurídico mercantil insertas dentro del derecho de Propiedad Industrial cuyo objetivo es la defensa de los productores asociados frente al fraude en la producción del bien protegido, y los consumidores de dichos bienes a los que se les

⁶ Proceso 33-IP-2005, Interpretación Prejudicial, Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, marca “Pan Pan”, sentencia de fecha 15 de Noviembre de 1996.(www.comunidadandina.org)

garantiza la calidad de lo consumido, a través del monopolio de uso de determinados nombres geográficos.⁷

Las denominaciones de origen, se constituyen como un signo distintivo, que trata de amparar o brindar protección teniendo en cuenta los intereses de la colectividad, representado por el interés público de los consumidores

Con el fin de obtener una visión más clara respecto de la ubicación de las Denominaciones de Origen dentro de la familia de los signos distintivos, analizaremos a continuación lo que se entiende por Indicaciones Geográficas.

- **Indicaciones Geográficas**

- **Concepto y Características**

Podemos definir a las Indicaciones Geográficas, como aquellas que compuestas por el nombre de una región o sitio geográfico, que identifican un bien a través del señalamiento de su procedencia u origen.⁸

Por su parte, el Acuerdo sobre Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, mejor conocido como ADPIC, en su Sección Tercera, hace referencia a las Indicaciones Geográficas, definiéndolas así:

⁷ DE LA CALLE ROBLES L, Denominaciones de Origen y Protección Económica”, Estudios Agrosociales y Pesqueros, MAPA, No. 194, año 2002.

⁸ FALCONÍ CECILIA, “Régimen Jurídico de las Denominaciones Geográficas”, Tesis Doctoral, Universidad Pontificia Católica del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, 1997.

*“Las que identifiquen a un producto como originario de un territorio de un país miembro, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto, sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico”.*⁹

Por lo expuesto podemos establecer que esta figura jurídica, está dada con el objetivo de proteger a determinados productos, provenientes de una zona geográfica específica y así evitar su confusión con otros signos distintivos, ya que su esencia es únicamente la de identificar a determinado producto con la zona geográfica de donde es originario.

El empleo de las indicaciones geográficas, constituyen una herramienta eficaz para identificar productos específicos en el mercado, estableciendo una relación directa entre tal indicación y el producto correspondiente.

Así podemos citar las siguientes características:

- Está constituida por el nombre de una ciudad o localidad determinada, así como también por el nombre de una región específica.
- Establece una relación directa entre el producto y la zona geográfica de donde proviene.

Dicha relación puede ser de tres clases:

- Al tratarse de productos naturales, designa el lugar donde el producto es extraído o cultivado.
- En caso de productos sometidos a ciertos procesos de transformación con el fin de introducirlos al mercado, la designación hace relación al lugar de elaboración del producto.
- Finalmente, cuando estamos frente a productos netamente industriales, nos referimos al lugar de fabricación.

⁹ Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), Anexo 1C, del Tratado de Marrakech, que crea la Organización Mundial de Comercio, firmado el 15 de Abril de 1994.

- Establecen una protección muy general a los productos originarios de determinada localidad.

- **Clasificación:**

De lo dicho en líneas anteriores, podemos concluir que las Indicaciones Geográficas constituyen una protección general, que en esencia solamente informan o identifican el origen geográfico o el lugar de procedencia de los ciertos productos, es por esta razón que con el fin de otorgar una protección adecuada a los productos de calidad, el tratadista Fernández- Novoa, ha clasificado a las Indicaciones Geográficas en dos grupos:

Directas.- Son aquellas que se encuentran conformadas por el nombre una ciudad, región, provincia o localidad, así tenemos varios ejemplos como *Limonges*, o en el caso de zonas geográficas más extensas como *Rioja y Jerez*.

Indirectas.- Se encuentran conformadas por símbolos o signos que producen en la mente de los consumidores un efecto de asociación con esa determinada localidad geográfica, así tenemos como ejemplo el nombre del país, la bandera de tal nación, el traje típico, etc.

Sin embargo de esta clasificación doctrinaria, la legislación establece que las Indicaciones Geográficas se dividen en:

1. Indicaciones de Procedencia.- Son aquellas que se encuentran formadas por signos, símbolos o denominaciones que comunican o informan la procedencia u origen de determinado producto, sin aludir de manera directa a una zona

geográfica determinada, así dentro de la clasificación doctrinaria citada anteriormente, estamos frente a Indicaciones Geográficas Indirectas.

