

Diagnóstico de las Legislaciones sobre Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana

IICA



MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
Y DE COOPERACION



**PROGRAMA REGIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
LA CALIDAD DEL CAFÉ VINCULADO A SU ORIGEN**

**DIAGNÓSTICO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES SOBRE
INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
DE CENTROAMERICA, PANAMÁ Y REPÚBLICA DOMINICANA**

Richard Peralta Decamps

© Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica -PROMECAFE-Calzada Roosevelt 6-25 zona 11, Ciudad de Guatemala 01901, Guatemala, C. A.

Primera edición de 500 ejemplares

Impreso en Santo Domingo, República Dominicana

Editora Corripio, C. x A.

ISBN: 978-9945-463-01-9

El material consignado en esta publicación puede ser reproducido por cualquier medio, siempre que no se altere su contenido. El IICA agradece a los usuarios incluir el crédito correspondiente en los documentos y actividades en los que se utilice.

GLOSARIO DE SIGLAS UTILIZADAS

- ADPIC : Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
- AECID : Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
- ALC : América Latina y Caribe.
- CAN : Comunidad Andina de Naciones.
- CA-PN-RD: Centro América, Panamá y República Dominicana.
- CE : Comunidad Europea.
- CQI : Instituto de Calidad del Café (por sus siglas en inglés).
- DO : Denominación de Origen (DDOO en para el plural y DOP para “Denominación de Origen Protegida”).
- DR-CAFTA: Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana (por sus siglas en inglés).
- EEUU : Estados Unidos.
- IG : Indicación Geográfica (IIGG para el plural e IGP para “Indicación Geográfica Protegida”).
- IICA : Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
- IOG : Indicación de Origen Geográfico (abarca las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, IOG’s para el plural).

IP : Indicación de Procedencia.

OMC : Organización Mundial del Comercio.

OMPI : Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

PIB : Producto Interno Bruto.

PROMECAFE: Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico de la Caficultura de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica.

UE : Unión Europea.

PRESENTACIÓN

El Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica –PROMECAFE-, ha sido definido como el organismo regional contraparte en el proceso de apoyo a los productores de café de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID-. En seguimiento a este proceso, ejecuta el “Programa Regional para la Protección de la Calidad del Café Vinculado con su Origen”, basado en cinco áreas estratégicas que se considera aglutinan los intereses regionales y nacionales: Normativa técnica; Legislaciones nacionales en materia de DO; Control de calidad y trazabilidad; Acreditación y certificación; y Publicaciones divulgativas.

El Programa Regional tiene como objetivo general, sentar las bases para la protección de la calidad y la generación de valor agregado de los cafés de la región en su interrelación con el lugar de producción. En él participan cinco países, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Uno de los resultados más trascendentes de la iniciativa radica en la formulación de una propuesta regional de elementos comunes básicos de cara al eventual reforzamiento de la base legal que norma –en cada uno de los países concernidos– la existencia, el alcance, el registro y la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Estas figuras jurídicas de la propiedad intelectual poseen una amplia trayectoria histórica en Europa como instrumentos de protección de la calidad de los productos agroalimentarios en función de las características, la reputación y las tipicidades que presentan debido esencialmente a su origen geográfico.

En el marco del Programa Regional, se ha elaborado el diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que forma parte de la consultoría legal, contratada para el efecto.

El presente documento es un informe diagnóstico a nivel regional y por país miembro de PROMECAFE en relación al marco legal nacional que regula las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen; y una propuesta normativa sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, como una sugerencia de texto legal que contiene elementos mínimos comunes para un sistema de protección de las IIGG-DDOO en los países de la región; con el objetivo de constituirse en un documento de referencia para la formulación de las iniciativas nacionales de reforma de los marcos legales de los países de la región en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen; y como un aporte que se espera sea de utilidad nacional y regional; por lo que se pone a consideración de los institutos cafeteros socios del Programa y de las oficinas de registro de la propiedad industrial correspondientes, para apoyar y facilitar los procesos legales en sus países en torno a este tema.

Los conceptos y las opiniones expresados en el presente documento constituyen responsabilidad de su autor y no necesariamente representan la opinión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y las demás entidades participantes y colaboradoras del Programa Regional.

Atentamente,

Guillermo Canet Brenes
Secretario Ejecutivo, PROMECAFE

INTRODUCCIÓN

El presente diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen forma parte de la consultoría legal del Programa Regional de Apoyo a la Calidad del Café vinculado a su Origen que ejecuta el Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico de la Caficultura de Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica, perteneciente al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y que cuenta con el financiamiento y la asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Este Programa Regional tiene como objetivo general lograr sentar las bases para la protección de la calidad y la generación de valor agregado de los cafés de la región en su interrelación con el lugar de producción. En efecto, el Programa Regional está siendo realizado desde abril de 2007 con la participación de cinco países (El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana), a través de unos cinco componentes con importantes resultados esperados al final del programa, en un horizonte de ejecución de tres años.

Uno de los resultados más trascendentes de la iniciativa radica en la formulación de una propuesta regional de elementos comunes básicos de cara al eventual reforzamiento de la base legal que norma –en cada uno de los países concernidos– la existencia, el alcance, el registro y la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Estas figuras jurídicas de la propiedad intelectual poseen una amplia trayectoria histórica en Europa como instrumentos de protección de la calidad de los productos agroalimentarios en función de las características, la reputación y las tipicidades que presentan debido esencialmente a su origen geográfico, lo que incluye la influencia que suelen ejercer sobre los mismos los factores ambientales (suelos, clima, pluviosidad, etc.) y humanos (prácticas culturales de cosecha, transformación, etc.).

En tal sentido la consultoría legal contratada ha tenido su plan de trabajo dividido en dos etapas claramente definidas: una primera fase que consiste en la elaboración y la validación de un diagnóstico de las legislaciones de la región sobre el tema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen; y una segunda etapa, iniciada una vez concluida la primera, en la que el consultor legal ha debido elaborar, discutir y validar una propuesta de elementos comunes básicos, de ley y de reglamento, para la implementación y la gestión de las IG/DO, señalando –si esto fuera necesario– aspectos específicos a ser considerados en cada uno de los países miembros del PROMECAFE. El presente documento de trabajo es un informe diagnóstico a nivel regional y por país miembro de PROMECAFE en relación al marco legal nacional que regula la cuestión de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Hemos dividido el informe en 4 partes. Una primera parte introductoria aborda el tema la propiedad intelectual y su incidencia en la protección de los topónimos, a través de las diversas vías que esta rama del derecho pone a la disposición de las comunidades humanas. Esta breve sección introductoria aborda la conexión entre las estrategias de diferenciación y de producción de cafés diferenciados que se están implementando en la mayoría de nuestros países y la posibilidad de utilizar en ese contexto –como una de las herramientas disponibles– las figuras de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen (a las cuales nos referimos en el presente informe de manera conjunta como “indicaciones de origen geográfico” o “IOG’s”).

En el segundo capítulo, realizamos un paseo por el mundo de las IOG’s, tanto desde el punto de vista histórico (viendo brevemente sus orígenes y evolución), como desde una doble perspectiva de derecho internacional y derecho comparado. Es decir, pasamos un rápido vistazo por el conjunto de instrumentos jurídicos del derecho internacional que de una u otra forma protege el acervo de los topónimos o nombres geográficos, y en particular las IIGG y DDOO, a la vez que concluimos esta sección exponiendo diversos sistemas de protección de las IOG’s que coexisten en la actualidad en diversas partes del mundo.

En el tercer segmento de este informe pasamos a diagnosticar de forma individualizada cada uno de los marcos legales de las IOG's de los 7 países cubiertos por el trabajo. Para ello hemos recurrido a una amplia compilación legislativa, así como a la realización de encuestas y la confirmación por correo electrónico de los documentos obtenidos con personal de las oficinas nacionales de registro de la propiedad industrial. Para los fines perseguidos en esta fase de la consultoría nos hemos limitado a radiografiar la situación actual. Es decir, a modo de una foto instantánea hemos expuesto la realidad del momento, sin entrar en muchas consideraciones que, gracias al trabajo de edificación de los dos capítulos previos, el propio lector estará en condiciones de hacer. No obstante, este capítulo concluye resaltando algunos de los principales escollos que enfrenta en la actualidad el álgido tema de las IOG y presentando una lista de chequeo y de valoración de cada uno de los marcos jurídicos nacionales revisados que, en base a un estándar normativo elaborado por el consultor legal, permite caracterizar los marcos jurídicos nacionales en su relación con el estándar normativo adoptado.

No es el propósito de este informe dilucidar o proponer las soluciones, mejoras y reformas que en cada caso eventualmente podrían adoptarse. Repetimos que esa función, amplia y participativa por demás, pertenece a la segunda fase de la consultoría legal. Valga la puntualización para no crear expectativas desmedidas.

Finalmente, hicimos unas breves y concisas reflexiones en aras de abonar el terreno para las consultas y discusiones realizadas en el marco de la segunda fase de la consultoría legal.

Para la realización de este informe hemos utilizado varios métodos y fuentes que incluyen: i) investigación bibliográfica; ii) compilación documental a través de la *web*; iii) aplicación del método deductivo (partir de lo general para ir a lo particular); iv) del método histórico; y v) del estudio comparado, principalmente. El estudio comparado de estos instrumentos y las encuestas aplicadas han permitido definir e identificar durante la segunda fase de la

consultoría legal: i) las políticas de Estado que deberían adoptarse frente a las IOG's, y ii) la disposición y el compromiso de los países para facilitar procesos relacionados con la protección de las IIGG y las DDOO.

El documento borrador del presente diagnóstico legal fue objeto de sendos talleres de presentación y validación realizados en El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana durante el mes de agosto de 2007.

Adicionalmente, la consultoría legal elaboró una propuesta de normativa sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que no es más que una sugerencia de texto legal que contiene elementos mínimos comunes para un sistema de protección de las IIGG-DDOO en los países de la región. Esta propuesta de normativa ha tenido dentro de sus objetivos: i) constituirse en un documento de referencia para la formulación de las iniciativas nacionales de reforma de los marcos legales de los países de la región en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen; ii) introducir en el debate de las iniciativas nacionales la necesidad de fortalecimiento de la indicación geográfica y la denominación de origen como figuras jurídicas de la propiedad intelectual, independientes de la marca; y iii) aportar a las iniciativas nacionales una propuesta concreta de texto normativo para el fortalecimiento de los marcos legales nacionales que incluya aspectos cardinales, tales como la conceptualización, la registrabilidad bajo sistemas propios independientes de las marcas, la titularidad, los requisitos y el procedimiento para obtener el registro, los organismos de gestión, los sistemas de certificación, el régimen de uso, etc.

Esta propuesta normativa fue presentada y validada en un taller legal regional celebrado en ciudad de Panamá en abril de 2008, con la participación de personal directivo de las oficinas de propiedad industrial y de los asesores legales de los institutos cafeteros de los países de la región. El documento final, contentivo de varias de las sugerencias surgidas a raíz del indicado taller legal regional que fueron aceptadas por la consultoría legal, se encuentra al final de este documento como apéndice del mismo.

Finalmente nos permitimos aclarar que los conceptos y las opiniones expresados en el presente documento constituyen responsabilidad de su autor y no necesariamente representan la opinión del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y las demás entidades participantes y colaboradoras del Programa Regional.

Richard Peralta Decamps
Consultor legal

I. PROTECCIÓN LEGAL DEL ORIGEN Y DERECHOS INTELECTUALES

1.1. PARADOJA DEL CAFÉ Y ESTRATEGIA DE VALOR AGREGADO CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS

El mercado mundial del café se desenvuelve en condiciones que no son las más favorables para los países productores. Mientras las economías cafetaleras de los países productores han atravesado por una crisis aguda, las industrias cafeteras de los países consumidores están en auge¹. Esta divergencia se hace evidente en la amplia brecha existente entre los precios que percibe el productor de la materia prima y los precios que paga el consumidor final.

Al final, esta situación de “paradoja” se refleja en los márgenes de utilidades que reciben los diferentes eslabones de la cadena global de comercio del café. En este escenario, cada vez son mayores las utilidades que perciben las empresas comercializadoras y tostadoras en los países consumidores y cada vez menos las que reciben los caficultores en los países productores.

Como consecuencia de lo anterior, existe una participación poco equitativa de los agentes económicos, caracterizada por la concentración de la renta en los países consumidores de café. Los 23 países mayores importadores de café del mundo se encuentran en el rango superior del *Índice de Desarrollo Humano*, mientras que ninguno de los principales países exportadores se ubica en ese nivel. Por el contrario, 8 de los mayores exportadores se encuentran ubicados en el rango inferior del índice².

Un cambio importante se ha venido operando en el mercado del café tanto a nivel de la demanda como en el contexto de la oferta. Por un lado, los cambios en las preferencias de los consumidores, la disminución del consumo

1 SILVA, Gabriel: *La Paradoja del Café*, prólogo, p. xix, 2005.

2 IDIAF-CODOCAFE: *Diagnóstico de la caficultura dominicana*, p. 16-17.

per cápita, el estancamiento de los volúmenes de compra en los países que lideran las importaciones y la reestructuración de la industria, son cuestiones que están teniendo un impacto relevante en el negocio mundial del café. Mayores exigencias se han establecido en el orden sanitario y de inocuidad afectando a toda la industria agroalimentaria. Particularmente en el caso del café, esto se ha reflejado en mayores controles en cuanto a las ochratoxinas.

Por el lado de la oferta, la creciente concentración de la producción mundial en algunos países, el incremento en la productividad y con ello la disminución de los costos unitarios y el aumento de la participación de la variedad robusta, son sólo algunas de las transformaciones que ha estado sufriendo el entorno del comercio mundial cafetero.

La reciente crisis sufrida por la actividad productora de café ha alentado el diseño y la implementación de nuevas estrategias. Así, pues, la producción de cafés diferenciados y la búsqueda de nichos atractivos para los denominados “*cafés especiales*” constituyen algunas de las principales estrategias que están desarrollando los países productores. Se proyecta que dentro de 10 años, el mercado de cafés especiales podría superar el 10% de las compras totales del producto a nivel mundial, al incrementarse en 15 millones de sacos, de los cuales, el 60% se estaría consumiendo en Europa, Estados Unidos y Japón³.

En el marco de estas estrategias, muchos países productores se han enfocado en el mejoramiento de la calidad “*material*” del producto, es decir, en la mejora constante de los elementos objetivos y medibles del café: tamaño y forma del grano, densidad, color, humedad, número de defectos, características organolépticas y cualidades especiales. Muchos de estos productos de alta calidad o de características especiales han ido a venderse a los denominados mercados de cafés especiales, entre los cuales están el orgánico, el comercio justo, el *Bird friendly*, el café de sombra, el *Utz certified*, entre otros. En consecuencia, los países productores han ido implementando

3 IDIAF-CODOCAFE: *op. cit.*, p. 2.

estrategias para premiar la calidad, tales como la “*Tasa de la Excelencia*”, los eventos de subastas y la iniciativa del Instituto del Café de Calidad (CQI, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, se ha considerado que los países productores deben realizar esfuerzos adicionales en potenciar la calidad “*inmaterial*” de sus productos, la cual está conformada por un conjunto de atributos simbólicos de calidad que no pueden medirse a través de los sentidos humanos o de mecanismos tecnológicos⁴. Aquí se trata del desarrollo y la aplicación de estrategias de mercado orientadas a diferenciar los productos del mercado genérico. Las marcas registradas, las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y los sellos de sostenibilidad forman parte del conjunto de herramientas de las que disponen los países productores en la actualidad.

En el caso particular de las indicaciones de origen geográfico (IOG), se trata de unas herramientas mercadológicas legalmente tuteladas por los derechos de propiedad intelectual que permiten establecer una diferenciación en términos de calidad y de precio. En este caso, el beneficio de la IOG suele tener un efecto social o comunitario más amplio que una marca registrada, pues su existencia y su valorización dependen mucho de la creación de una estructura de gestión que se encargue de certificar la calidad y de promoverla en los mercados. Asimismo, la estrategia de mercadeo del producto amparado por una IOG está fundamentada en el territorio –y con él todos los elementos ligados al mismo, tales como la historia, la cultura, el folclor, etc.– y en las tipicidades o reputación del producto –calidad, características o fama–, elementos ya existentes en las regiones, con los cuales se estructura un sello de diferenciación con caracteres de seguridad o garantía a través de los sistemas de certificación del producto.

De acuerdo con Avelino y otros, *“La existencia de un mercado en el que el origen puede ser un factor de remuneración explica el interés nuevo de los países productores por el desarrollo de sellos de certificación del origen, como las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen. Estos sellos han*

4 DAVIRON, Benoit *et al.*: *op cit.*, p. 36.

comprobado ser útiles en el caso de muchos productos, especialmente los vinos, los licores y los quesos. El Champagne, el Cognac, el Tequila, el queso Manchego son ejemplos de Denominaciones de Origen exitosos”⁵.

El desarrollo de experiencias exitosas de indicaciones geográficas y denominaciones de origen depende de un conjunto de factores. Entre ellos uno de los más relevantes es el factor legal, puesto que las IIGG y las DDOO constituyen categorías de la propiedad intelectual jurídicamente protegibles en función del marco legal nacional e internacional aplicable al momento de desarrollar la iniciativa. Es por ello que la existencia de un marco legal adecuado asume una trascendencia particular.

1.2. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS TOPÓNIMOS

La expresión “*propiedad intelectual*” se refiere a los tipos de propiedad que son el resultado de las creaciones de la mente humana, del intelecto⁶. De forma concreta, los Estados han preferido, antes que establecer definiciones formales y teóricas sobre el concepto, definir una lista de derechos en su relación con la propiedad intelectual. Así, pues, el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) de 1967, incluyó dentro de su radio de acción las “*...obras literarias, artísticas y científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las invenciones en todos los campos de la creatividad humana; los descubrimientos científicos, los dibujos y modelos industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de servicio, así como los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la competencia desleal; y todos los demás derechos relativos a la actividad intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico*”⁷.

⁵ AVELINO, Jacques et al: “*Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Algunos Fundamentos y Metodologías con ejemplos de Costa Rica sobre café*”, p. 7.

⁶ OMPI: *Curso de formación DL-101*, p. 3, 2003.

⁷ Convenio constitutivo de la OMPI: artículo 2, punto viii.

Hasta la culminación de la Ronda Uruguay en 1994, los acuerdos internacionales sobre la protección de la propiedad intelectual fueron suscritos fundamentalmente por los países desarrollados, mientras que muchos de los países en vías de desarrollo sistemáticamente los ignoraron, pues la mayoría de las naciones de industrialización tardía, incluyendo algunas de las que ahora son desarrolladas, optaron en su momento por adquirir tecnología extranjera a través de la difusión post-patente, la copia, la ingeniería inversa y la contratación de expertos extranjeros. Luego de la Ronda Uruguay, esta situación ha cambiado drásticamente.

La premisa del *“Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”* (ADPIC) es el supuesto de que las invenciones y creaciones son objeto de propiedad privada y que es necesaria la existencia de normativas internacionales y nacionales que permitan la titularidad o protección de los esfuerzos intelectuales orientados a la innovación. En consecuencia el ADPIC reconoce la validez universal de lo establecido en los convenios internacionales relevantes en materia de protección a la propiedad intelectual (París, Roma, etc.) que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En síntesis, el ADPIC ha significado la armonización de las legislaciones nacionales sobre la propiedad intelectual hacia los estándares prevalecientes en los países desarrollados, de manera que para participar en la OMC, todos los países en vías de desarrollo han debido ajustar en un plazo relativamente breve sus leyes nacionales a lo previsto en el Anexo 1C del Acta de Marrakech, contenido del Acuerdo sobre los ADPIC.

De tal forma, los derechos de propiedad intelectual, hoy día, pueden ser clasificados⁸ en cuatro grandes áreas:

1. La propiedad industrial, que aglutina: i) patentes de invención; ii) modelos de utilidad; iii) diseños industriales; iv) marcas; v) nombres comerciales; vi) indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

⁸ Existen múltiples sistemas de clasificación para los derechos intelectuales, pero hemos preferido éste por ser más simple y adecuado a los fines que persigue este diagnóstico.

2. La propiedad artística o literaria, que comprende: i) los derechos de autor; y ii) los derechos conexos.
3. El amplio campo de la competencia desleal, los secretos empresariales, la información no divulgada, los datos de prueba, etc.
4. Los derechos especiales o *sui generis*, dentro de los cuales encontramos: i) los derechos sobre los esquemas de trazado de circuitos integrados; y ii) los derechos de los obtentores de variedades vegetales.

De las categorías supraindicadas de la propiedad intelectual, sólo vamos a referirnos brevemente a las que poseen incidencia directa en la protección de los nombres geográficos. Otras ramas del derecho a través de las cuales se puede obtener una tutela efectiva de los topónimos⁹ en condiciones especiales (tal como los derechos del consumidor) no serán objeto de ponderación en este informe por no estar incluidas dentro del campo de los derechos intelectuales.

1.2.1. LA PROTECCIÓN BAJO EL DERECHO MARCARIO

a. Las marcas

Por “*marca*” se entiende, desde una perspectiva de derecho internacional, “...*cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas*”¹⁰.

Desde un enfoque más comercial, las marcas son en la actualidad el elemento esencial de la estrategia de comercialización de las empresas. Día a día, la *marca* ha adquirido un gran impacto en el mercado, razón por la cual el empresario no puede limitarse sólo a producir, ya que siempre sus

⁹ Se refiere a los nombres geográficos. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define el término “*topónimo*” como “*nombre propio de un lugar*”.

¹⁰ Artículo 15.1. del Acuerdo sobre los ADPIC.

servicios o productos deben distinguirse de los de sus competidores en el mercado. La marca constituye un instrumento invaluable de comunicación entre quien produce un bien o servicio y quien lo consume. Por tanto, no se limita únicamente a identificar el origen empresarial de los productos, sino que además crea un vínculo de confianza con el público consumidor comprometiendo la reputación de la empresa y ofreciendo una garantía de calidad a quien la demanda, llegando a constituir en muchos casos el elemento principal del patrimonio de ésta.

Para que un signo distintivo sea registrado como *marca* debe cumplir una serie de requisitos de forma y de fondo de son establecidos en las legislaciones de los países. Los requisitos de forma se refieren a la presentación de las solicitudes de registro y su trámite, mientras que los requisitos de fondo hacen alusión a determinadas condiciones que debe tener el signo distintivo cuyo registro se persigue. En términos generales, el signo cuyo registro como marca se persigue: i) debe ser distintivo, ii) no debe inducir a engaño o error¹¹, y iii) y debe no estar previamente registrado o protegido a favor de un tercero en la clase correspondiente al producto.

Las marcas pueden ser de varios tipos: denominativas, figurativas, sonoras, olfativas, tridimensionales o mixtas. Algunas de estas categorías no son registrables en muchos países por lo que su aplicación práctica se debe a las legislaciones nacionales. A los fines de este diagnóstico nos interesa identificar y definir tres de ellas:

- i. Marcas denominativas: que están compuestas por letras, palabras, cifras, nombres o abreviaturas, o las combinaciones de éstas. En el caso particular que nos ocupa, un topónimo puede constituir una marca denominativa (por ejemplo: Valdesia, Marcala, Orosí, etc.).
- ii. Marcas figurativas: que están compuestas por figuras, logos, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas o

11 OMPI: *op. cit.*, módulo 4, p. 3.

- franjas, combinaciones y disposiciones de colores, entre otros. En el caso de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, éstas usualmente tienen uno o varios sellos (marcas
- iii. figurativas o mixtas) que acompañan el producto y que deben ser protegidos como tales. Ejemplos: el logo de certificación de la IOG y el sello del consejo regulador.
 - iv. Marcas mixtas: que están compuestas por una combinación de los dos tipos anteriores en los que hay una parte denominativa y otra figurativa. A modo de ejemplos:



Usualmente las marcas deben ser registradas ante una autoridad nacional competente para ser protegidas, aunque en algunos países la protección se puede verificar como resultado de una utilización prolongada. No obstante, la vía más segura para garantizar la protección de la marca es el registro. El procedimiento y los requisitos para el registro de una marca pueden variar de país en país según la opción legislativa adoptada.

Para la protección de una marca en términos globales se requiere realizar el registro nacional en cada país en donde se desee proteger, puesto que no existe un registro universal de marcas. En ciertas regiones existen sistemas que facilitan el registro regional de la marca (ej. Unión Europea), pero al final se requiere la inscripción individual en cada uno de los países e incluso en cada uno de los territorios. La OMPI ha realizado esfuerzos considerables para que los sistemas nacionales y regionales de registro de marcas sean más

fáciles de usar, armonizando y simplificando ciertos procedimientos a unos estándares mínimos internacionales¹². Adicionalmente, existe un convenio multilateral administrado por la OMPI (el Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas) que facilita la tramitación de solicitudes de registro de marcas a los Estados que son parte del acuerdo, en virtud del cual se puede depositar un registro internacional en la Oficina Internacional de la OMPI en Ginebra, válido en todos los países contratantes y mediante el pago de una única serie de tasas con una duración del registro de 20 años. La duración ordinaria del registro de una marca, según el ADPIC, no debe ser inferior a 7 años, pudiendo ser renovado indefinidamente¹³.

Las marcas deben indicar el producto y la clase para los cuales se utilizarán en el comercio. Para ello existe una clasificación internacional de bienes y servicios (llamada Clasificación Internacional de Niza), que subdivide el universo de bienes y servicios en agrupaciones o clases. El registro de la marca debe indicar a cual clase pertenece puesto que, en principio, marcas similares o idénticas pueden ser utilizadas y registradas para productos pertenecientes a clases diferentes.

Finalmente, bajo el esquema legal de las marcas, su registro y protección confieren a su titular, en general, los siguientes derechos básicos:

- i. Derecho de uso de la marca: significa que el titular tiene la prerrogativa exclusiva de utilizar la marca para aplicarla a productos, contenedores, empaques, etiquetas, etc. o utilizarla de cualquier otro modo en relación a los productos o servicios para los cuales ha sido registrada, además de utilizarla en anuncios publicitarios, comerciales, documentos, etc.
- ii. Derecho de prohibir a terceros la utilización de la marca: Esto se deriva de la función esencial de la marca, que es la

12 OMPI: *op. cit.*, módulo 4, pp. 18-19.

13 Artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC.

de distinguir los bienes y servicios de las empresas respecto de los de sus competidores. Esto abarca no sólo la marca en sí, sino también las marcas similares en grado tal que puedan causar confusión en el consumidor.

b. Marcas colectivas y de certificación

Las marcas colectivas y las marcas de certificación tienen cierto número de características comunes, con la diferencia de que las marcas de certificación cumplen además una función de garantía o de conformidad, de manera que su titular garantiza la presencia de ciertas características en los productos que las utilizan. Desde una perspectiva internacional resulta difícil hacer una distinción clara entre las marcas colectivas y las de certificación dado que no existen definiciones reconocidas de modo general. A veces los países establecen reglas para las marcas colectivas que se podrían considerar más apropiadas para marcas de certificación y viceversa¹⁴.

Los países que han utilizado la ley tipo de la OMPI para estructurar sus legislaciones nacionales diferencian las marcas colectivas de las de certificación aproximadamente de la siguiente manera:

- i. Marca colectiva: signo o combinación de signos cuyo titular es una entidad colectiva que agrupa a personas autorizadas por el titular para usar la marca.
- ii. Marca de certificación: signo o combinación de signos que se aplican a productos o servicios cuyas características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la marca.

Como se puede observar, la diferencia básica entre las marcas colectivas y las de certificación consiste en que en la primera el titular debe ser una entidad que agrupe a personas físicas o jurídicas que son, en adición al propio titular, autorizadas a utilizar la marca colectiva previo cumplimiento de

14 OMPI: "Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas", p. 89.

ciertos requisitos (usualmente indicados en un reglamento de uso), mientras que en la segunda el titular de la marca no puede utilizar por sí mismo en el comercio de bienes o servicios el signo registrado, puesto que su uso está reservado a terceros habilitados por el titular mediante el cumplimiento de alguna norma.

Por lo general las marcas colectivas y las de certificación tienen como principal característica común que no indican el origen de los bienes o servicios en el sentido de que no permiten conocer la empresa que los proporciona (por ello los productos con marca colectiva o de certificación suelen ir acompañados de alguna marca de fábrica o de comercio). De tal forma, son utilizadas por distintas empresas que están obligadas a observar las normas comunes establecidas, en el caso de la marca colectiva, y certificadas en el caso de la marca de certificación, por el titular del registro¹⁵.

Por la naturaleza específica de las marcas colectivas y de certificación, que expresan ciertas características de los productos o servicios que las llevan, deben cumplirse ciertas condiciones especiales para su registro, como son: i) que la marca esté expresamente designada como tal (colectiva o de certificación); y ii) que la solicitud de registro vaya acompañada de una copia del reglamento que rige su utilización. Así, pues, los requisitos exigidos en el reglamento de la marca para que puedan ser utilizadas por terceros o asociados pueden referirse al origen geográfico, al modo de fabricación, a los materiales empleados, a su calidad o a cualquier otro aspecto. Como se observa, si bien la característica común puede ser la calidad, no se trata de un requisito obligatorio¹⁶.

15 Ídem., p. 89.

16 Ídem., p. 90.

1.2.2. LA PROTECCIÓN BAJO SISTEMAS DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Existe otra fórmula de protección legal de los topónimos que está referida a situaciones especiales en las que el origen geográfico de un producto le confiere una calidad, características o reputación determinadas. En este campo se conjugan dos conceptos que en muchas ocasiones son confundidos incluso en algunos marcos legales: las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

Las IIGG y las DDOO, al igual que las simples indicaciones de procedencia, señalan el origen geográfico del producto para el cual son utilizadas, pero adicionalmente en los primeros dos casos la denominación del lugar debe servir para designar una calidad, unas características y/o una reputación determinadas correlacionadas de manera fundamental con el origen geográfico del producto, incluyendo sus factores naturales (clima, suelos, etc.) y/o humanos (métodos tradicionales de producción, elaboración, etc.).

De alguna manera las IIGG y las DDOO son parecidas a las marcas en cuanto crean una identidad ante los consumidores y posibilitan la organización de una estrategia de diferenciación en términos de calidad y precio. Las principales diferencias entre las marcas, por un lado, y las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, por otro, radican en: i) los requisitos para su protección; ii) el nexo entre las características del producto y su origen geográfico; iii) las limitaciones en términos del lugar de producción, elaboración y transformación; iv) la estructura de administración y de certificación; y v) la naturaleza colectiva de éstas últimas, lo que supone que todas las personas y empresas que tienen su establecimiento dentro del área geográfica protegida pueden usar la IG o DO siempre que cumplan las especificaciones técnicas requeridas.

La ley tipo especial de la OMPI de 1975 se refiere particularmente a las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, aunque pocos países en vías de desarrollo la adoptaron en su momento. Su uso más extendido

se encuentra en Europa donde hay toda una tradición en torno a los signos de calidad ligados al terruño. Según esta ley tipo especial las denominaciones de origen deben figurar en un registro especial y las autoridades deben examinar si la solicitud cumple con los requisitos especiales enunciados en la definición¹⁷.

En la actualidad, los acuerdos internacionales sobre el tema no están muy generalizados (como sería el caso del Arreglo de Lisboa sobre la protección y el registro internacional de denominaciones de origen que sólo tiene 26 Estados miembros) o son insuficientes en sus regulaciones (tal es el caso del Acuerdo sobre los ADPIC que, a pesar de haber establecido unas reglas mínimas para su protección, está muy concentrado en la tutela de los vinos y las bebidas espirituosas). Por tal razón muchos países han tenido la libertad de establecer sus propias regulaciones de forma un tanto heterogénea. Más adelante se explicará con detalle todo el tema de las IIGG y las DDOO.

1.2.3. LA PROTECCIÓN POR COMPETENCIA DESLEAL

Muchos países han adoptado leyes específicas sobre competencia desleal y/o sobre la protección del consumidor. Sin embargo, los países que han fundamentado sus leyes nacionales de propiedad intelectual o industrial en la ley tipo de la OMPI incluyen una serie de normas sobre competencia desleal, debido a que el Convenio de París (artículo 10bis) obliga a los países miembros a garantizar una protección efectiva contra la competencia desleal.

El indicado artículo del Convenio de París contiene una cláusula general mediante la cual considera competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial. Un concepto similar, así como una lista no exhaustiva, sino enunciativa, de actos considerados como competencia desleal fueron introducidos en la ley tipo de la OMPI. Por tanto, esta definición en sentido amplio se aplica a una multitud de actos distintos entre los que

17 Ídem., p. 91.

cabe citar: desacreditar a un competidor, la publicidad fraudulenta, alejar a un empleado clave del competidor, robar secretos empresariales, entre muchos otros¹⁸.

Existen tres aspectos de la competencia desleal que están estrechamente vinculados a la protección y utilización de marcas y de IOG's, a saber:

- i. Piratería: consiste en registrar o en utilizar una marca o IOG extranjera notoriamente conocida que no está registrada en el país. En el caso de las marcas estas situaciones están previstas en el artículo 6bis del Convenio de París en el que se estipula que una marca notoriamente conocida ha de ser protegida, incluso si no está registrada en el país, para el caso de productos idénticos o similares. En el caso de las IOG's, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas protege contra la utilización deshonesta de indicaciones relativas a lugares geográficos.
- ii. Falsificación: falsificar un producto significa imitarlo. De tal modo, un producto es falsificado, no cuando simplemente se parece a otro, sino cuando da la impresión de ser el producto genuino procedente del fabricante o comerciante original. Aunque no es obligatorio, los productos falsificados suelen llevar una marca. En estos casos, las infracciones se pueden procesar a través del derecho marcario. En caso contrario se debe acudir a la protección contra la competencia desleal.
- iii. Imitación de etiquetas o embalajes: este tipo particular se encuentra en el interregno entre las trasgresiones marcarias y las falsificaciones. Al igual que en la falsificación, se imita la etiqueta o embalaje del producto competidor, pero en este caso la imitación no da la impresión de ser el producto genuino, de forma que si se comparan el producto genuino y la imitación no se confundiría

18 Ídem., p. 99.

el comprador respecto a la identidad de cada uno puesto que el imitador usualmente no se esconde detrás del fabricante del producto genuino, sino que lo comercializa bajo su propio nombre. Aquí existe un método desleal de competencia puesto que, en vez de crear por cuenta propia una imagen o etiqueta, el imitador se aprovecha de la fama del producto genuino dando a su producto un aspecto tan parecido a aquel que crea confusión en el mercado¹⁹.

Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas notorias y exitosas, debido a los elevados precios a los que son comercializadas, suelen ser objeto de todo tipo de intentos de vulneración de sus derechos intelectuales. Lo importante es que los topónimos pueden ser protegidos tanto por la legislación marcaria y de denominaciones de origen e indicaciones geográficas, como por las normativas que prohíben y sancionan la competencia desleal (imitación, piratería, indicaciones de procedencia falsas o engañosas, etc.).

1.2.4. LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS TOPÓNIMOS

Los topónimos pueden ser protegidos jurídicamente como indicaciones geográficas o denominaciones de origen por varias vías y ámbitos. Por un lado, su protección en el ámbito nacional puede ser alcanzada por varias vías conforme a las opciones dispuestas en las legislaciones nacionales:

- i. La protección legislativa o administrativa: que es la que han establecido algunos países para diferenciar y proteger determinados productos mediante un sistema de zonificación y de protección jurídica a través de una ley o alguna normativa administrativa vinculante. Tal es el caso de las zonas productoras de vinos en algunos países cuya protección nacional viene dada, no por su inscripción en un registro nacional de denominaciones de origen o indicaciones geográficas, sino por una ley que la dictamina de manera específica.

19 Ídem., pp. 100-101.

- ii. La protección vía el “registro” o “declaración”: consiste en lograr una tutela legal concedida por el Estado a partir de un registro o inscripción oficial. En este caso la protección podría darse, dependiendo de la opción legislativa adoptada por el país, bajo diferentes esquemas registrales, tales como: marca, marca colectiva, marca de certificación, indicación geográfica o denominación de origen. En el caso de las IIGG y las DDOO, muchos países no las “registran” puesto que han reservado su titularidad a favor del propio Estado, aunque son utilizadas por los particulares, y en consecuencia ante alguna solicitud de reconocimiento de parte interesada o de oficio, la autoridad competente “declara” la protección de la IOG mediante un acto administrativo en firme. En ambos casos se requiere de un reconocimiento oficial.
- iii. La protección por competencia desleal: este caso se puede verificar esté o no el topónimo registrado o inscrito en un registro, o protegido expresamente por una ley u otra disposición administrativa vinculante, pues esta es una vía abierta para impedir o detener la comisión de actos deshonestos en el comercio, así como para resarcir los daños que ellos hubieren causado. En consecuencia los productores de una zona geográfica afectada siempre podrán atacar judicial o administrativamente a cualquier empresa que comercialice un producto con indicaciones falsas o engañosas sobre el origen geográfico del mismo, aunque el topónimo no esté registrado o inscrito en un registro de propiedad industrial, o declarado expresamente en una disposición normativa.

En el contexto extra-nacional, la protección jurídica de topónimos que constituyen IOG bajo esquemas registrales de indicaciones geográficas o denominaciones de origen puede obtenerse también por al menos dos modos:

- i. Protección por registro internacional: el caso particular de las DDOO, el Arreglo de Lisboa de 1958, relativo a la protección y el registro internacional de las denominaciones de origen, provee a los países miembros la vía para registrar sus DDOO en los demás países signatarios

a través de un depósito internacional ante la Oficina Internacional de la OMPI. Esta vía está limitada en el alcance y el uso pues sólo pueden acceder a ella los miembros de Arreglo de Lisboa y sólo se tramita el registro en los países miembros. En el caso de un país cuyo Estado no es miembro del Arreglo de Lisboa o de que, aún siéndolo, se desee registrar la DO en un país no miembro, se debe acudir al registro individualizado en aquellos países donde se desee obtener la tutela. Algo similar ocurre con el Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas, en el caso de IIGG o DDOO protegidas como marcas colectivas o de certificación.

- ii. Protección por negociación internacional: cada vez más muchos Estados, ante la disparidad de normativas nacionales sobre IOG, están recurriendo a la vía de la negociación internacional, usualmente regional o bilateral, para alcanzar el reconocimiento y la protección jurídica de sus denominaciones de origen e indicaciones geográficas nacionales. Por ejemplo, la Unión Europea ha estado incluyendo desde hace unos años en los Acuerdos de Asociación Económica que ha estado negociando el reconocimiento de la lista de IOG europeas. Por otro lado, en el Tratado de Libre Comercio de Norte América (NATFA) entre Estado Unidos, México y Canadá, los tres países se reconocieron mutuamente determinados productos típicos nacionales cuyas designaciones constituyen topónimos en materia de bebidas espirituosas: *Tennessee* (EUA), *Tequila* (México) y *Canadian Whisky* (Canadá).