Encontramos indicaciones de procedencia en la mayoría de productos que se comercializan en el mercado, así podemos observar por ejemplo que tanto empaques como etiquetas se coloca la siguiente leyenda: “HECHO EN ECUADOR”, o en el lugar donde se hubiere elaborado determinado producto.

En este sentido, la utilidad de las indicaciones de procedencia fomentan dos fines fundamentales: el primero, otorgan al consumidor información veraz respecto de la procedencia de determinado producto, y por otra parte, son empleadas por determinadas entidades gubernamentales o privadas con el objetivo de promover e incentivar la industria nacional.

Así, en el caso concreto de nuestro país, cabe recalcar, en el ámbito privado, la labor realizada por la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones-CORPEI, la cual ha realizado una excelente labor de gran trascendencia al colocar el símbolo Ecuador, en aquellos productos ecuatorianos de mayor exportación a nivel mundial como son el banano, camarón y flores. Adicionalmente, el Ministerio de Turismo adoptó la misma simbología para promocionar en todo el mundo al Ecuador como destino turístico.

2. Denominaciones de Origen.- Se entiende por Denominaciones de Origen, a aquellas compuestas por el nombre de una región, localidad o zona geográfica determinada, que sirve para designar el origen de un producto, cuyas características, o cualidades especiales, se deben exclusivamente al medio geográfico donde se cultiva, produce o desarrolla el mismo, tomando en cuenta factores climáticos y humanos.

Es decir, al hablar de Denominaciones de Origen estamos frente a Indicaciones Geográficas directas, así podemos citar algunos ejemplos como Cognac, Champagne, Tequila, etc.

A pesar de que tanto las Indicaciones de procedencia como las Denominaciones de Origen sirven para identificar el lugar de procedencia de los productos, las segundas se caracterizan por tener una función adicional, que es la de garantizar al consumidor que las características especiales, la calidad y la excelencia de determinado producto provienen directamente del origen geográfico del mismo.

Por lo expuesto podemos concluir, que las Indicaciones Geográficas, contemplan un concepto más amplio, es un término mas general que abarca productos que poseen una calidad, reputación u otra característica que sea atribuible a su origen geográfico, mientras que las denominaciones de origen, están determinadas por factores naturales y humanos que se encuentran dentro del origen geográfico.

Sin embargo como lo explicaremos posteriormente, las denominaciones de origen son indicaciones geográficas, pero no todas las indicaciones geográficas pueden llegar a ostentar la calidad de denominaciones de origen, ya que la diferencia radica en que las segundas, garantizan la calidad de un producto en virtud de su origen, misma que se encuentra estrechamente relacionada con los factores naturales y humanos que intervienen en su producción o elaboración, mientras que las indicaciones geográficas solamente cumplen con atribuir un origen geográfico a determinado producto.

Las denominaciones de origen son consideradas por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), como una clase especial de indicación geográfica y su reconocimiento se basa en un indicador más específico del medio geográfico.

2.2. CONCEPTO, CARACTERISTICAS, FUNCIONES Y NATURALEZA JURIDICA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

2.2.1 Concepto

El Art. 201 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala:

“Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por la denominación que sin ser la de un país, una región o 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”.

Por otra parte, estableciendo un concepto más especializado, podemos citar el Art.2.1 del Arreglo de Lisboa, relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito el 31 de Octubre de 1958, revisado en Estocolmo el 14 de Julio de 1967, las define como:

“Se entiende por denominaciones de origen, en el sentido de este Arreglo, la denominación geográfica de un país de una región o de una localidad que sirven para designar un producto que es originario del lugar, y del que las cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”.

En este sentido, puntualizando la citada definición, podemos establecer que en primer lugar, una denominación de origen debe consistir en una Indicación Geográfica; por otro lado ésta debe aludir de manera imperativa a un producto cultivado, producido o

elaborado en un lugar geográfico determinado, y finalmente, es necesaria la existencia de una relación cualitativa entre la zona geográfica y el producto a ser distinguido con la misma, en razón de que las características o cualidades esenciales de dicho producto, se deban de manera exclusiva o preponderante al medio geográfico.