La existencia de varias vías o métodos para alcanzar la protección de los topónimos que constituyen indicaciones geográficas o denominaciones de origen en función del ámbito de tutela que se pretenda alcanzar (nacional o extranacional) representa una abanico de opciones para la protección efectiva de ese bien colectivo constituido por el nombre geográfico del lugar en el que viven y se desarrollan las comunidades rurales y con ellas su historia, cultura, identidad y folclor. El diagrama a continuación refleja de una forma gráfica las diferentes opciones.

Diagrama 1



Fuente: el autor.

II. ENFOQUE HISTÓRICO E INTERNACIONAL DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

2.1. ORIGEN, EVOLUCIÓN Y CONCEPTOS GENERALES

2.1.1. INTRODUCCIÓN

Los conceptos “indicación geográfica” (IG) y “denominación de origen” (DO) –siempre designados de manera conjunta a los fines de este diagnóstico como “indicaciones de origen geográfico” o “IOG’s”– pueden ser catalogados como difusos, confusos e inconsistentes desde una perspectiva global. Particularmente en el caso de las *indicaciones geográficas*, algunos países han adoptado esta figura legal bajo una concepción que la equipara con una simple *indicación de procedencia*. Igualmente, en materia de denominaciones de origen, aunque muchas legislaciones nacionales han concebido esta figura jurídica bajo acepciones relativamente menos heterogéneas, sus condiciones requeridas y regulaciones de uso suelen variar sensiblemente de un país a otro, lo cual, desde luego, contribuye a obnubilar aún más la perspectiva actual de una homogeneización internacional de esta herramienta de la propiedad intelectual.

Para empezar a dilucidar este panorama hemos preferido iniciar abordando un enfoque histórico de las indicaciones de origen geográfico que nos permita descubrir los justificativos de su génesis y su devenir histórico, así como sus diferencias básicas respecto de otros signos distintivos como las marcas, las marcas colectivas y las de certificación. Hecho lo anterior pretendemos establecer sendas definiciones internacionalmente referenciadas de ambos conceptos, como punto de partida general, aunque más adelante

podremos observar las diferentes aplicaciones y desviaciones con las que se han estado implementando en los diferentes países, particularmente en la región CA-PN-RD²⁰.

2.1.2. ORIGEN Y EVOLUCIÓN

Preciso es iniciar reseñando que la designación de productos agrícolas y alimenticios con el nombre de su lugar de producción, fabricación o elaboración, es una práctica de larga data, tan antigua como la propia existencia de los mercados en los que se producían las transacciones comerciales de dichos bienes, con lo cual se pretendía conferirles un valor particular o un mérito específico. De tal forma, se reconocía implícitamente el nexo o la relación insoluble entre el lugar de producción, por un lado, a través de factores ambientales y humanos tales como el suelo, la topografía, el clima y las variedades y razas, el hombre y sus tradiciones culturales expresadas en métodos de producción y transformación característicos, y, por otro lado, un producto con características, calidad y reputación propias²¹. Bajo este esquema comercial, el topónimo llega a confundirse con el producto allí originado. En estas condiciones, paulatinamente se van estableciendo las bases para su protección *de facto*, por lo que algunos autores señalan que la génesis del concepto de denominación de origen (DO) como una realidad histórica, cultural, económica y social es muy antiguo ya que, aún sin reconocimiento legal empezó a experimentar una extensa tradición en muchos países, particularmente en la Europa mediterránea.

Así, pues, aunque tanto el concepto como el auge de las IOG se registran históricamente en el siglo XX, su génesis se retrotrae a épocas muy anteriores. Las IOG's más antiguas parecen haberse verificado en materia de vinos y aceite de oliva, debido a la sensibilidad de la vid y del olivo frente a las variaciones de los factores naturales. En el campo de los vinos existen referencias tan antiguas como las que ofrece la Biblia sobre los de *Angaddi* y de *Baal-Hammon* o los de *Samos*, *Creta* y *Thasos* en Grecia. Asimismo, en la

20 Centro América, Panamá y República Dominicana.

21 Couillerot, Carl. (2000). The protected designations of origin. Institute of Rural Economy of ETH from Zurich. Disponible en www.docigp.com/aopgh, p. 31.

España medieval, uno de los casos más ilustrativos de IOG's se puede encontrar en el Legajo 26.362 No. 31 del Archivo Regional de Galicia, en el cual se hace referencia al Vino de Ribadavia de 1564, citamos: *“El vino de Ribadavia ha de ser de la viña de Ribadavia hasta la fuente San Clodio, de las partes siguientes: primeramente feligresía Sampayo, San Andrés de Camporredondo, Esposende, Pozoshermos, hasta llegar a la dicha fuente de San Clodio, toda la orilla del río Avia y de allí revolver abajo, Vieyte, Beade, ... Otro sí porque de meterse vino en esta villa de partes donde no se hace bueno y hay daño e inconveniente porque debaxo de una cuba de buen vino benden a los mercaderes otro que no es tal, y los compradores después se allan engañados, y no es vino que se pueda cargar sobre el mar”*²².

Como se ve, las comunidades que habían logrado alcanzar paulatinamente –sobre la base de una consistencia histórica de control de calidad y de diferenciación– una reputación favorable para sus productos y, por vía de consecuencia, un valor agregado más allá de lo ordinario, fueron vislumbrando la necesidad de que se establecieran los medios legales para proteger esa peculiar fama del producto indefectiblemente asociada a su lugar de producción, elaboración y/o transformación. De allí resultan, a finales del siglo XIX, los primeros convenios internacionales²³ que prohíben el empleo de indicaciones de procedencia falsas o engañosas en el comercio de productos, confiriéndole a los habitantes del lugar “afectado” la prerrogativa de iniciar la acción de oposición para la protección de sus intereses legítimos en derredor del origen real del producto con reputación comercial.

Para el caso del siglo XIX algunos tratados internacionales y legislaciones nacionales había insistido en la prohibición de la utilización de indicaciones de procedencia, de origen o identidad falsas o engañosas en las diversas formas de publicitar los productos, ya fuere en marcas, etiquetas, cubiertas, envases, envolturas, precintos o directamente sobre el artículo mismo, así como en insignias, anuncios, facturas, tarjetas, cartas o papeles de comercio. Esto se

22 Cuouillerot, Carl: *op. cit.*, p. 32

23 Sobre el particular veremos más adelante las disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883 y el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas sobre el Origen de los Productos de 1891.

debió tanto al auge comercial alcanzado por algunos productos provenientes de zonas geográficas determinadas, como a la corriente de protección al consumidor que ya iba cobrando fuerza. De tal forma, el Convenio de París de 1883 incluía en el objeto de protección de la propiedad industrial “...*las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio... las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen...*”²⁴.

Los países europeos promotores de la importancia de las denominaciones de origen como parte de su patrimonio nacional (entre ellos Alemania, España, Italia y Francia) se lanzaron a desarrollar sus propios sistemas de protección de las IOG's. En los albores del siglo XX Europa empezaba a mostrar al mundo la importancia de las IOG's para el comercio local e internacional. Durante estos años sólo existían indicaciones geográficas o denominaciones de origen legalmente reconocidas o registradas en países europeos que ya poseían una larga tradición en tales sistemas de distinción de sus productos.

El 9 de junio de 1925 se publicaba en la Gaceta de Madrid una Real Orden por la que se creaba la denominación de origen *Rioja*; mientras que el 22 de octubre de 1926, un Real Decreto firmado por Alfonso XIII y el Ministro de Trabajo, Comercio e Industria, Eduardo Aunós Pérez, ponía en marcha su primer Consejo Regulador²⁵.

Para 1933 se establece la primera reglamentación nacional de España sobre denominaciones de origen en vinos, a través del Estatuto del Vino (Capítulo IV de la Ley del 26 de mayo de ese año)²⁶. Esta normativa española reconoció de forma expresa unos 28 nombres geográficos para vinos y definió por vez primera en ese país la figura de los Consejos Reguladores como órganos de gestión de las denominaciones de origen²⁷.

24 Artículo 2.1. del Convenio de París.

25 Artículo sobre la historia de la DO Rioja, objetivo de Bermemar.com en el sitio web http://www.bermemar.com/politica/xix_ar/ventana_ar/xx_ar/consante.htm, página visitada el 2 de agosto de 2007.

26 HERRERO ÁLAMO, Luis: Disertación sobre “*La Experiencia de los Consejos Reguladores de las DDOO en España*”, realizada en el marco del segundo módulo del Curso de Formación de Técnicos en Denominaciones de Origen de Café, organizado por PROMECAFE-AECI del 30 de julio al 3 de agosto de 2007, Antigua, Guatemala.

27 Ibidem.

Ya para 1935 surgen en España los primeros reglamentos de denominaciones de origen destinados a normar el proceso de producción, elaboración y transformación del *Jérez-Xérez-Sherry* y de la *Manzanilla Sanlúcar de Barrameda*²⁸. Muchos años después se adopta en España la Ley 25/1970, del 2 de diciembre de dicho año, que estableció el nuevo Estatuto de la Viña, el Vino y los Alcoholes, mediante la cual se extendió la protección bajo el régimen de denominaciones de origen a otros productos agrarios, se establecieron nuevas regulaciones sobre la tramitación de solicitudes, la composición y las funciones de los consejos reguladores y se dispuso la creación del Instituto Nacional de Denominaciones de Origen (INDO)²⁹.

Paralelamente, en Italia, para 1934 se fundaba el *Consortio del Parmigiano-Reggiano*, para la defensa, la valorización y la promoción de este conocido queso con denominación de origen; mientras que en Francia, una ley de 1905, sobre la represión de los fraudes en los vinos, había pasado por el Parlamento de la mano de Joseph Capus, político que consagró su vida pública y profesional a la organización de la viticultura francesa y a la defensa de la noción de denominación de origen. Capus fue el iniciador del decreto-ley de 1937 que creaba el Comité Nacional de Denominaciones de Origen, que después se convirtió en el Instituto Nacional de Apelaciones de Origen (INAO)³⁰.

Esfuerzos posteriores de regulación comunitaria europea concurren en la necesidad de extender la tutela bajo sistemas de indicaciones geográficas y denominaciones de origen a otros productos agrícolas y alimenticios (fuera de los vínicos y las bebidas espirituosas). A tal efecto se adopta una normativa comunitaria (el Reglamento –CEE– No. 2081/1992), sustituida más recientemente por el Reglamento (CE) No. 510/06 del 20 de marzo del año 2006.

28 Ibidem.

29 Ibidem.

30 CLAVEL, Jean: "Historia de la Chaptalización", artículo digital publicado en [elmundovino.com](http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200707), en el sitio web http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200707, página visitada el 2 de agosto de 2007.

Actualmente las IIGG y las DDOO se encuentran protegidas en diferentes países, aunque en cada caso el marco jurídico y las especificidades de la tutela suelen ser distintas. En consecuencia, las IOG's pueden ser protegidas por normativas que prohíben la competencia desleal, regulaciones de protección del consumidor, leyes para la tutela de las marcas y sistemas registrales especiales, entre otras fórmulas. En la mayor parte de los casos, su protección se contextualiza dentro del campo de los derechos intelectuales y más específicamente de la legislación en materia de propiedad industrial y competencia desleal.

En América Latina la protección legal de las IIGG y las DDOO se encuentra en proceso de desarrollo. Apenas en las últimas dos décadas es que se han estado estableciendo las bases legales –aún bastante débiles si se comparan con el sistema europeo–. Debido a estas debilidades legislativas y a la limitada comprensión de los sectores productivos acerca de las ventajas económicas que pueden derivar de tales sistemas de protección legal, pocos países de América Latina han desarrollado IOG exitosas, como son los casos de Colombia, Chile, Cuba, México, Perú y Argentina.

2.1.3. CONCEPTOS GENERALES

A partir del auge alcanzado en Europa por los productos con IGP y DOP, inicia la exportación de estas figuras a otras regiones del planeta. Por supuesto, en algunos lugares la transculturación jurídica en esta rama especial de la propiedad intelectual ha sido relativamente fácil, gracias a la existencia de condiciones económicas y sociales favorables (importante población rural, trascendencia del sector agropecuario en las economías nacionales, existencia de fuertes culturas locales, orientación hacia el consumo de productos tradicionales, etc.)³¹; mientras que en otros casos (más encauzados a la

³¹ Tal es el caso de muchos países en vías de desarrollo que han visto en el régimen de IGP y DOP una vía apropiada para agregar valor a su producción agrícola, alimentaria y artesanal y para salvaguardar sus intereses comerciales en esta materia. Sin embargo, la adopción de estos sistemas legales de protección del origen por parte de los países en vías de desarrollo ha sido caótica e inconsistente debido, entre muchas otras razones, a la multiplicidad de criterios que divergen en el tema.

productividad agrícola con el uso de transgénicos y agroquímicos, así como hacia el enfoque de la calidad inmaterial) la exportación del modelo europeo de tutela de las IOG's, más que difícil, ha sido imposible.

No obstante lo anterior, algunos instrumentos jurídicos propios del derecho internacional público han regulado –aún laxa e insuficientemente– el tema, por lo que, de entrada, preferimos adoptar las definiciones internacionalizadas en el marco de los acuerdos o tratados que hoy en día regulan la materia. En este tenor, creemos oportuno incorporar un tercer concepto –el de “*indicación de procedencia*”– que nos ayudará a deslindar el radio de acción y el alcance de cada expresión particular:

En primer plano, es imprescindible conocer un término más genérico y conceptualmente más amplio que las IIGG y las DDOO. Nos referimos al concepto de “*indicación de procedencia*”, entendido en la Convención General Interamericana de Protección Marcaría y Comercial como toda acción que implique “...consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precinta, de cualquier artículo, producto o mercancía o directamente sobre el mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, país o nación determinada, bien sea de modo expreso y directo, o indirectamente, siempre que dicho nombre geográfico sirva de base o raíz a la frase, palabras o expresiones que se empleen”³². Así, las indicaciones de procedencia ordinariamente constituyen el señalamiento de un país o región geográfica determinada como lugar de origen de un producto o servicio (por ejemplo: “*made in USA*”, “*fabriqué en France*”).

De la acepción anterior se deriva que no sólo los signos denominativos (compuestos por palabras, letras, números o una combinación de éstos) que consistan en topónimos constituyen una indicación de procedencia, sino que también cualquier signo que “indirectamente” sirva para hacer alusión a ciertos lugares también sería considerado como tal. Así, por ejemplo, símbolos figurativos que representen o reproduzcan imágenes tales como la torre *Eiffel* o la torre de *Pisa*³³, aluden de forma indirecta al origen o procedencia francés

32 Artículo 24 de la Convención Interamericana de Protección Marcaría y Comercial suscrita el 20 de febrero de 1929.

33 JALIFE DAHER, Mauricio: “Régimen legal internacional de las indicaciones geográficas, de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen”, publicado en *Propiedad Intelectual: temas relevantes en el escenario internacional*, pp. 401-426, 2000.

e italiano, respectivamente, o una melodía típica de gaitas señalaría una procedencia u origen escocés, sin necesidad de exponer gráficamente los nombres geográficos. La diferencia básica con las IOG's radica en que las indicaciones de procedencia, en principio, no cumplen una función indicadora de una calidad determinada del producto que distinguen, pues sólo persiguen identificar el origen geográfico del mismo.

Las indicaciones geográficas, en otro orden, han sido contextualizadas más recientemente a través del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC o TRIPS por sus siglas en inglés), incluido como el Anexo 1C en el Acta Final que contiene los acuerdos de la Ronda Uruguay que dieron lugar al nacimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En efecto, el ADPIC define las indicaciones geográficas como *"...las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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"*³⁴.

Aquí resalta que la utilización de una IG no se limita a designar el origen geográfico, pues esta figura jurídica debe servir también para destacar las cualidades específicas o reputación de un producto que sean consecuencia directa de factores naturales propios de su lugar de origen o imputables al mismo. Los términos "Switzerland" (Suiza) o "Swiss" (suizo), a modo de ejemplo, son considerados indicaciones geográficas en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes.

Como se puede ver, una IG no es igual a una marca, pues ésta última constituye un signo que utiliza una persona física o jurídica para distinguir sus propios bienes y servicios de los de sus competidores. La marca, en consecuencia, confiere a su titular el derecho de impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Una indicación geográfica, en contraste, indica a los consumidores que el producto amparado procede de un lugar determinado y posee características precisas derivadas su origen. Como ya se ha señalado,

³⁴ Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), contenido en el Acta de Marrakech firmada el 15 de abril de 1994.

la IG puede ser utilizada por todos los productores que cultivan o fabrican sus productos en la zona geográfica concernida y por ende comparten las cualidades comunes de ese lugar de origen, las cuales con verificadas y garantizadas mediante un mecanismo de certificación.

Finalmente, las DDOO han sido definidas en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, suscrito el 31 de octubre de 1958, como *“...la 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, comprendidos los factores naturales y los factores humanos”*³⁵.

Aunque las IIGG y las DDOO tienen muchas similitudes (tipos de productos comprendidos, nombres geográficos protegidos, procedimientos de registro similares, nivel de protección y sistemas de controles)³⁶, como afirma la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), toda DO es una IG, pero algunas IIGG no son DDOO³⁷. Esto es así, puesto que de los atributos admitidos en una IG como elementos tipificadores de un producto diferenciado (calidad, reputación u otra característica del producto), en la DO sólo se admiten algunos (la “calidad” o las “características” del mismo); mientras que el determinante fundamentalmente correlacionado con las tipicidades del producto en el campo de las IIGG (el origen geográfico –suelos, clima, etc.–), se ve ampliado en el contexto de las DDOO a todo el medio geográfico, con inclusión –además de los determinantes ligados al terruño– del elemento humano (prácticas agrícolas, manejo poscosecha, elaboración, transformación, etc.). En otras palabras, puede decirse que el vínculo con el medio geográfico es más estricto en una DOP que en una IGP.

35 Artículo 2.1. del Arreglo de Lisboa sobre la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional.

36 TEJEDO B., María Pilar. Disertación en el marco del primer módulo del Curso de Formación de Técnicos en Denominaciones de Origen, realizado en Antigua, Guatemala, del 21 al 25 de mayo, 2007

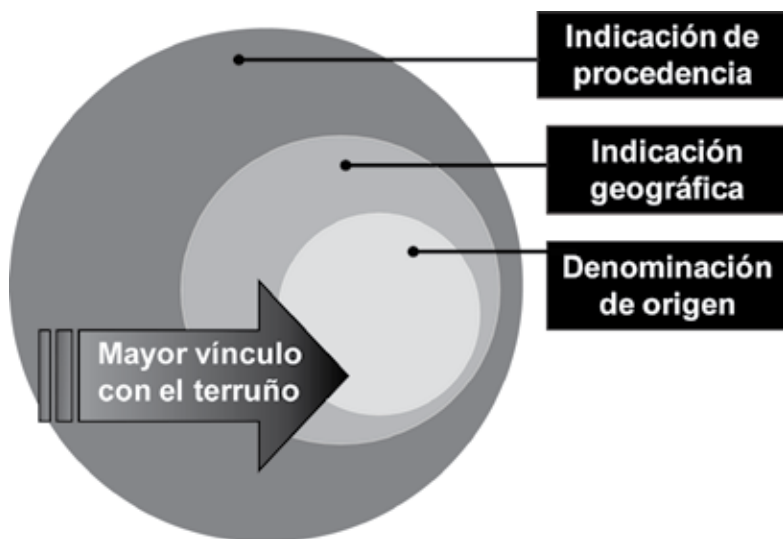
37 OMPI: *Manual de capacitación del Curso DL-101*, p. 3, 2003.