La importancia del elemento geográfico, es clave al hablar de denominaciones de origen, ya que se sustancia en que la denominación debe estar conectada con un sector que carece de contornos mínimos, es decir al mencionar un “lugar determinado”, estamos frente a una zona debidamente delimitada, que incluye hasta la más pequeña porción de territorio.

Por otra parte, el concepto de denominación de origen, incluye el vínculo cualitativo, mencionado anteriormente, el cual consiste en que el producto posea una calidad o unas propiedades que lo distingan de otros de su misma especie, debido a las condiciones particulares de su medio primigenio, como el clima, la vegetación, las condiciones del suelo, o una mezcla de ellas.

Desde el punto de vista doctrinario, resulta indispensable citar el criterio del Tratadista Jorge Otamendi, quien en su obra Derecho de Marcas, define a las denominaciones geográficas como: “Nombre de un país, de una región, de un área geográfica determinados, que sirva para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características, se deban exclusivamente al medio geográfico.”¹⁰

Definida bastante esta figura jurídica, cabe hacer hincapié que la esencia de las denominaciones de origen esta dada en virtud de identificar con un determinado nombre geográfico, ciertos productos provenientes de dicha zona, cuyas características, que lo

¹⁰ OTAMENDI JORGE, Derecho de Marcas , Editorial Abledo Perrot, Tercera Edición, Buenos Aires.

hacen único, son el resultado de factores humanos y climáticos, exclusivos de dicha zona.

Así, la denominación de origen, supone un origen exclusivo y único, una calidad especial, es decir brindan al consumidor un sello cargado de un título de calidad, lo que hasta cierto punto constituye una garantía de la excelencia del producto distinguido con ella.

Haciendo referencia directa la relación que existe entre la calidad del producto, son los factores, se puede destacar como factores naturales los siguientes: los componentes del suelo, la altitud, la latitud, la ubicación geográfica, esto es si está cerca de la sierra, de bosques, del mar, estar situada en valles o en las faldas de las montañas; el clima, las temperaturas, la luz, la lluvia, los vientos, las heladas o la humedad; la variedad vegetal o la raza animal, las condiciones específicas de la materia prima, en caso de productos elaborados, etc.

Y como factores humanos, las labores técnicas, artesanales o tradicionales empleadas en la elaboración, cultivo, cosecha o producción de determinado producto, así como las herramientas empleadas en la realización de dichas actividades y la forma de emplearlas.

2.2.2 Objetivo de Protección

La protección reconocida legalmente, a la figura de las denominaciones de origen, se traduce en tres objetivos puntuales:

- Promover a los productos provenientes de zonas geográficas delimitadas, un marco legal adecuado, que permita proteger la reputación adquirida en base al reconocimiento de calidad en el mercado internacional.
- Pretende tutelar los derechos de los productores, fabricantes o aquellos encargados de elaborar el producto, otorgándoles un reconocimiento que se traduce en la utilización exclusiva de tal denominación, como una recompensa a la dedicación, tradición y técnica que aportan, para obtener como resultado un producto de calidad.
- Proteger al consumidor, frente a un posible engaño, el cual puede suscitarse de la utilización de una denominación falsa, haciendo creer al consumidor que se trata de un producto de calidad especial en razón de los factores naturales y humanos propios de región de donde proviene.

2.2.3 Naturaleza Jurídica

La naturaleza jurídica de las denominaciones de origen, constituyen una problemática compleja y ampliamente discutida por la doctrina, sin que hasta el momento exista un criterio unánime respecto a la misma.

Por una lado, parte de la doctrina manifiesta que las denominaciones de origen, no coinciden en su totalidad con la esencia que caracteriza a la propiedad industrial por lo que debería mirarse su importancia desde un punto de vista distinto a la propiedad industrial; y otra parte de la doctrina considera que las denominaciones de origen forman parte de la familia de los signos distintivos, lo cual no se encuentra en discusión, por tal razón esta figura al igual que las marcas, los nombres comerciales y el resto de

signos distintivos, se utilizan para identificar productos en el mercado de los demás competidores.

- Régimen Jurídico distinto a la Propiedad Industrial

Como se mencionó anteriormente, una parte de la doctrina encasilla a las denominaciones de origen dentro de un sistema distinto al de la propiedad industrial, aduciendo básicamente que esta figura no coincide en su totalidad con los principios que rigen a la misma.