En segundo lugar, en el campo de los atributos que tipifican el producto, en el caso de una DOP no se incluye la “reputación” o “fama”, la cual sí es aceptada como atributo diferenciador en una IGP. Adicionalmente, una tercera diferencia entre las IIGG y las DDOO, conforme al modelo europeo, está relacionada con las etapas de producción que deben realizarse dentro de la zona geográfica definida al amparo de la IOG³⁸. De tal forma, para obtener una DOP todas las etapas de producción, transformación y elaboración del producto deben realizarse en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de una IGP basta con que una de las etapas (producción, transformación o elaboración) sea realizada en el territorio delimitado.

Todo lo anterior puede representarse en términos gráficos de manera simple:

Diagrama 2.

Sistema de inclusiones y exclusiones entre las indicaciones de procedencia, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen



38 TEJEDO B., María Pilar: Idem.

a. Objeto y sujeto del derecho

La declaración y/o el registro de una IG o de una DO se concentran en la tutela de un nombre geográfico. Como vimos en la definición que sobre las IIGG nos ofrece al ADPIC, convendremos en que el objeto de la protección legal conferida por esta figura jurídica es la designación del “... territorio de un Miembro (Estado, nota nuestra) o de una región o localidad de ese territorio...”³⁹. En materia de DDOO, por su lado, el objeto de la protección jurídica también es “...la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad...”⁴⁰.

No obstante, no cualquier nombre geográfico puede ser objeto del derecho tutelado por una IOG. De acuerdo con Mauricio Jalife Daher, sólo los topónimos terrestres (es decir, del planeta Tierra) pueden ser protegidos como IIGG o DDOO, puesto que al requerirse un nexo entre las características del producto y su zona de producción sólo podrían aplicar, en principio, por una cuestión de hecho, los nombres de lugares en los que el hombre genera actividades productivas⁴¹. Agregamos nosotros que tanto el ADPIC como el Arreglo de Lisboa al referirse a los regímenes legales de las IIGG y las DDOO, respectivamente, especifican que se debe tratar de topónimos de países-Estados o sus subdivisiones.

El topónimo a ser protegido debe estar ligado a un territorio específicamente delimitado que presente características naturales peculiares que, a su vez, actúen como determinantes esenciales de la calidad o características de los productos que se cultivan, elaboran o transforman en la zona. Como se dijo, en adición a los factores naturales, en el caso de las DDOO también se toma en cuenta el factor humano. En los casos de los vinos y de los cafés con DO, por ejemplo, los tipos de suelos, los climas, las altitudes, las

39 Artículo 22.1 del ADPIC.

40 Artículo 2.1 del Arreglo de Lisboa.

41 JALIFE DAHER, Mauricio: *op. cit.*, pp. 403-404.

variedades cultivadas, etc., inciden de forma trascendente en la calidad y las características del producto; pero igualmente inciden las técnicas desarrolladas por el hombre para su cultivo y su transformación.

También hay que señalar que algunas legislaciones permiten proteger bajo estas figuras legales aquellas designaciones “... *constituidas por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refieren a una zona geográfica*”⁴². En opinión de buena parte de la doctrina, esta disposición se refiere esencialmente a los gentilicios (ej.: holandés, manchego, suizo, etc.).

Por otra parte, el sujeto del derecho derivado de las IIGG y las DDOO, es decir, la(s) persona(s) física(s) o jurídica(s) que detenta(n) las prerrogativas tuteladas, suele tener un carácter colectivo en la medida en que el derecho de uso de los nombres geográficos es atribuido, en principio, al conglomerado social de productores que tiene sus unidades productivas dentro de la zona geográfica comprendida, de forma que ninguno de ellos de manera individual está en facultad de beneficiarse exclusivamente de la protección legal obtenida. En otras palabras, ninguno de los miembros de la comunidad, individualmente visto, tiene derechos de titularidad sobre el nombre geográfico concernido.

La titularidad de las IOG es una cuestión que ha suscitado muchas controversias en el debate internacional. En algunos países la titularidad sobre las IIGG y las DDOO nacionales corresponde al Estado, en otros se confiere al registrante (que casi siempre debe ser una entidad colectiva o agrupación de productores, elaboradores o fabricantes de la zona, aunque en casos muy excepcionales puede ser una empresa y hasta una persona física) y en otros la legislación no es clara o simplemente es muda sobre la cuestión de la titularidad. Estas discrepancias entre los diversos sistemas de protección de las IOG se deben a las distintas valoraciones sobre la naturaleza de la figura legal y sus fines prácticos de orden social. Lo que sí parece tener más consistencia internacional es la idea de que debe existir un órgano de gestión que se encargue de la administración y defensa de cada IGP o DOP.

42 Decisión 486 de la CAN.

b. Naturaleza de los productos amparados por IOG

Desde una perspectiva de derecho internacional, no existen limitaciones relativas a la naturaleza de los productos a ser protegidos bajo sistemas de IIGG o DDOO, de manera que, en principio, éstas pueden ser otorgadas o reconocidas para distinguir productos naturales o derivados de cualquiera de los reinos de la naturaleza: animal, vegetal y mineral. Los niveles de intervención del factor humano de cara a la transformación del producto no son determinantes para que sea reconocida una IOG, pues entran dentro del amplio espectro de los protegibles tanto los productos naturales y artesanales como los industriales.

c. Condiciones para la adquisición del derecho

Para que se pueda declarar o inscribir una IOG y, en consecuencia, se pueda generar el derecho jurídicamente protegido de utilizar el nombre geográfico en cuestión para distinguir productos específicos con determinadas calidades y características, se requiere, en principio, que el registro sea solicitado a la autoridad nacional competente por un conjunto de productores⁴³ de la zona geográfica (estrictamente delimitada) donde tales bienes son producidos y/o transformados.

En segundo lugar, de las definiciones que sobre las IIGG y las DDOO ofrecen el ADPIC y el Arreglo de Lisboa se desprenden varias cuestiones cuyo alcance es preciso aclarar de entrada, pues, como es obvio, lo que se busca con una IOG es demostrar que un producto originario de un lugar geográfico tiene características propias debidas a su origen que lo hacen distinto de los otros. Sobre esta cuestión es necesario hacer algunas puntualizaciones relacionadas con las expresiones anteriormente subrayadas:

⁴³ En algunas legislaciones se admite que se haga de oficio a iniciativa y solicitud del propio Estado o de una de sus entidades competentes. En tal sentido, la Decisión 486 de la CAN ha establecido en su artículo 203 que *“La declaración de protección de una denominación de origen se hará de oficio o a petición 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”*. Aunque esta potestad puede considerarse como una especie de promoción o estímulo a los productores de la zona, debe tomar en cuenta la propia iniciativa de los particulares interesados como una señal positiva que promueve perspectivas favorables al desarrollo de la IOG.

- “...originario de un lugar geográfico” significa que se puede delimitar un área geográfica específica y, en consecuencia: i) que se puede definir objetivamente dicha área con criterios naturales y físicos relativos a los subsuelos, suelos, topografía (pendiente y exposición) y al clima; ii) donde los hombres, a lo largo del tiempo, eligieron prácticas culturales adaptadas a esos criterios naturales que pudieron referirse a las variedades vegetales, el manejo del cultivo, las condiciones de cosecha y las prácticas de elaboración y transformación.

- “...características propias” quiere decir que se pueden definir objetivamente las diferentes particularidades o tipicidades del producto tales como el color, la forma, la composición, los aromas, los sabores, etc. En el caso de productos elaborados, esta precisión cualitativa se hace tanto en la materia prima como en el producto final.

- “...debidas a su origen” significa que se puede hacer una correlación bastante exacta entre todos o la mayoría de los elementos descriptivos objetivamente indicados, en la que tal(es) factor(es) natural(es) y/o humano(s) da(n) como resultado tal(es) característica(s) y que, al contrario, otros factores dan otras características.

- “...lo hacen distinto de los otros” traduce la idea de que debe poderse demostrar que el producto está reconocido de manera distinta dentro de una familia de productos y que por lo tanto tiene una especificidad. Esa especificidad posibilitó o posibilitará adquirir la reputación de su origen⁴⁴.

A tal efecto, en el sistema europeo las solicitudes de registro de las IGO deben ser acompañadas de un “pliego de condiciones” en el que los solicitantes precisan el nombre geográfico a ser protegido, la descripción del producto cubierto, la zona geográfica comprendida, los elementos tendentes a probar que el producto es originario de la zona (control y trazabilidad), la descripción del método de obtención del producto, el vínculo o relación causal entre el origen y las características del producto, las generalidades sobre el organismo

44 MOQUETE, Helene et Al: “Guía del Solicitante de una IG: caso del café en República Dominicana”, pp. 4-5.

del control, las disposiciones relativas al etiquetado y las regulaciones nacionales y comunitarias a cuya observancia está sometido el producto⁴⁵.

Para que se instaure el estado de tutela legal previamente debe darse la declaratoria o registro por parte de la autoridad estatal competente, bien sea por vía judicial o administrativa⁴⁶. En ellas se delimita la zona específica donde la comunidad de productores de un bien determinado podrá beneficiarse del derecho a utilizar el nombre geográfico que la distingue bajo un esquema de protección legal.

Por último, en algunos países se establece que las condiciones previstas en el registro o la declaración de protección de las IOG's pueden ser modificadas en cualquier tiempo, siempre que hayan cambiado uno o varios de los elementos sustanciales referidos en el pliego de condiciones, sujetándose en tal caso el procedimiento de modificación al previsto para el registro o la declaración de protección en cuanto corresponda⁴⁷.

d. Alcance y término del derecho

Los sistemas de protección de las IOG's confieren una serie de prerrogativas a sus titulares o usuarios legítimos. Por un lado, les protegen contra toda utilización comercial del nombre geográfico protegido por parte de productos no amparados. Más aún, quedan protegidos contra toda indicación falsa o engañosa y contra toda usurpación, imitación o evocación (aunque se indique el verdadero origen) y, en fin, contra cualquier práctica que induzca a error al consumidor sobre el origen del producto.

Bajo el sistema comunitario europeo previsto en el Reglamento (CE) No. 510/06, el registro de una IOG tiene duración ilimitada, es decir, que se extiende indefinidamente en el tiempo, no estando sujeta a procedimientos de renovación. Para la CAN la vigencia de una DO, aunque también es ilimitada,

45 TEJEDO B., María Pilar: *op. cit.*

46 ASTUDILLO GÓMEZ, Francisco: *"Las Denominaciones de Origen. Estudio Comparado"*, p. 80.

47 Artículo 206 de la Decisión CAN 486.

está supeditada a la subsistencia de las condiciones especiales que la motivaron, a juicio de la autoridad nacional competente, pudiendo los interesados, no obstante, solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección⁴⁸.

En otro escenario, para la CAN la autorización para que los productores puedan utilizar las IOG tiene una vigencia de 10 años⁴⁹, pudiendo ser renovada por lapsos similares, ya que en aquel sistema no sólo se pueden administrar los permisos de uso por un órgano de gestión privado que represente a los productores y que esté especialmente autorizado por el Estado. También la propia autoridad nacional competente puede hacerlo. En el régimen comunitario europeo, en cambio, el derecho del productor a utilizar la IOG está fundamentalmente supeditado al cumplimiento del pliego de condiciones, al buen uso de la IGP o de la DOP y al pago de las cuotas o exacciones establecidas por el órgano de gestión.

e. Importancia económica

En principio, una IG bien desarrollada debería generar un valor agregado que se traduce en mayores ingresos y márgenes de rentabilidad en favor de los productores. Los productos finalmente tienen una calidad determinada, una reputación específica o cualidades deseadas y un menor volumen comercial disponible en su rama de especialidad, es decir, dejan de ser un bien genérico para convertirse en un producto de calidad diferenciada o especial. Debido a lo anterior, con el transcurso del tiempo el desarrollo de una IOG suele producir una plusvalía sobre los terrenos que están cubiertos en el área geográfica comprendida.

De acuerdo con Audrey Aubard, en el mercado europeo, que es donde hay mayor nivel de conocimiento por parte del consumidor sobre las IOG's, existe un gran potencial de crecimiento puesto que, según cifras de un estudio de mercado realizado en 1999 por la CE, un 40% de los consumidores estarían

48 Artículo 206 de la Decisión CAN 486.

49 Artículo 210 de la Decisión CAN 486.

dispuestos a pagar un 10% más por un producto con IGP o DOP; mientras que para Italia, otro estudio de 2003 señala que un 75% de los consumidores estaría dispuesto a pagar un 20% más por productos con IOG⁵⁰. De hecho, según el particular éxito mercadológico que haya alcanzado una IOG las diferencias de precios entre los productos genéricos y los cubiertos por una IGP o DOP en la misma rama de especialidad suelen ser sustanciales.

Hay que resaltar que en el contexto del valor agregado y del incremento del ingreso, las DOP generan un efecto económico especial, puesto que la materia prima del producto final también debe ser producida en la zona geográfica comprendida en la denominación de origen. De tal forma, las DDOO mantienen una oferta limitada del producto primario que puede ser utilizado en la elaboración del producto final y, en consecuencia, el precio de la materia prima suele ser muy superior al de los productos que no están cubiertos por DOP, por el efecto de la limitación de la oferta. En otras palabras, el mismo hecho de que los productos con DOP se conviertan en bienes diferenciados basados en el origen genera un efecto de “*desgenerificación*” del producto primario que limita la oferta del mismo y, consecuentemente, ante un incremento paulatino de la demanda del producto elaborado con DOP se produce un alza del precio al productor de la materia prima.

En adición a lo anterior, que implica un valor agregado al productor de la materia prima y su familia, también las IOG`s suelen generar un efecto social más extendido si se les compara con las zonas de producción de genéricos donde se hace un uso más intensivo de tecnología y agroquímicos para incrementar la productividad. Esto así, pues las DDOO suelen estar basadas no sólo en los factores naturales de la zona y las variedades cultivadas, sino también, y muy especialmente, en las prácticas históricas y culturales de producción y procesamiento del producto. Por lo tanto, las prácticas de cultivo, poscosecha y transformación suelen tener una orientación tradicionalista que conlleva un uso nulo o mínimo de nuevas tecnología y la utilización de mucha mano de obra si se hace un parangón con los productores de genéricos. El

50 AUBARD, Audrey: Disertación titulada “*Indicaciones geográficas: una estrategia para resguardar productos nacionales, desarrollar industrias y facilitar el acceso a mercados globales*”, Abogada del Instituto Nacional de Apelaciones de Origen de Francia, desarrollada en Santo Domingo, 2006

requerimiento de mayor cantidad de mano de obra suele producir una estabilidad laboral y el mantenimiento de niveles relativamente bajos de desempleo y, en consecuencia, se produce un menor éxodo o migración rural en las zonas abarcadas por una IOG.

El éxito que particularmente en Europa han tenido las IOG`s en el campo de productos vinícolas, espirituosos, agrícolas y alimentarios, se evidencia en el incremento sostenido de la producción y la comercialización de productos amparados con IGP y DOP, en algunos casos a un nivel superior al ritmo de crecimiento de los productos genéricos o incluso a la tasa de crecimiento global de la economía en los sectores primario (agricultura, minería, etc.) y secundario (industrias).

En España, para citar un ejemplo, el auge alcanzado por las IOG agroalimentarias en sentido general (excluidos los vinos y bebidas espirituosas), y de manera particular en los casos de los quesos, el aceite de oliva virgen y las hortalizas, representa claramente las potencialidades de valor agregado que ofrecen las IIGG y las DDOO. El número de productos agroalimentarios protegidos bajo una de estas figuras legales en España experimentó un vertiginoso crecimiento durante el período 2001-2005 del orden del 57%, equivalente a un incremento del 14% anual.

Cuadro 1

**ESPAÑA: Número de IGP y DOP registradas, según año, 2001-2005
(Valores en unidades)**

Clase de producto	Valor en mercado nacional	Valor exportado	Valor total
ACEITE DE OLIVA VIRGEN	93.18	13.35	106.53
ARROZ	13.09	0.22	13.31
CARNES FRESCAS	136.06	1.92	137.98
CONDIMENTOS Y ESPECIAS	6.40	0.21	6.61
EMBUTIDOS	12.72	0.13	12.85
FRUTAS	48.45	32.28	80.73
HORTALIZAS	95.95	1.02	96.97
JAMONES	90.86	26.99	117.85
LEGUMBRES	1.47	0.01	1.47
MANTEQUILLA	2.11	0.11	2.22
PESCADOS Y MOLUSCOS	20.60	0.00	20.60
MIEL	1.25	0.00	1.26
OTROS PRODUCTOS CARNICOS	9.01	0.87	9.88
PANADERÍA, PASTELERIA Y REPOSTERIA	95.58	10.58	106.16
QUESOS	131.26	38.42	169.68
SIDRA	0.49	0.00	0.49
Total	758.48	126.11	884.59

Fuente: TEJEDO B., María Pilar: Presentación sobre “Concepto y significado económico de las IIGG y DDOO”, Antigua, Guatemala, Mayo/2007.

Mientras tanto, en el orden económico las IOG`s españolas han ido incrementando el valor de su producción, desde unos 502 millones de euros en 2001 hasta unos 885 millones en 2005, lo que representa un aumento del orden del 76%, equivalente a una tasa de crecimiento del 19% anual.

Cuadro 2
ESPAÑA: Valor de venta de productos con IG y DO, según mercado
doméstico o exterior, año 2005
(Valores en millones de \$Euros)

Clase de producto	Valor en mercado nacional	Valor exportado	Valor total
ACEITE DE OLIVA VIRGEN	93.18	13.35	106.53
ARROZ	13.09	0.22	13.31
CARNES FRESCAS	136.06	1.92	137.98
CONDIMENTOS Y ESPECIAS	6.40	0.21	6.61
EMBUTIDOS	12.72	0.13	12.85
FRUTAS	48.45	32.28	80.73
HORTALIZAS	95.95	1.02	96.97
JAMONES	90.86	26.99	117.85
LEGUMBRES	1.47	0.01	1.47
MANTEQUILLA	2.11	0.11	2.22
PESCADOS Y MOLUSCOS	20.60	0.00	20.60
MIEL	1.25	0.00	1.26
OTROS PRODUCTOS CARNICOS	9.01	0.87	9.88
PANADERÍA, PASTELERIA Y REPOSTERIA	95.58	10.58	106.16
QUESOS	131.26	38.42	169.68
SIDRA	0.49	0.00	0.49
Total	758.48	126.11	884.59

Fuente: TEJEDO B., María Pilar: Presentación sobre “Concepto y significado económico de las IIGG y DDOO”, Antigua, Guatemala, Mayo/2007.

En Francia, por su parte, para el año 2005 ya habían más de 600 productos protegidos bajo sistemas de IOG, abarcando más de 140,000 productores (aproximadamente 1 de cada 4 productores está vinculado a una IGP o DOP), por un valor total de 19 billones de euros al año; mientras que en Italia el volumen anual de negocios de productos bajo IOG se acerca a los

8 billones de euros. En general, para el año 2005 en la Unión Europea había cerca de 4,900 IOG`s registradas, perteneciendo el 85% al grupo de vinos y bebidas espirituosas⁵¹.