En este sentido, se entiende que las denominaciones de origen, no forman parte de la propiedad industrial, en razón de que respecto de ellas, no es susceptible una apropiación privada de carácter individual, sino que obedecen al interés general de aquellas personas asentadas en la zona geográfica determinada de donde provienen las cualidades especiales de los productos protegidos por la misma.

En este contexto, las denominaciones de origen se distancian tanto de las marcas como del resto de signos distintivos, entre otros aspectos, por el reconocimiento de una titularidad colectiva, no susceptible de licencia, y supeditada a condiciones distintas para la vigencia de la misma.

En definitiva, estas consideraciones, se realizan entre otros argumentos, desde la base de la falta de caducidad, la imposibilidad de apropiación individual y de enajenabilidad de las mismas, lo cual ha llevado a ciertos entendidos a enmarcar a las denominaciones de origen dentro del derecho público.

- Régimen Jurídico de la Propiedad Industrial

De los conceptos legales contenidos en los convenios internacionales y la normativa comunitaria andina antes citados, podemos determinar que tales cuerpos legales reconocen a las denominaciones de origen como derechos de propiedad industrial, indisponibles, exclusivos y sometidos a las Administración, por lo cual, tales denominaciones, son bienes inmateriales, que forman parte de los signos distintivos, cuya titularidad le corresponde al Estado, mientras que la titularidad sobre el derecho de uso, se le atribuye a un grupo determinado de personas a favor de quienes se ha reconocido tal derecho.

Los seguidores de esta teoría argumentan que a pesar de que la titularidad de la denominación corresponda al Estado, ésta no pierde ciertas características de índole privatista que la enmarcan dentro de los derechos de propiedad industrial.

Así, aseguran que las denominaciones de origen constituyen signos distintivos de creación administrativa, que confieren a su titular, un uso exclusivo de la denominación en el ámbito comercial, bastante similar a la ofrecida por otros derechos de propiedad industrial.

Por otro lado teniendo en cuenta que la razón de ser de la propiedad industrial es la protección de aquellos activos intangibles de índole intelectual, relacionados con las actividades netamente industriales, podemos afirmar que las denominaciones de origen, contribuyen de manera efectiva al desarrollo de dichas actividades ya que se constituyen como instrumentos de desarrollo rural, intervienen positivamente en la mejora de la competitividad.

2.2.4 Funciones

Encasilladas dentro del derecho de propiedad industrial, las denominaciones de origen en el entorno social, cumplen las siguientes funciones:

- Indicar el origen geográfico del producto por ella designado.
- Indicar la presencia en éste producto, de cualidades o características especiales en razón de los factores naturales y humanos que intervienen en su elaboración, producción o fabricación.
- Condensar y promover la reputación del producto amparado, así como de aquellos que lo elaboran o producen.
- Servir de instrumento de promoción y publicidad en la comercialización del producto correspondiente.
- Constituye una garantía respecto de la calidad especial que contiene el producto.
- Herramienta de desarrollo de las actividades agrícolas, textiles y artesanales, a nivel industrial.

2.2.5 Características

Las denominaciones de origen, han fomentado un amplio debate entorno a los aspectos de su contenido como derecho, es por ello que conviene realizar un análisis en conjunto de los mismos, con el fin de determinar aquellos rasgos característicos de esta institución como signos distintivos.

2.2.5.1 Intereses Tutelados

El interés tutelado en virtud del reconocimiento de las denominaciones de origen ha estado presidido por la protección y garantía de la calidad específica de los productos que distinguen, impidiendo que salgan al mercado con denominaciones que causen engaño al consumidor.

En este sentido, esta protección tiene su origen histórico en la viticultura, sin embargo en la actualidad se ha expedido al sector alimentario.

El fundamento a la protección jurídica de las denominaciones de origen, se puede encontrar en la concepción de esta figura como un derecho de propiedad industrial y comercial, en este sentido, se constituye como una excepción a la libre circulación de mercancías, de allí se deriva su protección específica.

Para Audier, el reconocimiento jurídico de las denominaciones de origen viene provocado inicialmente, por el interés de los productores en defenderse frente a las posibles situaciones de competencia desleal que puede darse en razón de la utilización por parte de los competidores, de la denominación de un producto de gran reputación, o una denominación similar.

Por otra parte, el mismo tratadista asegura que a este interés se le debe añadir el interés de los consumidores, que se protege mediante el establecimiento de medios que permitan evitar las confusiones debidas al uso fraudulento de un término reservado para denominar un producto de calidad determinada.¹¹

En definitiva, esta protección de engaño a los consumidores, se fundamenta en la protección de los derechos de los productores asentados en una determinada zona geográfica, de donde proviene el producto de calidad, con ello se busca evitar que los competidores se aprovechen de la reputación que gozan estos productos, en virtud de su reconocimiento en el mercado internacional.

En conclusión podemos establecer que los intereses tutelados por las denominaciones de origen, responden a una serie de objetivos públicos, y de política socio económica, como son el desarrollo rural, el fomento a la producción agraria de calidad, la industria

¹¹ AUDIER, J., Calificación Jurídica Internacional de las Denominaciones de Origen, Boletín OIV No. 707, 1990.

textil y las artesanías, en si el respeto y reconocimiento a la técnica y tradición empleada en la elaboración, o fabricación de productos de calidad.

2.2.5.2 Adquisición del Derecho

De conformidad con nuestro ordenamiento jurídico de tradición romanista, el derecho sobre las denominaciones de origen se adquiere a través de su registro ante la autoridad nacional competente.

En este contexto, el registro es el resultado de una serie de procedimientos ante la autoridad administrativa, que inician con una solicitud, pasando por diferentes fases, hasta obtener el reconocimiento.

En registro otorgado a favor de un grupo determinado de productores, fabricantes o artesanos originarios de determinada zona geográfica es constitutivo de derechos. Al igual que en la mayoría de signos distintivos, nos encontramos frente a un derecho eminentemente formal, que nace en virtud del cumplimiento de ciertos requisitos exigidos por la administración y dará como resultado un acto de concesión del registro.

En definitiva, la adquisición del derecho está supeditada al cumplimiento de formalidades y requisitos técnicos previamente establecidos por el organismo encargado de otorgar el registro. En los capítulos posteriores, abordaremos con más claridad el procedimiento de registro de las denominaciones de origen, de conformidad con la legislación nacional, y comunitaria andina.

2.2.5.3 Titularidad del Derecho

De manera general, se entiende que las denominaciones de origen son de dominio público, esta aseveración proviene de lo establecido en las disposiciones legales que nos rigen.

El ordenamiento jurídico ecuatoriano, reconoce a la Ley como fuente principal del derecho, en este sentido, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, como lo veremos posteriormente, reconoce a favor de los productores, fabricantes o artesanos de una zona geográfica específica, únicamente el derecho al uso exclusivo sobre determinada denominación de origen previamente reconocida, dejando así tácitamente establecido que la titularidad sobre la denominación corresponde al Estado.

Cabe precisar que las denominaciones de origen, se reconocen como bienes de dominio público en sentido estricto, de ese modo, no pueden ser objeto de apropiación individual, no pueden enajenarse o gravarse, y el fundamento de ello esta dado en virtud del criterio que mantuvo el legislador al otorgarles el carácter de instrumentos públicos fundamentales para el desarrollo rural.

La razón de ser de esta figura jurídica, obedece al interés general de los productores que residen en la zona de donde provienen los productos protegidos por la denominación de origen, y dicho interés prevalece sobre los intereses individuales de explotación, otorgados a los diferentes signos distintivos.

2.2.5.4 Derecho de Uso sobre de Denominación de Origen

La verdadera naturaleza del derecho se resume en el conjunto de facultades que éste confiere a su titular, así el autor Baylos, considera que los signos distintivos se constituyen como verdaderos monopolios debidamente reconocidos por la ley,

otorgados en razón de que con su reconocimiento perpetúan una posición privilegiada en relación con la clientela y las prerrogativas asociadas a la prohibición de imitación.¹²

Para tener una visión más certera, resulta indispensable diferenciar entre el derecho que recae sobre la denominación de origen, y el derecho al uso exclusivo de la misma.

En este sentido, anteriormente mencionamos que el derecho a la titularidad de la denominación de origen le corresponde al Estado, otorgando a favor de un grupo determinado de particulares, el derecho al uso exclusivo de la misma, en virtud de haberse otorgado el registro a favor de ellos.