La explicación de este fenómeno es sencilla, se trata de un mecanismo de diferenciación de productos con un fuerte sentido comunitario, protegido por los derechos de propiedad intelectual (derecho de exclusión), amén de que la valorización de los productos bajo IGP o DOP resulta realmente atractiva⁵². Las lentejas verdes *du Puy* (DOP), por ejemplo, han costado más de un 300% por encima de otros productos similares no cubiertos por sistemas de IOG (€117 versus €35 el quintal). Asimismo, el precio del kilogramo de uva utilizada para la fabricación del *Champagne* (DOP) ha costado cerca de €5 en momentos en los cuales el precio de otras uvas no sujetas a estos sistemas de IOG ha estado por debajo de €1 el kilogramo⁵³.

1.2. NORMATIVAS DE DERECHO INTERNACIONAL

1.2.2. CONVENIO DE PARÍS

En 1883, once Estados establecieron la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, suscribiendo el *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, con el fin de asegurar a sus propios ciudadanos la posibilidad de obtener protección en Estados extranjeros. Desde esa fecha –la última modificación fue en 1979– el número de miembros de la Unión de París ha ido aumentando paulatinamente. Este convenio ha aportado una de las primeras referencias internacionales –aunque poco precisa– a las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, incluidas como objetos de tutela legal en el campo de la denominada “propiedad industrial”.

El Convenio de París asimilaba las “denominaciones de origen” a las “indicaciones de procedencia”, en tanto que en su artículo 1.2. se refiere a las

51 AUBARD, Audrey: Op. cit.

52 Ibidem.

53 Ibidem.

“indicaciones de procedencia o denominaciones de origen”, sin determinar el alcance conceptual o la definición de estas expresiones. Asimismo, permite limitar el registro como marcas sobre signos que estuviesen exclusivamente formados por indicaciones que pudieren servir para designar el “lugar de origen de los productos”⁵⁴.

Por otra parte, el acuerdo tipifica las indicaciones de procedencia falsas dentro del campo de la competencia desleal, por lo que contiene disposiciones que autorizan el embargo a la importación de productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto, tanto por utilización directa o indirecta⁵⁵. Como se ve, el Convenio de París propicia mantener los topónimos e indicaciones relacionadas como cuestiones inapropiables unilateralmente bajo derechos de propiedad industrial, de forma que su uso pudiese ser efectuado por los legítimos habilitados. Reconoce, asimismo, la calidad de “parte interesada” a los fines de perseguir las transgresiones en el uso indebido de indicaciones de procedencia a todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio del producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad esté situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se emplea la indicación falsa de procedencia⁵⁶.

2.2.2. ARREGLO DE MADRID

El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas de productos, suscrito en 1891 y cuya última modificación fue operada en 1958, es sin lugar a dudas el primer acuerdo específico firmado entre varios Estados para proteger sus topónimos contra la competencia desleal. No obstante, este acuerdo está más propiamente relacionado a la prohibición de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas y no al registro de IIGG y DDOO.

54 Artículo 6 *quinquies*, B-2 del Convenio de París.

55 Artículo 10 del Convenio de París.

56 Artículo 10.2 del Convenio de París.

Este acuerdo obliga a los Estados signatarios a embargar al momento de la importación o, en su defecto, a prohibir la importación de todos los productos que lleven una indicación falsa o engañosa en virtud de la cual resulten indicados directa o indirectamente, como país o como lugar de origen alguno de los países a los cuales se aplica el indicado Arreglo, o un lugar situado en alguno de ellos⁵⁷. Esto así puesto que el Arreglo comprometió a los Estados signatarios a prohibir el empleo en la venta, en la exposición o en la oferta de los productos, de todas las indicaciones que tengan carácter de publicidad y sean susceptibles de equivocar al público sobre la procedencia de los mismos haciéndolos figurar sobre las insignias, anuncios, facturas, tarjetas relativas a los vinos, cartas o papeles de comercio o sobre cualquier otra clase de comunicación comercial⁵⁸.

Una cláusula del Arreglo particularmente curiosa es la que faculta a los tribunales de cada país a decidir cuáles son las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, se sustraen a las disposiciones del mismo, puesto que en ella se empezaron a establecer excepciones en torno a las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas⁵⁹.

2.2.3. CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL

La Convención general interamericana de protección marcaria y comercial, suscrita en Washington el 20 de febrero de 1929, obligó a los 19 Estados contratantes a otorgar a los nacionales de los demás Estados miembros los mismos derechos y acciones que las leyes concedan a sus nacionales o domiciliados con relación a la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica. A tono con las disposiciones del Convenio de París, esta Convención permite a los Estados miembros denegar o cancelar el registro de marcas cuando consistan exclusivamente

57 Artículo primero del Arreglo de Madrid.

58 Artículo 3 bis del Arreglo de Madrid.

59 Artículo 4 del Arreglo de Madrid.

en palabras, signos o indicaciones que sirven en el comercio para designar el lugar de origen de los productos, privilegiando así la no apropiabilidad bajo sistemas marcarios de los topónimos⁶⁰.

A los fines anteriores la Convención dispuso de manera expresa que “Los nombres geográficos que indiquen origen o procedencia no son susceptibles de apropiación individual, pudiendo usarlos libremente para indicar el origen o procedencia de los productos o mercancías o su propio domicilio comercial, cualquier fabricante, industrial, comerciante o agricultor establecido en el lugar indicado o que comercie con los productos que se originen de éste”⁶¹.

El artículo 21 declara actos de competencia desleal, no únicamente las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica de los artículos, por medio de palabras, símbolos o de otra manera, que tiendan a engañar a ese respecto al público; sino también, el hecho de lanzar al mercado u ofrecer en venta al público cualquier mercancía bajo forma o aspecto tales que aún cuando no contenga directa ni indirectamente indicación de origen o procedencia geográficos determinados, produzca la impresión, ya por los dibujos, elementos ornamentales o idioma empleado en el texto, de ser un artículo originado, manufacturado o producido en otro de los Estados contratantes. Esta amplia extensión del radio de la competencia desleal en materia de indicaciones de procedencia estaba obviamente referida a las actuaciones engañosas.

Otra disposición interesante de la Convención es la que, a modo de excepción, reconocía la existencia de denominaciones, frases o palabras que, constituyendo en todo o en parte términos geográficos, hayan pasado por los usos constantes, universales y honrados del comercio, a formar el nombre o designación propias del artículo, producto o mercancía a que se apliquen, no estando comprendidas, sin embargo, en esta excepción las indicaciones regionales de origen de productos industriales o agrícolas cuya calidad y aprecio por parte del público consumidor depende del lugar de producción u origen⁶².

60 Artículo 3.2. de la Convención general interamericana de protección marcaría y comercial.

61 Artículo 25 de la Convención general interamericana de protección marcaría y comercial.

62 Artículo 27 de la Convención general interamericana de protección marcaría y comercial.

En otras palabras el uso falaz de las designaciones geográficas que hubiesen pasado a ser genéricas en el sentido de ser identificadas con el producto mismo, pasaría a ser la excepción de la regla, siempre y cuando no constituyesen IIGG o DDOO de hecho en los términos actualmente entendidos.

Aunque esta Convención posteriormente ha debido ser dejada sin efecto por los Estados signatarios en aras de poder incluir en sus legislaciones respectivas reformas normativas acordadas multilateral, regional y bilateralmente con el paso del tiempo, su influencia durante las décadas subsiguientes y su importancia para el estudio de la evolución internacional de los conceptos ligados a los topónimos y sus regulaciones, convierten este instrumento en una reseña obligada en la materia.

2.2.4. ARREGLO DE LISBOA

Como el Arreglo de Madrid no fue firmado por todos los países europeos, pues muchos consideraron inadecuada la protección de las DDOO, 17 Estados europeos –inicialmente– negociaron el *Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional*, firmado el 31 de octubre de 1958 y sucesivamente modificado el 14 de julio de 1967 y el 28 de septiembre de 1979.

Contando actualmente con 26 Estados miembros, el Arreglo de Lisboa compromete a los Estados signatarios a proteger en sus respectivos territorios las denominaciones de origen de los productos de los otros países de la Unión, reconocidas y protegidas como tales en el país de origen y registradas, a través de la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual de la OMPI. El sistema ofrece la posibilidad de obtener protección por denominación de origen en 25 partes contratantes del Arreglo de Lisboa (excluido el país de origen) mediante un único trámite de registro.

Este arreglo aporta la primera definición propiamente dicha de las denominaciones de origen en un acuerdo internacional, al conceptualizarlas como la “...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, comprendidos los factores naturales y los factores humanos". Como se ve, esta definición incluyó tres requisitos básicos para la determinación de las DDOO: i) que sirvan como designación del origen geográfico; ii) que los productos originarios para los cuales se utilice la designación geográfica tengan una calidad o características específicas; y iii) que las características o la calidad del producto amparado sean esencialmente atribuidas al medio geográfico.

2.2.5. ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

Con el empuje que promovió la Ronda Uruguay, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que forma parte integrante del Acta Final de Marrakech, ratificó el concepto de "indicación geográfica" como una categoría pujante dentro del campo de los derechos intelectuales. Esta fue –la de propiedad intelectual– una de las áreas más difíciles de negociar durante la ronda que dio lugar al nacimiento de la OMC, debido, entre otros factores, al auge comercial y la relevancia económica alcanzadas por las IIGG particularmente en Europa, y el temor de estos países de perder o ver diluido el valor agregado de sus IOG, por un lado, y la posición a favor de las marcas de certificación sostenida por otro grupo de países, de otra parte.

En esta materia, el ADPIC se desvió de la división tradicional (denominaciones de origen e indicaciones de procedencia) ya previstas en los arreglos de Madrid de 1891 y Lisboa de 1958. De tal forma, el ADPIC utiliza la expresión "indicaciones geográficas" como un común denominador para referirse a varios conceptos e instrumentos utilizados por los Estados miembros de la OMC para indicar bienes de origen geográfico con características especiales y evitar confusiones con términos específicos que están legalmente definidos en cada país o región (denominaciones de origen, apelaciones de origen, indicaciones geográficas, etc.). Consecuentemente, el ADPIC definió las IIGG como "*... aquellas que identifiquen un producto como originario del*

territorio de un 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”⁶³.

Esta definición es más abarcadora y menos exigente que la correspondiente a “denominación de origen” según el Arreglo de Lisboa, particularmente en cuanto al vínculo del producto con su territorio de origen (exclusión de los factores humanos), además de que el producto –en el caso de las IIGG– debe poseer una “calidad”, una “reputación” u “otra característica” imputable esencialmente a su origen geográfico. La consecuencia obvia de esta última diferencia es que a partir del ADPIC se admite la “reputación” ligada al origen geográfico como factor suficiente para establecer una IG.

Otro aspecto a destacar es que el ADPIC reconoce implícitamente la posibilidad de registrar nombres geográficos como marcas cuando en su artículo 22 confiere a los Estados miembros de la OMC la potestad de denegar o invalidar el registro de una marca que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado y que induzcan al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen. Además prevé que tales acciones serían aplicables contra toda indicación geográfica que, aunque literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que éstos se originan en otro territorio⁶⁴.

El Acuerdo sobre los ADPIC establece dos niveles de protección dependiendo de los bienes a proteger, a saber: i) un primer nivel que abarca el ámbito básico de protección para todos los bienes distintos de los vinos y las bebidas espirituosas; y ii) una segunda cota de tutela que configura una protección ampliada exclusivamente para vinos y bebidas espirituosas.

La referencia básica de protección para los bienes y productos en general (artículo 22) está concentrada en los siguientes elementos normativos:

63 Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

64 Artículos 22.3. y 22.4. del Acuerdo sobre los ADPIC.

- Impedir la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; o de cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal (en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París)⁶⁵.
- Autorizar al Estado Miembro a denegar o invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica de productos no originarios del territorio indicado, si su uso puede inducir al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen; salvo que la marca hubiese estado utilizándose de buena fe en ese territorio con anterioridad a la aplicación del ADPIC en el país, o que la marca que se esté utilizando haya sido registrada con anterioridad a que la IG estuviera protegida en su país de origen⁶⁶.
- Liberar de la obligación de proteger las IIGG que no están o dejaron de ser protegidas en su país de origen, o que han caído en desuso. En otras palabras, a partir del ADPIC sería potestativo para cada Estado miembro de la OMC la protección legal nacional de indicaciones geográficas extranjeras que no tuvieran protección nacional en su país de origen⁶⁷.

En el segundo nivel de protección (para vinos y bebidas espirituosas) se encuentran otros elementos adicionales, a saber:

- Autorizar a cada Estado miembro para que establezca los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique productos que no

65 Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

66 Artículos 22.3 y 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC.

67 Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC.

sean originarios del lugar designado, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utiliza la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras⁶⁸.

- Facultar a los Estados miembros para invalidar o negar el registro de toda marca para los vinos o bebidas espirituosas que contenga o consista en una IG⁶⁹.
- Obligar a los estados miembros de la OMC a iniciar negociaciones para incrementar el nivel de protección de las IIGG, procurando el establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos⁷⁰.

2.2.6. CAPÍTULO XV DEL DR-CAFTA

El capítulo relativo al tema de propiedad intelectual incluido en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), suscrito el 5 de agosto de 2004, constituyó uno de los mayores escollos en el proceso de negociación que culminó con la firma del acuerdo. Como hemos visto, hoy en día uno de los elementos fundamentales que conforman el patrimonio de las personas y las empresas es aquel que agrupamos bajo la denominación de “*propiedad intelectual*”. Este concepto, en su sentido amplio, abarca la protección legal de varias categorías como las patentes, las marcas, los diseños industriales, los derechos de autor, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, etc. Ya es normal, por el efecto homogeneizador que produjo en su momento el ADPIC, que en los países adscritos a un sistema de economía de mercado, la propiedad intelectual esté reconocida y garantizada por la norma jurídica de mayor rango: la Constitución.

68 Artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

69 Artículo 23.2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

70 Artículo 23.4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En este campo, el Capítulo 15 del DR-CAFTA inicia estableciendo la obligación de los países signatarios de adherirse y ratificar una serie de acuerdos internacionales relacionados con las distintas materias de la propiedad intelectual (derechos de autor y conexos, patentes, señales de satélite portadoras de programas, marcas, obtenciones vegetales, etc.), con lo cual se remite de inmediato a las disposiciones de dichos acuerdos multilaterales. Asimismo, confirma los derechos y obligaciones respectivos de los países signatarios asumidos en virtud del Acuerdo sobre la aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio y le otorga a los nacionales de los Estados miembros del tratado un trato no menos favorable que el otorgado a los propios nacionales con respecto a la protección y goce de dichos derechos de propiedad intelectual y cualquier beneficio que se derive de los mismos⁷¹.

Los Estados signatarios (Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) asumieron el compromiso de adherirse a los siguientes acuerdos o tratados internacionales: i) el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor (1996); ii) el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (1996); iii) el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, según su revisión y enmienda (1970); iv) el Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes (1980); v) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991); vi) el Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite Portadoras de Programas (1974); y vii) el Tratado sobre el Derecho de Marcas (1994).

Aquí el reto asumió la triple responsabilidad de llevar a cabo con agilidad el procedimiento constitucional requerido para la adhesión y la ratificación de tales convenios internacionales, de ejecutar un proceso de reforma del marco legal interno con el objeto de hacer compatibles nuestras legislaciones sobre derechos intelectuales con los nuevos tratados (lo que usualmente se ha hecho mediante la denominada “ley de implementación del DR-CAFTA”) y de realizar los cambios institucionales y administrativos que han sido requeridos

71 Véase artículo 15.1 del DR-CAFTA.

para la efectiva aplicación de las nuevas regulaciones asumidas. Como se ve, los Estados Unidos –principales orientadores del contenido y el alcance del acuerdo– no exigieron a los demás Estados contratantes la adhesión a ninguno de los instrumentos jurídicos de derecho internacional –salvo el ADPIC– que protegen las IIGG y las DDO o que consagran disposiciones sobre la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas.

Obviamente el interés de los Estados Unidos –que por cierto no es signatario de los Arreglos de Madrid y de Lisboa– estuvo concentrado en fortalecer la utilización y la protección de los topónimos bajo la fórmula de marcas, lo que implica paralelamente una estrategia, sino de debilitamiento, al menos de estancamiento de las IOG. En este sentido, el tratado obliga a los países miembros a prever jurídicamente la existencia de las marcas colectivas, de certificación y sonoras, pudiendo incluir indicaciones geográficas y marcas olfativas⁷². En este aspecto se ha hecho necesario ir modificando las legislaciones sobre propiedad industrial o marcas de los países co-signatarios a los fines de prever la posibilidad de proteger y registrar las denominadas marcas sonoras y en algunos casos las olfativas, que no estaban comprendidas en las leyes nacionales de los países miembros del acuerdo.

En el tema de las IIGG, el tratado las define como *“aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”*⁷³. De tal forma ha quedado instituido que no sólo los topónimos pueden constituir indicaciones geográficas.

También dispone que los Estados miembros del acuerdo deberán proporcionar los medios legales para identificar y proteger las IIGG, bajo

72 Véase artículo 15.3 del DR-CAFTA.

73 Artículo 15.3.1 del DR-CAFTA.

métodos de solicitudes o peticiones –según el caso– con un “*mínimo de formalidades*” y mecanismos de publicación y oposición de las solicitudes y de anulación de los registros.

Una disposición particularmente importante en el tema que nos ocupa es la contenida en el artículo 15.2.1 del tratado, en cuanto dispone que una “*...indicación geográfica puede constituir una marca en la medida que dicha indicación geográfica consista en algún signo o combinación de signos que permita identificar a un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico*”. De esta disposición es interesante resaltar 3 aspectos: i) recalca el texto indicado del tratado que las indicaciones geográficas pueden constituir una marca, sujeto a ciertos requisitos que coinciden propiamente con los de las IIGG; ii) apunta el señalado artículo que dicha indicación geográfica protegible como marca puede consistir en algún signo o combinación de signos, es decir que –como ya hemos dicho– no sólo los topónimos pueden ser registrados como IG bajo la figura registral marcaria; y iii) estatuye que dicho signo o la combinación de éstos debe permitir identificar un producto o **servicio** originario, o sea que la protección bajo el sistema de marcas de las indicaciones geográficas se extiende en el marco del DR-CAFTA al amplísimo campo de los “servicios”.

Adicionalmente el TLC comprometió a los Estados signatarios a establecer en sus legislaciones nacionales que el titular de una marca registrada gozaría del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso particular del uso simultáneo de un signo como marca registrada y de una indicación geográfica idéntica para mercancías o servicios iguales, los países asumirán la presunción de la probabilidad de confusión, aunque conservando la facultad de establecer excepciones limitadas a los derechos conferidos por una marca, tales como

el uso leal de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca registrada y de los terceros⁷⁴.

En este sensible tópico el tratado establece que cada Estado miembro se asegurará de que los fundamentos para denegar la protección o reconocimiento de una indicación geográfica incluirán lo siguiente: i) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe; y ii) la indicación geográfica podría ser confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación del país en cuestión⁷⁵. Esto así, puesto que al momento de la negociación del tratado se entendía que los Estados participantes ya habían establecido los medios legales para denegar la protección de una marca por razón de una IG previamente registrada o en curso.

Fácil es colegir, pues, que en el esquema regulatorio de CA-RD anterior al DR-CAFTA, en general se otorgaba preeminencia a las IOG's frente a las marcas, por el hecho de que las legislaciones de los países en cuestión preveían la denegación de los registros de marcas idénticas a IIGG previamente protegidas o en curso para el mismo tipo de producto, sin hacer mención de la situación inversa. Esto se traduce, en términos prácticos en el establecimiento de unos vasos comunicantes entre las marcas y las IIGG en el que funciona un sistema de incompatibilidad mutua.

Aunque el DR-CAFTA es un tratado de libre comercio de carácter regional y por tanto no tiene una aplicación extra-regional, ni mucho menos universal, ha comprometido y hecho reformar las legislaciones nacionales de los países cubiertos en este diagnóstico legal, con excepción de Costa Rica (que a la fecha de elaboración de este diagnóstico no había ratificado el tratado) y de Panamá (que tiene su propio acuerdo bilateral con los Estados Unidos aún pendiente de ratificación en el Congreso norteamericano). Además, este

74 Artículo 15.2 del DR-CAFTA, incisos 3 y 4.

75 Artículo 15.3.7 del DR-CAFTA.

acuerdo ha hecho establecer posiciones negociadoras en la región de cara a la Ronda de Doha, con lo que eventualmente se dificultaría cualquier reforma a los sistemas de protección actuales para las IOG`s en algunos aspectos.

2.2.7. ROLES DE LA OMPI Y DE LA OMC

Algunos organismos internacionales han sido creados para cumplir diferentes funciones dentro del marco legal que rige la propiedad intelectual internacionalmente, siendo el más importante de ellos en la actualidad la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI). El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, por ejemplo, originalmente se refería a la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial creada por el Convenio de París. Posteriormente, mediante el Acta de Estocolmo que fue adicionada al Arreglo de Madrid en 1967 se atribuyó a la OMPI la gestión y el seguimiento de este Arreglo.

Al día de hoy la OMPI administra más de 20 tratados internacionales de propiedad intelectual, divididos en tres grupos: i) los de protección de la propiedad industrial, ii) los de registro, y iii) los de clasificación. De los acuerdos referidos a las IOG`s, tanto el Convenio de París como el Arreglo de Madrid pertenecen al grupo de tutela de la propiedad industrial, mientras que el Arreglo de Lisboa está enmarcado en el grupo de los tratados que facilitan el proceso de de registro internacional.

Por su parte, a partir de la creación de la OMC en 1994, esta organización administra el Acuerdo sobre los ADPIC y lleva adelante el seguimiento en la aplicación y la negociación multilateral en materia de indicaciones geográficas inducida por el artículo 23 del acuerdo, por intermedio del Consejo de los ADPIC. En la Ronda de Doha las negociaciones sobre IIGG continúan teniendo un matiz de conflictividad importante.

Desde el 1º de enero de 1996, la OMPI posee un acuerdo con la OMC que prevé la cooperación hacia los países en vías de desarrollo respecto de

la notificación y compilación de las leyes y los reglamentos de propiedad intelectual de sus países miembros, y respecto de la notificación de emblemas de Estados y de organizaciones internacionales.

La situación actual de los países CA-PN-RD respecto de los principales instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección de las indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se resume en el cuadro siguiente:

Cuadro 3

Situación de los países CA-PN-RD respecto de los instrumentos internacionales fundamentales en materia de IIGG y DDOO

PAIS	INSTRUMENTO				DR-CAFTA
	Convenio de París	Arreglo de Madrid	Arreglo de Lisboa	Acuerdo ADPIC	
Costa Rica	Miembro desde el 31 de octubre de 1995	No vinculante	En vigor desde el 30 de julio de 1997	Vigente desde el 1 de enero de 1995	No vinculante ⁽²⁾
El Salvador	Miembro desde el 19 de febrero de 1994	No vinculante	No vinculante	Vigente desde el 7 de mayo de 1995	Vigente desde el 1 de marzo de 2006
Guatemala	Miembro desde el 18 de agosto de 1996	No vinculante	No vinculante	Vigente desde el 21 de julio de 1995	Vigente desde el 1 de julio de 2006
Honduras	Miembro desde el 4 de febrero de 1994	No vinculante	No vinculante	Vigente desde el 1 de enero de 1995	Vigente desde 1 de abril de 2006
Nicaragua	Miembro desde el 3 de julio de 1996	No vinculante	En vigor desde el 15 de junio de 2006	Vigente desde el 3 de septiembre de 1995	Vigente desde 1 de abril de 2006
Panamá	Miembro desde el 19 de octubre de 1996	No vinculante	No vinculante	Vigente desde el 6 de septiembre de 1997	No vinculante
Rep. Dominicana	Miembro desde el 11 de julio de 1890 ⁽¹⁾	En vigor desde el 6 de abril de 1951	No vinculante	Vigente desde el 9 de marzo de 1995	Vigente desde el 1 de marzo de 2007

(1) Sólo hasta la revisión de La Haya de 1925. Falta acceder a revisiones posteriores de Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) y enmienda de 1979.

(2) Costa Rica es signataria del DR-CAFTA, pero a la fecha no ha sido ratificado por el Congreso de ese país.

Fuentes: Websites de la OMC, el USTR y la OMPI, visitadas el 8 de agosto de 2007.

2.3. SISTEMAS DE REFERENCIA RESPECTO A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN

2.3.1. LAS NORMATIVAS COMUNITARIAS EUROPEAS

Puede afirmarse que el sistema legal de protección de las IOG más desarrollado lo tiene la Unión Europea, donde tuvo origen el concepto, específicamente en los países mediterráneos, y en los que existe una tradición de larga data en la valoración y protección de los productos tradicionales y con origen geográfico definido, así como los que representan comúnmente signos de identidad cultural.

Para el año 1992, la UE estableció un marco regulatorio común a todos los Estados miembros para la protección y promoción de las DDOO y las IIGG. En efecto, el Reglamento (CEE) No. 2081/92 fijó los procedimientos de registro desde el ámbito nacional hasta el comunitario, requiriendo una serie de informaciones, tales como la definición y la descripción precisa del producto, los factores que acreditan el vínculo con el medio natural y la delimitación geográfica. Asimismo, el reglamento de marras exigía la existencia de estructuras de control como órganos con facultades de inspección, sanción y certificación del producto que garanticen el cumplimiento de los requisitos del pliego de condiciones y del reglamento interno de cada producto.

La iniciativa de España, Francia, Italia, Grecia y Portugal fue decisiva para animar a la Comisión Europea a elaborar un borrador de documento y presentarlo a su discusión, lo que llevó finalmente a la aprobación en julio de 1992 del Reglamento (CEE) 2081/92, constituyéndose en la primera reglamentación para IIGG y DDOO de productos alimenticios y agrícolas aprobada por la UE. En la regulación se usaron definiciones nacionales, por lo que es muy similar a la de países como España, Francia e Italia.⁷⁶

76 Couillerot, op. cit., p. 211.

En cuanto a su alcance, esta normativa fue específica para productos agrícolas y alimenticios, a diferencia de muchos otros instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que generalmente son abiertos en cuanto al tipo de producto.

Más recientemente, esta regulación comunitaria ha sido derogada y sustituida por el Reglamento (CE) No. 510/2006 del Consejo de la Unión Europea, de fecha 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, así como el Reglamento (CE) No. 1898/2006 de la Comisión de las Comunidades Europeas, de fecha 14 de diciembre de 2006, que establece las disposiciones de aplicación del Reglamento 510. Esta nueva reglamentación, como se ve, es también para la protección de los productos agroalimentarios (excluyendo de su ámbito de aplicación los sectores vitivinícola y de bebidas espirituosas los cuales están regidos por otras normativas).

a. Definiciones

En el Reglamento 510, las indicaciones geográficas son concebidas como *“el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada”*⁷⁷.

En cambio las DDOO son concebidas en la indicada normativa comunitaria como *“el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la*

77 Artículo 2.1. del Reglamento (CE) 510/2006.

zona geográfica delimitada". Adicionalmente aclara el Reglamento 510 que también se considerarán denominaciones de origen o indicaciones geográficas las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen un producto agrícola o alimenticio que cumplan las condiciones mencionadas⁷⁸.

Como se puede observar la normativa de la UE ha establecido un concepto de indicación geográfica protegida bastante similar a las DDOO, pero en el que el grado de vinculación entre el producto y el medio geográfico es menor, pues sólo requiere "*...que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada*". En consecuencia, pueden ser condiciones suficientes para una IGP una reputación atribuida a su origen geográfico y que una de las fases del producto se realice dentro del territorio, cosa que no sucede con las DDOO.

El Reglamento 510 contempla dos importantes excepciones a la definición de DOP e IGP: i) podrán considerarse denominaciones de origen ciertas denominaciones tradicionales, aunque no sean nombres geográficos, cuando designen un producto agrícola o alimenticio de una región o lugar determinado; y ii) permite asimilar a denominaciones de origen algunas designaciones geográficas cuando las materias primas de los productos de que se trate procedan de una zona geográfica más extensa o diferente a la zona de transformación, siempre que se haya delimitado la zona de producción de la materia prima, existan condiciones específicas para la producción de las materias primas y exista un régimen de control que garantice la observancia de estas condiciones, siempre que hayan sido protegidas como DO en su país de origen antes del 1ero de mayo de 2004.

En cuanto a las *denominaciones genéricas* se establece que no podrán registrarse las designaciones que han pasado a ser genéricas, así como tampoco los nombres que entren en conflicto con los de variedades vegetales o razas animales. Asimismo, prevé esta normativa la posibilidad de

78 Ibidem.

registrar denominaciones total o parcialmente homónimas bajo determinadas condiciones prácticas que garanticen que la denominación homónima registrada posteriormente se diferencia suficientemente de la ya registrada, habida cuenta de la necesidad de garantizar un trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.

Prohíbe la normativa comunitaria el registro de una denominación de origen o una indicación geográfica cuando, habida cuenta de la reputación de una marca, su notoriedad y la duración de su uso, el registro pueda inducir a error al consumidor en cuanto a la verdadera identidad del producto⁷⁹.

b. Pliego de condiciones

Según el Reglamento (CE) 510/2006, toda IG o DO debe constar de un pliego de condiciones que contendrá al menos los elementos siguientes:

- el nombre del producto agrícola o alimenticio, con la denominación de origen o la indicación geográfica;
- la descripción del producto agrícola o alimenticio, incluidas, en su caso, las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del producto;
- la delimitación de la zona geográfica y, si procede, los elementos que indiquen el cumplimiento de las condiciones establecidas para las excepciones de materias primas;
- los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica delimitada;
- la descripción del método de obtención del producto agrícola o alimenticio y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes, así como información sobre el envasado, cuando la agrupación

79 Véase artículo 3.4. del Reglamento (CE) 510/2006.

solicitante determine y justifique que el envasado tiene que producirse en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o cerciorarse del control;

- los elementos que justifiquen: i) el vínculo entre la calidad o las características del producto agrícola o alimenticio y el medio geográfico (DOP) o, según el caso, ii) el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto agrícola o alimenticio y el origen geográfico (IGP);
- el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones y sus funciones específicas;
- cualquier norma específica de etiquetado para el producto agrícola o alimenticio en cuestión;
- los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias o nacionales.

La exigencia del pliego de condiciones está basada en la necesidad de identificar claramente las características, calidades y/o reputación del producto cuya constancia en el tiempo debe mantenerse, así como en la necesidad de contar con un instrumento regulatorio que permita el control y la certificación de los productos amparados bajo el cumplimiento de determinadas normativas (variedades, zona de producción, métodos de procesamiento, etc.).

c. Solicitud de registro

Para la UE, en principio sólo las agrupaciones están facultadas para presentar una solicitud de registro, entendiendo por “agrupación” toda organización, sea cual sea su forma jurídica o su composición, de productores o de transformadores interesados en el mismo producto agrícola o en el mismo producto alimenticio, aunque otras partes interesadas podrían formar

parte también de la agrupación (ej.: entidades estatales). Estas agrupaciones podrán solicitar el registro de IIGG y DDOO sólo referentes a los productos agrícolas o alimenticios que produzcan u obtengan⁸⁰.

De manera excepcional, una persona física o jurídica podría ser considerada como agrupación a los fines de presentar la solicitud si se demuestra que se reúnen las dos condiciones siguientes: a) la persona interesada es la única productora de la zona geográfica delimitada que desea presentar una solicitud; y b) la zona geográfica delimitada presenta características que difieren considerablemente de las que presentan las zonas vecinas o las características del producto son distintas de las características de los productos de las zonas vecinas⁸¹.

Conforme al Reglamento 510, la solicitud de registro incluirá, como mínimo: a) el nombre y la dirección de la agrupación solicitante; b) el pliego de condiciones; c) un documento único en el que se exponga lo siguiente: i) los elementos principales del pliego de condiciones: el nombre, una descripción del producto, incluidas, si ha lugar, las normas específicas aplicables a su envasado y etiquetado, y ii) una descripción concisa de la delimitación de la zona geográfica, una descripción del vínculo del producto con el medio geográfico o con el origen geográfico, según el caso, incluidos, si ha lugar, los elementos específicos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican el vínculo.

d. Procedimiento de registro⁸²

El procedimiento a seguir para obtener la inscripción de una IOG en el registro comunitario europeo abarca dos niveles: uno en el ámbito nacional y otro de contexto comunitario. Como hemos visto, la solicitud de registro de una IOG es presentada por una agrupación que represente los intereses de los solicitantes, la que debe definir su producto de forma precisa en el pliego de

80 Artículo 5 del Reglamento (CE) 510/2006.

81 Artículo 2 del Reglamento (CE) 1898/2006.

82 Sobre el particular, véanse los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

condiciones, el cual, junto con la solicitud de registro debe ser presentado a la autoridad nacional competente. El Estado miembro iniciará un procedimiento nacional de oposición, garantizando una publicación adecuada de la solicitud y estableciendo un plazo razonable durante el cual cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo y esté establecida o resida en su territorio podrá declarar su oposición a la solicitud. En consecuencia el Estado miembro examinará la admisibilidad de las oposiciones recibidas con arreglo a los criterios contemplados en la reglamentación comunitaria y en la legislación nacional, debiendo decidir sobre su aceptación o rechazo.

Una vez el Estado miembro compruebe que la solicitud está justificada y cuando considere que se cumplen los requisitos del Reglamento 510/2006 la transmitirá a la Comisión, junto a los demás documentos en que haya basado su decisión. El Estado miembro podrá conceder en el ámbito nacional y de manera transitoria una protección provisional que cesará de existir a partir de la fecha en la que se adopte una decisión sobre el registro comunitario.

En el supuesto de las solicitudes de registro que se refieran a una zona geográfica situada en un tercer país (no miembro de la UE), las mismas constarán de los elementos previstos para las solicitudes europeas y de los elementos que prueben que la IOG de que se trata está protegida en su país de origen. Tales solicitudes se remiten a la Comisión, directamente o a través de las autoridades del tercer país de que se trate.

La Comisión examina las solicitudes formales que reciba para comprobar que están justificadas y cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento 510/2006. Tal examen debería realizarse en un plazo no superior a 12 meses. Asimismo, la Comisión publica mensualmente la lista de IOG para las que se le hayan presentado solicitudes de registro, incluyendo la fecha de tal presentación.

La Comisión puede desestimar la solicitud si, basándose en el examen realizado, considera que no se cumplen las condiciones establecidas en el Reglamento 510/2006. En caso contrario, acoge la solicitud y publica en el

Diario Oficial de la Unión Europea el documento único y la referencia de la publicación del pliego de condiciones. A partir de este momento se abre un plazo de seis meses para la presentación de oposiciones al registro comunitario.

Así, cualquier Estado miembro o tercer país podrá oponerse al registro propuesto presentando a la Comisión una declaración debidamente motivada. También podrá oponerse al registro de que se trata, presentando una declaración debidamente motivada, cualquier persona física o jurídica que ostente un interés legítimo, que esté establecida o resida en un Estado miembro de la UE distinto del que haya solicitado el registro o en un tercer país. Para la admisibilidad de las oposiciones por la Comisión, éstas deberán presentarse en el plazo previsto (6 meses a partir de la publicación) y que demuestren el incumplimiento de las condiciones sustanciales establecidas en el Reglamento 510/2006.

Cuando una declaración de oposición es admitida, la Comisión invita a las partes interesadas a proceder a un sistema de consultas. Si las partes interesadas llegan a un acuerdo en un plazo de seis meses, notificarán a la Comisión todos los elementos que hayan permitido dicho acuerdo, incluidas las opiniones del solicitante y del oponente. De no llegarse a un acuerdo, la Comisión adopta una decisión teniendo en cuenta los usos leal y tradicionalmente practicados y los riesgos reales de confusión. Esta decisión se publica en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Por el contrario, si la Comisión no recibe ninguna declaración de oposición admisible, procederá al registro de la IOG, disponiendo su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

E. Modificación de una IOG⁸³

Conforme a la reglamentación comunitaria europea, las agrupaciones que satisfagan las condiciones del Reglamento 510/2006 y que estén legítimamente interesadas podrán solicitar la aprobación de una modificación del pliego de condiciones, particularmente para adaptarlo a la evolución de los

83 Véase el artículo 9 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

conocimientos científicos y técnicos o para cambiar la delimitación de la zona geográfica cubierta. La solicitud describirá y justificará las modificaciones que constituyen su objeto. Cuando la modificación implique una o varias reformas del documento único, la solicitud de aprobación de una modificación estará sujeta al procedimiento establecido para las nuevas solicitudes (niveles nacional y comunitario), existiendo la facultad, sin embargo, si las modificaciones propuestas son de menor importancia, de pronunciarse sobre la solicitud sin ajustarse al procedimiento establecido para las nuevas IOG.

En el supuesto de que la modificación solicitada no implique ninguna reforma del documento único, entonces: i) en caso de que la zona geográfica esté situada en un Estado miembro, este último se pronunciará sobre la aprobación de la modificación y, en caso de dictamen positivo, publica el pliego de condiciones modificado e informa a la Comisión de las modificaciones aprobadas y de su justificación; y ii) en caso de que la zona geográfica esté situada en un tercer país, la Comisión se pronunciará sobre la aprobación de la modificación propuesta.

f. Uso de las IIGG y DDOO



Sellos comunitarios europeos para IPG y DOP

Las denominaciones registradas al amparo de los Reglamentos 510 y 1898/2006 podrán ser utilizadas por cualquier agente económico que comercialice productos agrícolas o alimenticios que se ajusten al pliego de condiciones correspondiente⁸⁴.

Las indicaciones “denominación de origen protegida” e “indicación geográfica protegida” o los símbolos comunitarios asociados a ellas deben figurar en el etiquetado de los productos agrícolas y alimenticios que se comercialicen con una IOG inscrita en el registro comunitario de la UE, sean éstas propias de la comunidad o de terceros países⁸⁵.

84 Artículo 8 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

85 Ibidem.

g. Control y certificación⁸⁶

El reglamento comunitario europeo dispone que deben existir estructuras de control cuya función es garantizar que los productos amparados por una IGP o DOP cumplen los requisitos del pliego de condiciones. Esta autoridad o autoridades competentes, responsables de los controles aplicables a las obligaciones establecidas en el Reglamento 510/2006, son designadas por los Estados miembros de la UE.

Para las IIGG y las DDOO relativas a una zona geográfica situada en la UE, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones antes de la comercialización del producto competará a una o varias autoridades competentes y/o a uno o varios organismos de control que actúen como organismos de certificación de productos.