Con esta prerrogativa, la Ley confiere este derecho de uso a los operadores (entendidos éstos como fabricantes o productores), siempre que cumplan una serie de requisitos, entre ellos podemos citar los siguientes: que se encuentren en el área geográfica reconocida por la denominación de origen; que la elaboración de sus productos se ajuste a las normas básicas de calidad; que formen parte de la asociación de productores de determinado producto o industria, entre otros.

El derecho de uso, se encuentra supeditado a la elaboración del producto en la zona geográfica al que la denominación hace relación, y al cumplimiento de una serie de obligaciones interpuestas por la asociación de operadores.

Podemos resumir, que el derecho de uso sobre una denominación de origen, es un monopolio legal de los productores de una determinada zona geográfica subordinada a la continuidad de los factores técnicos, naturales y humanos, que componen tal denominación.

¹² BAYOS CORROZA H., Tratado de Derecho Industrial, , Editorial Civitas, 2da. Edición, Madrid, 2002.

2.2.5.5. IUS PROHIBENDI

Junto al derecho exclusivo de uso, se debe mencionar el *ius prohibendi* que se otorga en virtud del reconocimiento por parte de la autoridad nacional competente de determinada denominación de origen.

De esta forma, el alcance del derecho se produce frente a todo operador que realice cualquiera de las siguientes actividades:

- Use una denominación debidamente reconocida con el fin de aprovecharse de su calidad y reputación;
- Protección contra toda usurpación, imitación o evocación de la denominación;
- Protección frente a cualquier otro tipo de indicación falsa, en cuanto a la esencia, naturaleza o características esenciales de los productos, que puedan crear confusión al consumidor, principalmente respecto del auténtico origen del producto.

El *ius prohibendi*, se resume en el ejercicio de acciones tanto administrativas como judiciales, concedidas por la Ley, necesarias para evitar que toda indicación falsa respecto de la procedencia o características esenciales de los productos distinguidos con una denominación de origen cause confusión a los consumidores y grave perjuicio a los operadores a favor de quienes se otorgó el registro.

2.2.5.6. Duración del Derecho

En el caso particular de las denominaciones de origen, a diferencia de los demás signos distintivos, es natural hacer referencia como única causa de terminación del derecho a la muerte natural de la misma.

Al hablar de la muerte de la misma, podemos entender que nos encontramos frente a diversos factores, entre ellos cabe señalar los siguientes:

- La vigencia de las denominaciones de origen se encuentra íntimamente ligada a la existencia misma del producto designado por la misma.
- Por otra parte, cuando las denominaciones se convierten en genéricas¹³, pierden su especificidad y por consiguiente su carácter garantista de calidad frente a los consumidores.
- Cuando se reducen o modifican de manera significativas las características esenciales del producto, la denominación pierde su reconocimiento como tal.

En este sentido, el derecho sobre determinada denominación de origen se encuentra supeditado al cumplimiento de ciertos patrones básicos, que no tienen relación alguna con el paso del tiempo, sino que hacen referencia directa a la subsistencia de determinadas circunstancias esenciales para la vigencia de su reconocimiento.

2.3 DIFERENCIA DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Como lo establecimos en el numeral anterior, las denominaciones de origen se constituyen como figuras jurídicas de significativa importancia para el Derecho de Propiedad Industrial, pero al mismo tiempo, presentan una gran complejidad.

¹³ Al hablar de genericidad de una denominación de origen, se entiende que dicho término se ha constituido como un vocablo que sirve al público para designar un producto que tiene unas características determinadas, pero ni específicas ni asociables a un origen geográfico definido, independientemente de que en su momento puedan serlo. (GUILLEM CARRAU, JAVIER, Denominaciones Geográficas de Calidad, Editorial Tirant lo Blanch, 1era. Edición, Madrid).

Dentro de su naturaleza jurídica determinamos que las denominaciones de origen forman parte de la familia de los signos distintivos, sin embargo encontramos diferencias sustanciales entre estas y las demás figuras que los componen.

Es por ello que a continuación abordaremos aquellas características propias de cada una de estas figuras, con el objetivo de encontrar aquellos rasgos que las diferencian.