Los organismos de certificación de productos antes referidos deben cumplir la Norma Europea EN 45011 o la Guía ISO/IEC 65, debiendo estar acreditados de conformidad con una de las mencionadas normas a partir del 1^o de mayo de 2010. Si, por el contrario, las autoridades nacionales competentes son las que van a verificar el cumplimiento del pliego de condiciones, deberán ofrecer las oportunas garantías de objetividad e imparcialidad y disponer del personal cualificado y los recursos necesarios para desempeñar su función.

h. Anulación

Si la Comisión considera que el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones de un producto agrícola o alimenticio amparado por una IGP o DOP ha dejado de estar garantizado, podrá iniciar de oficio el procedimiento previsto para la anulación de la inscripción en el registro, que se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá solicitar la anulación

⁸⁶ Véanse artículo 10 y 11 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

de la inscripción en el registro, justificando los motivos de su solicitud⁸⁷. Para todo procedimiento de anulación del registro comunitario de una IGP o DOP, se aplica el procedimiento establecido para el registro de nuevas IOG's.

i. Protección de las IOG

Al amparo de la reglamentación comunitaria de la UE, las IOG's registradas están protegidas contra:

i) toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no amparados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;

ii) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto y aunque la denominación protegida esté traducida o vaya acompañada de una expresión como «género», «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar;

iii) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una impresión errónea acerca de su origen;

iv) cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor sobre el auténtico origen del producto.

Además, las menciones "DOP" e "IGP" y los respectivos logos comunitarios asociados sólo pueden figurar en los productos que estén conformes con el Reglamento 510/2006 y las denominaciones protegidas no podrán convertirse en genéricas.

⁸⁷ Véase artículo 12 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

j. Relación entre marcas, IIGG y DDOO

La reglamentación comunitaria europea prevé la coexistencia, en condiciones especiales limitativamente expuestas en el Reglamento 510/2006, de una IOG registrada y de una denominación idéntica no registrada, aunque esta situación no puede rebasar un período máximo de 15 años, finalizado el cual la denominación no registrada no podrá seguir utilizándose⁸⁸.

Asimismo, se prevé que cuando una DO o una IG se registre de acuerdo con la reglamentación comunitaria de la UE, se denegarán las solicitudes de registro de marcas similares, homónimas o parcialmente homónimas y que se refieran a la misma clase de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la IOG a la Comisión⁸⁹.

2.3.2. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Estados Unidos no cuenta con un régimen especial para las IIGG y las DDOO, por cuanto las protege a través del sistema de marcas colectivas o de certificación. La indicación “Roquefort”, establecida para un tipo especial de queso producido en Francia, para citar un ejemplo, es una DOP en la Unión Europea, en virtud de la reglamentación comunitaria, mientras que en los Estados Unidos ha tenido que ser protegida en virtud del registro de la marca de certificación US N° 571.798.

Esta situación de dualidad o multiplicidad de sistemas paralelos de protección, en la cual uno de ellos (el sistema marcario) está más ampliamente difundido, regulado y homogeneizado a nivel mundial, ha conllevado situaciones difíciles en el comercio internacional. Por ejemplo, según la Comisión Europea, más de 150 indicaciones geográficas de la UE han sido registradas como marcas comerciales por productores argentinos⁹⁰.

88 Artículo 13.4 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

89 Artículo 14.1 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

90 Artículo de la Comisión Europea publicado en el website http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/argu_es.htm, página visitada el 8 de agosto de 2007.

Actualmente, Estados Unidos mantiene una pugna en la mesa de negociación de la OMC con la UE en el tema. Para fortalecer su posición, los EEUU han exigido en las diferentes negociaciones bilaterales y regionales (TLCs) conectar el régimen de marcas con el de las IIGG (una especie de sistema de “vasos comunicantes”), mediante el establecimiento de reglas de conflicto que impidan registrar una IOG igual o similar a una marca previamente registrada o solicitada.

La estrategia norteamericana desnaturaliza el régimen previo sobre la materia, el cual reconoce mayor importancia a la IOG por el interés social inherente a la misma al beneficiar a grupos de productores locales, lo que debe primar sobre el interés particular del titular de una marca. Por tal razón, usualmente no se encontraba en las legislaciones nacionales de los países orientados a la protección de las IOG`s ningún conflicto entre un titular de una IG con un titular de una marca y, por el contrario, se establecían las causales de irregistrabilidad de las marcas cuando aquellas fueren simplemente descriptivas de la procedencia geográfica o reprodujeran o imitaran una IGP o DOP para los mismos productos o productos diferentes cuando existiese riesgo de confusión⁹¹.

Para los países en vías de desarrollo con sectores agrícolas importantes en términos económicos, sociales y ambientales, sería muy importante mantener la independencia de las IOG`s con el régimen de marcas y reivindicar su importancia y preeminencia frente a aquellas como instrumentos que permiten fortalecer las actividades agrícolas e industriales y aportar al desarrollo de las comunidades rurales. Lamentablemente esto no ha sido posible en muchos de los países que geopolíticamente tiene mayor dependencia norteamericana. En el caso del DR-CAFTA, como vimos en la sección de este diagnóstico que aborda el tema, se estableció la obligación de fortalecer en cada una de las legislaciones nacionales de los países miembros del Acuerdo la figura registral marcaría frente a las indicaciones geográficas, mediante el sistema de “vasos comunicantes” y, de hecho la posición oficial sobre el tema

91 GARCIA, Emilio: “TLC e indicación geográfica”, artículo publicado en el website http://www.portafolio.com.co/proy_porta_online/tlc/opi_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2697022.html página visitada el 8 de agosto de 2007.

en la Ronda de Doha de muchos de los países de la región CA-PN-RD ha estado inclinada hacia la postura norteamericana de preeminencia de las marcas.

2.3.3. ARGENTINA

La Ley de Propiedad Industrial argentina (Ley 11.723 - 235) no hace referencia a las denominaciones de origen. Tampoco la Ley de Marcas argentina (1981) contempla regulaciones concretas para las denominaciones de origen aunque establece que no pueden ser registradas como marcas, entre otras, las denominaciones de origen nacionales o extranjeras. No obstante, y sólo para tal efecto, ofrece una definición de las denominaciones de origen, entendidas como *“el nombre de un país, de una región, de un lugar o área geográfica determinados que sirve para designar un producto originario de ellos, y cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico. También se considera denominación de origen la que se refiere a un área geográfica determinada para los fines de ciertos productos”*.

Más recientemente Argentina ha sancionado *la Ley de Denominaciones de Origen de vinos y bebidas espirituosas* (Ley 25.163 de 1999) y *la Ley de Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios* (Ley 25.380 aprobada en noviembre de 2000 y promulgada en enero 9 de 2001). Esta última se resume a continuación.

Se establece que la autoridad de aplicación de la ley es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía y le atribuye *funciones* de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro y defensa del sistema de Denominación de Origen y representación ante los organismos internacionales. Además actúa como cuerpo técnico-administrativo del sistema de designación de la procedencia y/o el origen de los productos agrícolas y alimentarios.

El Estado, a través de la Secretaría de Agricultura, confiere a los usuarios el *derecho de uso* en forma exclusiva de la IP o la DO para productos agrícolas

y alimentarios y del nombre que la identifica, los cuales se pueden exhibir en distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., para efectos de comercialización, promoción y publicidad.

La propuesta de adopción de una denominación de origen debe surgir de la iniciativa individual o colectiva de los productores, constituidos en Consejos de Denominaciones de Origen que deben ser integrados por los productores, acondicionadores, procesadores, y/o comercializadores de los productos amparados en la DO y que desarrollen sus actividades dentro del área correspondiente. El trámite de *solicitud de inscripción* de una DO debe realizarse ya sea a nivel local -si existe ley provincial- y ante la Secretaría de Agricultura para su reconocimiento nacional.

Los productores que pretenden el reconocimiento de una denominación de origen deben constituir previamente un Consejo de Promoción, el que tendrá por objeto redactar un proyecto de reglamento interno de la denominación y la realización de estudios e informes técnicos sobre:

- Antecedentes históricos de la región y límites geográficos del área de producción.
- Características generales de la región, factores climáticos, relieve y naturaleza y homogeneidad de los factores de producción.
- Los productos para los cuales se utilizará la DO y los factores y/o elementos que acrediten que el producto es originario de la zona indicada.
- Descripción detallada del proceso de producción del producto (materia prima, métodos de producción, técnicas de acondicionamiento o procesamiento, etapas de producción).
- Identificación del o de los productores que se postulan para el reconocimiento de la DO.
- El nombre propuesto para la DO.

- Acreditación de la personería jurídica del Consejo de Denominación de Origen, con la identificación del o de los productores que lo integran.

Como limitaciones de registro, la legislación establece que no pueden registrarse como IIPP o DDOO las expresiones que:

- Sean genéricas de productos agrícolas o alimentarios, entendiéndose por tales aquellas que por su uso han pasado a ser el nombre común del producto con el que lo identifica el público en general en el país de origen.
- Sean marcas registradas vigentes.
- Sean nombres similares a otros ya inscritos como DO de productos agrícolas o alimentarios, o que hubieran iniciado trámite de inscripción con anterioridad.
- Constituyan nombres cuyo uso pudiera inducir a error respecto de las cualidades o características del producto de que se trate.
- Su utilización por cualquier medio, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, que puedan inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.

El control y la garantía de calidad de la DO registrada son realizados por el SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) que es el organismo de control nacional competente, por el Consejo de la Denominación o bien por certificadoras especializadas en auditorías de calidad y verificación de conformidad debidamente acreditadas y registradas.

Esta legislación ha entrado en operación con los que se consideran los precursores argentinos de las denominaciones de origen de productos agroalimentarios y que actualmente están registrados como indicaciones geográficas (lo cual es posible al amparo de la legislación provincial), entre

ellos la indicación de procedencia *Carne Ovina Patagónica*, que se considera precursora de las denominaciones de origen argentinas en este campo. Además se mencionan como potenciales denominaciones de origen los siguientes productos: “Frutillas de Coronda”, “Aceite de Oliva de Catamarca”, “Aceite de Oliva y Nueces de Catamarca-La Rioja”, “Aceite de Oliva de Cruz del Eje”, “Carne Ovina Patagónica –Santa Cruz-Chubut-Tierra del Fuego”, “Leche de campo de Santa Fe-Córdoba”, “Salame de la Colonia”, “Vino Torrontés de los Valles Calchaquíes”, “Alimentos Regionales Pampa del Salado”, entre otros.

2.3.4. CHILE

La Ley de Propiedad Industrial chilena no hace ninguna referencia a la protección de las denominaciones de origen. Sin embargo, el decreto 464 (dictado en diciembre de 1994) y la Ley 18.455 (Diario Oficial Nº 32.318 de 11 de noviembre de 1985) y su reglamento (Diario Oficial Nº 32.604 de 23 de octubre de 1986) referidas a las bebidas alcohólicas, regulan aspectos de las denominaciones de origen, aunque lo hacen exclusivamente para los vinos y bebidas espirituosas.

El decreto 464 establece las zonas vitivinícolas y ciertas normas sobre denominación de origen, instituyendo como DO los nombres de cada zona para los vinos producidos y envasados en ellas. Además hace indicación de cepajes y año de cosecha y de otros aspectos relevantes para la comercialización y rotulación de los vinos. Indica además que los vinos, según su categoría, podrán indicar en sus etiquetas menciones de zonificación o denominación de origen, cepaje, año de cosecha, y la expresión “*Embotellado en Origen*”, de acuerdo a las normas que fija el mismo decreto. Igualmente prevé que los vinos con denominación de origen incluirán en sus etiquetas la indicación geográfica que corresponda, precedida de la expresión “denominación de origen” o las iniciales “D.O.”

Sobre el proceso de certificación de vinos con denominación de origen se establece que lo podrán realizar empresas certificadoras autorizadas del sector público o privado las cuales tendrán las siguientes funciones: i) Certificar todo lo relativo a denominación de origen de los vinos y lugares de envase; ii)

Verificar y certificar todo lo que tenga relación con cepajes, año de cosecha y signos distintivos de calidad; iii) Verificar y certificar todo lo relacionado con la expresión “Embotellado en Origen”; y iv) Llevar un registro de las viñas y cooperativas vitivinícolas que suscriban convenio con la empresa certificadora autorizada.

Una Comisión Asesora del Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero propone las medidas necesarias que tiendan a perfeccionar el sistema de denominación de origen, la cual está constituida por un representante del Servicio Agrícola y Ganadero, quien la preside, y cuatro representantes de las empresas y cooperativas vitivinícolas que se hayan adherido al sistema de denominación de origen.

Hace algunos años el Servicio Agrícola y Ganadero (Subdepartamento de Viñas y Vinos del Departamento de Protección Agrícola) promulgó un Reglamento Específico para las Empresas Certificadoras de Uvas y Vinos con Denominación de Origen (enero 2000). La acreditación de las empresas certificadoras así como la fiscalización de la zonificación vinícola o denominación de origen y demás normas del reglamento corresponde al Servicio Agrícola y Ganadero. Por su parte, la Ley No. 18.455 fija las normas sobre la producción, elaboración, comercialización, exportación e importación de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas, subproductos alcohólicos y vinagres e igualmente rige para los mostos, zumos y caldos destinados a su fermentación.

La Ley designa al Servicio Agrícola y Ganadero como la instancia nacional responsable de velar por el cumplimiento de la ley. El apartado referido a las denominaciones de origen (Título V) confiere al presidente de la República la potestad, vía decreto expedido a través del Ministerio de Agricultura, de establecer Zonas Vinícolas y denominaciones de origen de vinos y destilados en determinadas áreas del país cuyas condiciones de clima, suelo, variedad de vides, prácticas culturales y enológicas sean homogéneas.

La misma legislación establece como denominaciones de origen los siguientes productos producidos y envasados en regiones predeterminadas del país: *Pisco* (aguardiente producido por destilación de vino genuino potable

a partir de mostos del valle de Elqui), *Pajarete* (vino generoso genuino) y *Vino Asoleado* (vino generoso). Cabe mencionar que existe una propuesta para una Ley de Propiedad Industrial que incluye un capítulo dedicado a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen y que incluiría una definición y una aplicación más amplias.

En cuanto al *Pisco* existe una disputa entre Chile y Perú sobre la titularidad del producto, aunque se reconoce que el origen de la bebida, o al menos del nombre, se encuentra en el puerto peruano de *Pisco*.

Durante la negociación de la entrada de Chile como socio comercial de la UE, consolidada en el año 2002, se acordó una gran cantidad de puntos sobre el uso de las denominaciones de origen para ciertos alcoholes. En el caso del *Pisco* chileno, la UE reconoció los derechos de uso del rótulo “*pisco*” en Chile, sin considerar la exclusividad de uso de este signo del Perú. Sin embargo, el *Pisco* también se encuentra reconocido en Perú como denominación de origen. La Comunidad Andina, por su parte, tiene reconocido el *Pisco* como denominación de origen peruana. Además el *Pisco* peruano ha recibido reconocimiento extra-nacional como denominación de origen en los siguientes países: Bolivia (1998), Ecuador (1998), Colombia (1999), Venezuela (1998), Panamá (1999), Guatemala (1999), Costa Rica (1999), entre otros.

Fuera de los vínculos jurídicos internacionales de carácter multilateral a los que se ha obligado Chile, hay dos tratados bilaterales de Libre Comercio que consideran la materia de las IOG`s: el acuerdo con México (Chile se obligó a reconocer “*tequila*” y “*mezcal*”); y con Canadá, (“*whisky canadiense*”). A cambio, México y Canadá reconocen las indicaciones geográficas chilenas registradas.

2.3.5. MÉXICO

La Ley de la Propiedad Industrial mexicana (1991) incluye dentro de los objetos de la protección en materia de propiedad industrial a las denominaciones de origen, tema al que le dedica el Título Quinto.

La definición de denominación de origen, basada en el Arreglo de Lisboa, se entiende como el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en éste los factores naturales y los humanos. La Ley no define la indicación de procedencia.

Por su parte, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que las normas oficiales mexicanas se constituyen en el instrumento idóneo para apoyar las denominaciones de origen. La Ley de propiedad industrial establece que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), es el organismo encargado de emitir las declaraciones de concesión de protección de las DDOO y tramitar su registro para obtener su reconocimiento en el extranjero conforme a los tratados internacionales, lo que hace por conducto de la Cancillería. El Estado mexicano es el titular de las denominaciones de origen nacionales.

La ley, además, se refiere a: características de los solicitantes, situaciones en las que proceden sanciones por uso ilegal de las denominaciones de origen, documentos y contenido de la solicitud de registro, tarifas de inscripción, procedimientos y declaratoria de registro, razones y procedimiento de anulación, vigencia de la autorización de registro, derechos de uso y otros. La declaración de protección de una denominación de origen, se hace de oficio o a petición de quien demuestre tener interés jurídico, entre ellos, las personas físicas, las cámaras o asociaciones de fabricantes o productores, y las dependencias o entidades del gobierno.

La solicitud de declaración debe incluir, entre otros, la descripción detallada del producto o los productos terminados que abarca la denominación, incluyendo sus características, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración (cuando sea determinante para establecer la relación entre la denominación y el producto, se señalarán las normas oficiales establecidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a las que deberá sujetarse el producto), el lugar de extracción, producción o

elaboración del producto y la delimitación del territorio de origen, atendiendo a los caracteres geográficos y a las divisiones políticas; y el señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio.

Luego de la resolución que otorga la protección de la denominación de origen, el IMPI efectúa la declaratoria y procede a su publicación en el Diario Oficial. La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron y sólo deja de surtir efectos por otra declaración del Instituto. La autorización de uso de una denominación de origen es por diez años renovables por períodos iguales.

Por otro lado, como parte de las acciones en materia de normalización, certificación y verificación realizadas entre 1995 y 1997, dentro del Programa Nacional de Normalización instrumentado por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), se emitieron normas (NOM: Normas Oficiales Mexicanas) para denominaciones de origen.

México es uno de los países de ALC que más denominaciones de origen tienen registradas, las primeras y más importantes de ellas son el “Tequila” y el “Mezcal”. Además, tienen el “Olinalá”, el “Talavera” y para el año 2000 se incorporaron el “Bacanora”, un aguardiente de Sonora, el “Café de Veracruz” y el “Ámbar de Chiapas”.

El “Tequila” y el “Mezcal”, están reconocidos y protegidos en los tratados internacionales de comercio tanto con países de América Latina como con la UE, donde se ha firmado un acuerdo (1997) para el reconocimiento de estos productos por los países miembros de la UE, que implica también el reconocimiento por parte de México de las denominaciones de origen de alrededor de 180 bebidas espirituosas europeas, entre las que se encuentran el whisky irlandés, el whisky escocés, la grappa, algunos brandys como el cognac, así como algunos vodkas.

Cabe destacar que en julio de 1997, también se firmó un acuerdo para la eliminación de aranceles entre la Unión Europea y México para las bebidas

espirituosas, bajo el cual los aranceles para el tequila y mezcal para 1999 se redujeron al 6 y 11%, respectivamente, y quedaron libres de aranceles para el año 2000.

2.3.6. TENDENCIAS REGULATORIAS

Como ha podido apreciarse, en los distintos convenios internacionales y leyes nacionales se presentan diferencias en las definiciones, el ámbito y los alcances de la protección en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Esta situación ha provocado dificultades para un entendimiento global en las negociaciones actuales sobre el tema de las IOG's.

Como vimos en la sección que aborda el tema del ADPIC, los diferentes niveles de protección que otorga dicho acuerdo han provocado la existencia de dos bloques constituidos por grupos de países con posiciones opuestas: uno que aboga por mantener las condiciones actuales y otro que considera que la protección básica (para otros bienes distintos a vinos y bebidas espirituosas) es insuficiente y relativamente limitada y su definición sólo confiere una protección mínima en el ámbito internacional. Este último grupo, que es encabezado por la UE, argumenta que la existencia de dos niveles de protección es discriminatoria y no tiene base lógica ni legal, por lo que postulan que la protección dada a los vinos y bebidas espirituosas debe extenderse a todos los demás productos.