Podemos iniciar diciendo que los derechos de propiedad industrial son un instrumento jurídico de protección a un determinado activo intangible, en este sentido entendemos como tal a los signos distintivos considerados por la doctrina como no- clásicos, que se configuran de mejor manera como figuras jurídicas de protección intelectual- industrial, entre éstos se encasillan los siguientes: las marcas, las marcas colectivas, las marcas de garantía, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

2.3.1 Diferencia con las Marcas Colectivas

Respecto de las marcas Colectivas, el artículo 180 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, define a las marcas colectivas como:

“Art. 180.- Se entenderá como marca colectiva, todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.

En este contexto, podemos iniciar estableciendo que las marcas colectivas tienen mayores similitudes que diferencias con las denominaciones de origen, así dichas marcas sirven para distinguir en el mercado, los productos o servicios de los miembros de una asociación de productores, fabricantes o comerciantes, lo cual también sucede en las denominaciones de origen, sin embargo el objeto del presente estudio es determinar aquellos rasgos esenciales de cada figura para establecer sus diferencias.

De esta aseveración, se desprende la primera diferencia, misma que viene dada en el sentido de que para solicitar el registro de una marca colectiva, la asociación de productores, fabricantes o comerciantes puede estar conformada por empresarios provenientes de diversos sectores de un territorio, con una sola cosa en común que la elaboración o fabricación de determinado producto o la prestación de un servicio, es decir, el beneficio obtenido en base a ese registro, puede extenderse a un sinnúmero de productores asociados independientemente del lugar donde se encuentren asentados.

Por otro lado, los miembros de la asociación de productores, fabricantes o artesanos que pretendan el registro de una determinada denominación de origen, deben necesariamente encontrarse asentados en una zona geográfica debidamente delimitada, de la cual provenga las características esenciales del producto que buscan distinguir con dicha denominación.

También se distingue otra diferencia respecto de la titularidad de estas figuras, es así que la marca colectiva comparte rasgos preponderantes de las marcas en general, salvo que su titularidad le corresponde a una colectividad como lo vimos en líneas anteriores, y a esa colectividad (asociación de productores o fabricantes) le corresponde el ejercicio de los derechos propios de la marca, como el uso exclusivo y el *ius prohibendi*. En este caso no existe una intervención directa del Estado, sino que éste solamente garantiza la protección a los derechos propios del titular.

En cuanto a las denominaciones de origen, la titularidad le corresponde al Estado, encontrándonos frente a una intervención directa del mismo al otorgar a esa colectividad solamente el derecho al uso exclusivo de la denominación.

Establecidas estas diferencias podemos decir, que el objetivo de la marca colectiva es satisfacer ciertas necesidades grupales que no pueden cubiertas por las marcas individuales, pero en su esencia misma siguen siendo marcas propiamente tales, por lo que se encuentran reguladas por las normas básicas que rigen a las marcas.

Varios autores aseguran, que una marca colectiva puede encontrarse compuesta por una denominación geográfica, siendo esta la figura adecuada para protegerla, es así en que en la práctica europea, los consejos reguladores de las denominaciones de origen solicitan también marcas colectivas para otorgar una protección más eficaz a la denominación. Esto sucedió con el registro de la marca colectiva “La Rioja”, registrada por el Consejo Regulador de esta conocida denominación de origen.

En el derecho español esto resulta viable en el sentido de que la Ley de Marcas prevé que cuando se solicita una marca colectiva, cesa la prohibición establecida para las marcas en general respecto de registrar como marca los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para señalar la procedencia geográfica de los productos o servicios.¹⁴

Sin embargo en nuestro ordenamiento jurídico, la Decisión 486 de la Comunidad del Acuerdo de Cartagena, en el artículo 189 establece claramente que serán aplicables a las marcas colectivas, aquellas disposiciones que rigen a las marcas en general, con lo cual se entendería que para las marcas colectivas también rigen las causales de irregistrabilidad de marcas, por ello considero que solo podrían registrarse como marcas colectivas las indicaciones geográficas, que no estén conformadas por una denominación de origen.

2.3.2 Diferencia con las Marcas de Garantía o Certificación

¹⁴Ley de Marcas, España, Art.5.1 literal c).

De igual manera el artículo 185 de la Decisión 486, establece: *“Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”*.

La doctrina las define como aquellas marcas que se registran y emplean con una finalidad concreta, el asegurar que los productos o servicios contraseñados o designados por ella posean notas, cualidades o propiedades determinadas o revisten el mismo origen.¹⁵

A criterio de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), las marcas de garantía es un tipo particular de marca que certifica las características comunes de los productos o servicios elaborados o distribuidos por personas distintas a su titular, debidamente autorizadas a través de licencias y cuyo uso por otros es objeto de control por el propio titular de la marca, quien no puede utilizar la marca de certificación”.¹⁶

Las diferencias trazadas en torno estas figuras jurídicas, vienen determinadas en relación a diversos aspectos, así en cuanto a los intereses que persiguen, podemos decir que las marcas de garantía pretenden garantizar en beneficio del consumidor, que un determinado conjunto de bienes o servicios posean ciertas características comunes, así como un determinado nivel de calidad.

En este sentido, vemos que las marcas de garantía parten de la idea de precautelar los intereses de los consumidores, y es ese objetivo el que prima para su reconocimiento.

Por otro lado, como lo manifestamos anteriormente, el interés principal de las denominaciones de origen, es el interés de los productores de defenderse frente a las

¹⁵ BAYLOS CORROZA H., Tratado de Derecho Industrial, Editorial Civitas, 2da. Edición, Madrid, 1993.

¹⁶ Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Octava Sesión, Documento SCT/6/3, Ginebra del 27 al 31 de Mayo de 2002.

posibles situaciones de competencia desleal, el que prima frente al interés de los consumidores, y se constituye como la razón de ser de las denominaciones de origen.

Otra distinción, está dada en virtud de la naturaleza de los signos susceptibles de conformar cada una de las figuras cotejadas. Así los signos que componen las marcas de garantía, en principio pueden ser muy variados ya que se rigen por los principios generales de las marcas, por lo que puede componer esta figura diferentes denominaciones como una combinación de palabras, figuras, símbolos, ya sean geográficos o no.

Mientras que respecto de las denominaciones de origen, estas deberán estar constituidas exclusivamente, por nombres o designaciones que hagan referencia a una zona geográfica, debidamente delimitada.

A pesar de que los signos que componen estas figuras tienen en común el hecho de servir de indicadores de procedencia, aquellos que forman parte de una marca de certificación hacen referencia directa a la procedencia empresarial del producto o servicio que distingan, mientras que en el caso de las denominaciones de origen, dichos signos refieren única y exclusivamente la procedencia geográfica del producto.

Finalmente, tal como lo establecimos en el caso de las marcas colectivas, las denominaciones de origen distan de las marcas de garantía en cuanto a su titular, ya que puede constituirse como tal cualquier persona, natural o jurídica, privada o pública, tal como en el caso de las marcas, mientras que el titular de una denominación de origen, lo será siempre el Estado, ya que son concebidas como patrimonio nacional perteneciente a la colectividad y controladas por el Estado.

2.3.3 Diferencias con las Indicaciones de Procedencia

Las Indicaciones Geográficas están formadas por las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, de esta manera, el artículo 221 de la Decisión 486 de la Comisión de Acuerdo de Cartagena señala: *“Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”*.

Esta figura jurídica constituye un concepto absolutamente general, su única utilidad es dar a conocer el lugar de procedencia exacto de un determinado producto, y es empleado en el comercio tanto para proteger al consumidor frente al engaño como para hacer uso del prestigio del lugar de origen en la publicidad de los productos.

La diferencia con las denominaciones de origen recae sobre varios aspectos antes citados, como la especificidad de las mismas, la utilidad, el interés tutelado, etc. y sobre todo distan respecto del reconocimiento del derecho, ya solamente las denominaciones de origen son objeto de reconocimiento a través de un registro, mientras que el uso de una indicación de procedencia no se encuentra reservado, no requiere del cumplimiento de requisitos legales, reservado, ni precisa de registro, solamente se encuentra supeditado a evitar el engaño al consumidor mediante el uso de una indicación falsa.

Con lo expuesto en el presente capítulo, tenemos una visión más clara sobre todos los aspectos que componen las denominaciones de origen y su importancia para promover su reconocimiento, en virtud de ello resulta indispensable analizar la protección reconocida en nuestro ordenamiento jurídico.