Una de las bases del desacuerdo lo constituye la imitación de las denominaciones de origen europeas en muchos países del mundo, para las que el Acuerdo ADPIC justifica su uso cuando éste se viene realizando durante más de 10 años, lo que se interpreta como una situación de indefensión para estas denominaciones. En estos casos, el ADPIC dispone la iniciación de negociaciones, pero en la práctica éstas se han desarrollado muy lentamente.

Ejemplos concretos de cómo el régimen actual del ADPIC es injusto e insuficiente, en opinión de la Comisión Europea, son los siguientes: i) las normas existen pero no son aplicadas de manera adecuada para evitar que un

productor australiano incluya en la etiqueta de una bebida alcohólica a un escocés tocando la flauta de manera que el comprador piensa que se trata de “Whisky escocés”; ii) fuera de los vinos o las bebidas alcohólicas, en productos como el té, el arroz, las alfombras o la porcelana, que son fundamentales para los países en vías de desarrollo, están claramente discriminados por las normas de la OMC, pues mientras es imposible etiquetar un vino estadounidense “tipo Rioja”, ninguna disposición impide a un productor estadounidense definir un queso de “tipo manchego”, si añade que el producto es “*made in USA*”; iii) en la actualidad, los productores de té indio “Darjeeling” exportan 8,5 millones de kg. del producto, lo cual aporta a la región 30 millones de euros, pero en el mundo se venden alrededor de 30 millones de kg de té denominado “Darjeeling”⁹². En estos casos no sólo se produce un detrimento económico para los países/regiones que han desarrollado una fama en estos productos, sino que también se defrauda al consumidor haciéndole creer que el producto tiene un origen y unas calidades específicas que en realidad no tiene.

Detrás de todas estas contradicciones hay diferencias en la concepción y legislación regulatoria de las IOG’s. La tutela de las IOG’s por la Unión Europea va más allá de la definida por el Acuerdo ADPIC, mientras que el sistema de denominaciones nunca existió en las culturas anglosajonas y por consiguiente sus implicaciones culturales realmente se entienden y valoran de modo distinto en estos países. En muchos países, sin embargo, (por ejemplo en EEUU), la protección de indicaciones geográficas está conferida por el registro de marcas (como marcas de certificación).

En este contexto, actualmente se observa una tendencia en diferentes regiones del mundo para establecer sistemas de protección más desarrollados, lo que puede explicarse, entre otras, por las siguientes razones:

- La estandarización de la legislación internacional en materia de propiedad intelectual, determinada principalmente por los Acuerdos de la Ronda Uruguay y los compromisos adquiridos por los Estados miembros en esta materia.

⁹² Website de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/argu_es.htm, página visitada el 8 de agosto de 2007.

- La inclusión de este tema en los acuerdos y tratados comerciales bilaterales y multilaterales. En este sentido el ADPIC obliga tanto a que se creen regulaciones nacionales como a iniciar negociaciones para la protección de las IIGG de terceros países.
- La existencia en diferentes partes del mundo de productos de origen geográfico con calidades diferenciadas, que han adquirido reputación y prestigio, tanto dentro como fuera de sus fronteras, y que requieren de una protección legal contra actos de competencia desleal.
- Las funciones que cumplen las IOG's dentro de las alternativas de desarrollo rural principalmente para las regiones más desfavorecidas. De esta manera se les reconoce su capacidad para favorecer la distribución equitativa de los recursos; para contribuir al rescate, valoración y protección de recursos endógenos (patrimonio gastronómico, materias primas, *know-how*, técnicas tradicionales y mano de obra local); para promover las economías regionales por su capacidad de coordinar la cadena de valor agregado a través de pequeñas y medianas empresas a partir de una región geográfica determinada y en torno a un proceso, a un producto y a una calidad. Además refuerzan los lazos de identidad regional y cultural en la preservación de tradiciones. Tal es el caso de la UE donde las denominaciones de origen son consideradas como un factor de desarrollo rural y tienen una importancia central dentro las políticas de promoción de calidad de productos agroalimentarios, particularmente en la protección de la especificidad de los alimentos de calidad.
- La conveniencia de aprovechar las ventajas comerciales de productos con atributos de valor agregado que pueden posicionarse en nichos de mercado en forma prestigiosa y con seguridad jurídica. Comercialmente, las tipicidades de estos productos junto a los estándares de calidad que con frecuencia deben cumplir han favorecido su acceso a ciertos segmentos de mercado, en un momento en que la demanda por alimentos y bebidas regionales está en crecimiento. En este sentido, se ha observado que a pesar de la tendencia a la estandarización de los

productos agroalimentarios, un importante y creciente sector de los consumidores prefieren los productos artesanales, locales, de sabores y olores particulares y que encierran en sí mismos la tradición del territorio donde se originaron.

- Las IOG's promueven el mejoramiento de la calidad de los productos y la aplicación de sistemas de gestión de calidad y rastreabilidad. Aunque el factor calidad no está siempre presente en las IOG's, cuando éstas se conciben dentro de las políticas de mejoramiento de la calidad agroalimentaria, se constituyen en un sinónimo de calidad, que frecuentemente va más allá de la calidad material o básica referida a la sanidad e inocuidad, para convertirse en una calidad superior que se ofrece voluntariamente y que incluye la promoción de la calidad simbólica.
- Adicionalmente, las IOG's son un medio idóneo para transmitir confianza a los consumidores, en cuanto a garantías de origen, tradición, características y calidad. Desde el punto de vista del marco jurídico internacional se reconoce que existen medios para el registro y la protección de los productos con denominación de origen en las relaciones comerciales internacionales. Particularmente a través del ADPIC se ha aumentado la protección internacional y la adaptación de las legislaciones nacionales a los estándares mínimos de protección, constituyéndose en el más importante acuerdo internacional de protección de indicaciones geográficas vigente hasta hoy –aunque insuficiente de hecho–.

En América Latina, por su parte, como se ha podido ver, la legislación sobre IOG's es muy variable en sus definiciones y concepciones, sin embargo, las recientes reformas en las legislaciones nacionales y la adopción de normas de propiedad intelectual en el marco de los esquemas de integración en la región, han acarreado cambios sustantivos en diversas áreas de la propiedad intelectual, incluidas las DDOO e IIGG, y han acercado las legislaciones a los estándares mínimos dispuestos en el Acuerdo ADPIC. No obstante, es aún incipiente en nuestra región CA-PN-RD la práctica de resaltar en forma

distintiva, mediante un sello de calidad, las características diferenciadoras de los productos agrícolas y alimenticios ligados al origen. Relativamente pocos países en América Latina han desarrollado algún tipo de sello de calidad exitoso para estos productos bajo sistemas de IOG's.

III. DIAGNÓSTICO DE LAS LEGISLACIONES NACIONALES

El diagnóstico de las legislaciones nacionales abarca siete países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. Para ello hemos preferido abordar cada una de las legislaciones individualmente en la identificación de sus características generales y específicas. De tal forma, el marco legal de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de cada país es abordado en una secuencia de tópicos similar sin importar la secuencia del ordenamiento legal nacional.

Lo anterior nos permite, al final de este capítulo, esbozar un planteamiento, general y detallado a la vez, sobre los temas que deberían estar normados en las legislaciones nacionales y las carencias, deficiencias o lagunas que hemos podido encontrar. La lista de chequeo (*check list*) elaborada sobre la base de un estándar normativo asumido por la consultoría legal en función de las mejores prácticas normativas en esta materia, nos permite finalmente hacer una valoración de los marcos legales sobre IOG's de los países concernidos en el diagnóstico, atendiendo a los temas y cuestiones que deberían estar reglamentados según su importancia en un sistema de protección adecuado en contraste con la realidad legal de cada país.

3.1. COSTA RICA

a. Marco legal vigente

En Costa Rica, los instrumentos jurídicos nacionales que norman los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son:

- Ley No. 7978 de marcas y otros signos distintivos, de fecha 6 de enero de 2000, que introduce por primera vez en Costa Rica el concepto y la regulación de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (título VIII).

- Reglamento No. 30233-J de la Ley de marcas y otros signos distintivos, de fecha 20 de febrero de 2002.
- Ley No. 8039 de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, de fecha 12 de octubre de 2000.
- Reglamento No. 33743-COMEX-J sobre las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen contenidas en la Ley de marcas y otros signos distintivos, de fecha 14 de marzo de 2007.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado de Costa Rica es signatario tanto del Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (en vigor desde el 30 de julio de 1997), como del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 1ero de enero de 1995). Además es signatario del DR-CAFTA, aunque a la fecha de redacción de este diagnóstico el tratado aún no había entrado en vigor para ese país.

Por otro lado, el Estado de Costa Rica también es signatario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 31 de octubre de 1995) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. Sin embargo, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas no es aplicable al Estado de Costa Rica.

Una situación particular que es extraordinaria en la región CA-PN-RD se presenta en el diagnóstico legislativo de Costa Rica. Esta situación viene dada por la existencia de un Reglamento específico sobre las Disposiciones Relativas a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen contenidas en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (el No. 33743-COMEX-J), en adición a la propia ley de marcas (No. 7978) y su reglamento de aplicación (No. 30233-J), que son los dos instrumentos básicos y únicos que tienen casi todos los demás

países concernidos en el diagnóstico para regular el tema de las IIGG y las DDOO. Este reglamento específico constituye una interesante iniciativa que será examinada más adelante.

b. Definiciones

La Ley de marcas y otros signos distintivos define el concepto de IG como el *“Nombre geográfico de un país, una región o localidad, que se utilice en la presentación de un bien para indicar su lugar de origen, procedencia, elaboración, recolección o extracción”*⁹³. Como se ve, esta definición del concepto de IG la asimila a una indicación de procedencia en tanto no requiere, al menos en la propia definición del concepto, ninguna característica, calidad o reputación determinada ni su nexo de causalidad con el origen geográfico. Por ello es que la ley de marcas, en sus artículos 71 al 73, sólo se refiere a las condiciones de uso de las IIGG limitándose a establecer la prohibición del uso de indicaciones geográficas falsas o engañosas.

En este sentido, esta definición se aleja de la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que estableció por IIGG *“... las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*.

No obstante lo anterior, el derogado artículo 46 del Reglamento de aplicación de la ley de marcas definió en su momento de forma contradictoria las indicaciones geográficas como todo *“... signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades y una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen, consisten en el lugar de origen de los productos, pudiendo ser utilizadas no solamente para productos agrícolas sino que también para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos; tales como conocimientos y tradiciones de fabricación*

93 Artículo 2 de la Ley No. 7978 del año 2000.

concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo, una región, una ciudad o un país”. Fácil es colegir del contraste entre ambas definiciones del mismo concepto. Por tanto, un reglamento específico posterior, sólo para el tema de las IIGG y las DDOO, derogó esta definición del reglamento de aplicación. Lo mismo sucedió con la definición que daba el mismo instrumento sobre las DDOO.

Este último instrumento jurídico que norma el tema de las IOG's, de muy reciente puesta en vigor, exige para el reconocimiento e inscripción de las IIGG la presentación de pliegos de condiciones, consejos reguladores y normativas de uso y administración, con lo que implícitamente entra en contradicción con la Ley de marcas que y su definición de las IIGG que las asemeja a las simples indicaciones de procedencia.

En el caso de las denominaciones de origen la Ley de marcas las define como cualquier *“Denominación geográfica, designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos”*⁹⁴. Esta definición también se aparta de la referida en el Arreglo de Lisboa del cual el Estado de Costa Rica es signatario, pues en éste las DDOO han sido limitadas en su objeto a *“... la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad...”*, es decir, los topónimos; mientras que en la acepción legal costarricense, más amplia, estaría cubierto en el concepto, además, cualquier *“...designación, expresión, imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese territorio...”*. De tal forma, en la concepción del Arreglo de Lisboa, por ejemplo, una imagen del *Arco del Triunfo* nunca podría reconocerse como una IG para productos provenientes de Francia, mientras que en la acepción costarricense sí.

94 Artículo 2 de la Ley No. 7978 del año 2000.

En la conceptualización de las DDOO, otra disposición reglamentaria que hubo de ser derogada fue el artículo 47 del Reglamento de aplicación de la ley de marcas. Esta disposición definía las DDOO como “...*el nombre de una región geográfica del país que sirva para designar un producto originario de la misma y, cuya calidad o característica se deban exclusivamente al medio geográfico, comprendiendo en este los factores naturales y los humanos, de conformidad con el Convenio de París y el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, artículos 22 al 24*”. Obviamente, el ADPIC no se refiere a las DDOO propiamente dichas. En esta disposición había una clara confusión que finalmente se resolvió derogando el indicado artículo del reglamento.

Otro aspecto importante de resaltar, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO, respectivamente. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada)⁹⁵. En este aspecto, la legislación costarricense no establece diferencias.

A pesar las diferencias supra-indicadas, los elementos esenciales internacionalmente definidos en el concepto de DO están cubiertos en la definición nacional de Costa Rica, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados en función de su calidad y características, así como una correlación esencial entre el lugar de producción (incluidos los factores naturales y humanos) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada. Esto no sucede con la definición que da la Ley de Marcas sobre las IIGG, en la que hay una orientación clara hacia las indicaciones de procedencia, a pesar de que

95 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

el reglamento específico trata de enmendar el asunto aunque con conflictos implícitos entre la norma de mayor jerarquía constitucional (la ley de marcas) y la menor (el reglamento específico).

c. Solicitud de registro

La competencia para el reconocimiento e inscripción de las IOG está atribuida al Registro de la Propiedad Industrial, adscrito al Registro Nacional, el cual tiene la responsabilidad de mantener un registro de IIGG y DDOO, independiente del registro de marcas.

Dispone la ley de marcas que las denominaciones de origen, nacionales o extranjeras, se registrarán a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente. Agrega el Reglamento específico que la entidad que agrupe y represente a los productores, fabricantes o artesanos podrá adoptar cualquier forma jurídica.

En Costa Rica, la solicitud de registro de una denominación de origen debe indicar:

- El nombre, la dirección y nacionalidad de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- La zona geográfica de producción a la que se refiere la denominación de origen;
- Los productos o servicios para los cuales se usa la denominación de origen; y
- Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos o servicios para los que se usa la denominación de origen.

Al Registro de la Propiedad Industrial deben dirigirse las solicitudes de reconocimiento e inscripción de IOG's, debiendo llevar adjunto -además de lo anteriormente especificado y del pliego de condiciones- la respectiva normativa de uso y administración de la IG o la DO, según corresponda, con las informaciones siguientes:

- Los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas;
- Los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas para utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen;
- Los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido;
- La designación del consejo regulador;
- El logotipo oficial a ser usado;
- El procedimiento para modificar el pliego de condiciones y la normativa de uso; y
- Las sanciones aplicables por incumplimiento de las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la indicación geográfica o la denominación de origen, incluyendo las causas por las cuales procede la suspensión y la cancelación de la autorización de uso otorgada.

La solicitud de registro de una denominación de origen devenga una tasa establecida, salvo cuando el registro es solicitado por una autoridad pública. Tratándose de autoridades públicas extranjeras esta exención está sujeta a reciprocidad.

En el caso de IIGG o DDOO extranjeras, prevé el artículo 22 del Reglamento específico que los solicitantes deben acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.

d. Pliego de condiciones

El Reglamento sobre IIGG y DDOO define el pliego de condiciones como la documentación que especifica las características del producto o servicio que será designado con una indicación geográfica o denominación de origen. El pliego de condiciones deberá acompañar la solicitud de registro estando técnicamente fundamentado y contendrá, según corresponda por su naturaleza, la siguiente información:

- Los productos o servicios designados con la solicitud, con indicación de sus características generales, reputación o cualidades especiales, tales como las morfoagronómicas, físico-químicas y microbiológicas que se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se producen, incluyendo factores naturales y humanos;
- Mapas que delimiten la zona geográfica de producción de los productos o de la prestación de los servicios designados y los criterios seguidos para tal delimitación;
- Descripción del proceso o método de producción, elaboración, extracción, u obtención del producto, o de prestación del servicio, con indicación de sus características generales y especiales, o de sus insumos, detallando los elementos que incidan de forma directa en las cualidades o características del producto o servicio de que se trate, incluyendo los factores naturales y humanos;
- Descripción de los controles y la trazabilidad empleada para asegurar que el producto producido cumple con el pliego de condiciones;

- Los análisis o estudios técnicos que acrediten el vínculo entre los productos o servicios y el territorio, incluyendo los factores naturales y humanos, o bien, aquellos aspectos socioculturales e históricos o prácticas culturales gestores o aplicables a esos productos o servicios.

Varios elementos esenciales no son requeridos como parte del pliego de condiciones: i) normas de etiquetado; ii) organismos de control y certificación; y iii) cumplimiento de otras normativas nacionales.

e. Procedimiento de registro

En principio, sin perjuicio de las disposiciones del Reglamento específico, son aplicables a las solicitudes relativas a IIGG y DDOO, en tanto correspondan, los procedimientos previstos en materia de marcas. Al recibir una solicitud de inscripción de una IOG el Registro procede a examinar si la misma cumple los requisitos de forma requeridos, para lo cual goza de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma, el Registro notifica al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud.

También el Registro examina si la solicitud entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en la Ley de marcas. En caso que la solicitud esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, el Registro notifica al solicitante, indicándole las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido, el Registro estima que subsisten las objeciones planteadas, se deniega el registro mediante resolución fundamentada, para lo cual cuenta también con quince días hábiles⁹⁶.

Prevé el Reglamento No. 33743-COMEX-J que en el caso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas legítimas, el registro se

96 Artículo 8 del Reglamento No. 33743-COMEX-J.

condicionará a que el etiquetado o la presentación de los productos permitan diferenciar cada denominación, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente la necesidad de eliminar los eventuales o potenciales riesgos de confusión al consumidor⁹⁷.

Posteriormente, una vez realizado el examen de la solicitud, si todo está en regla, el Registro ordena que se publique por tres veces consecutivas un aviso en el Diario Oficial *La Gaceta*, por cuenta del o los solicitantes. Dicha publicación debe contener la siguiente información:

- El nombre y el domicilio del o los solicitantes;
- El número de la solicitud;
- La indicación geográfica o denominación de origen cuyo registro se solicita;
- Los productos o servicios que identifica; y
- El contenido de la reseña de cualidades o características del producto⁹⁸.

A partir de la fecha de publicación del primer aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener copias de los documentos contenidos en él. Asimismo, cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una indicación geográfica o denominación de origen, dentro del plazo de dos meses contados a partir de la primera publicación⁹⁹.

Una vez cumplidos los requisitos de forma y vencido el plazo para la presentación de oposiciones y su respectiva contestación, el Registro procede

97 Artículo 23 del Reglamento No. 33743-COMEX-J.

98 Artículo 9 del Reglamento No. 33743-COMEX-J.

99 Artículos 10 del Reglamento No. 33743-COMEX-J y 16 de la Ley No. 7978 del año 2000.

a determinar la procedencia o no del registro, para lo cual debe requerir el criterio técnico de fondo de centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, de expertos independientes en la materia, atendiendo a la naturaleza del producto o servicio, a los que dará traslado del expediente completo. También, y en atención a la complejidad de la solicitud, el Registro puede conformar un grupo de peritos de diferentes áreas para que rindan el dictamen técnico.

Los centros o expertos requeridos deberán rendir su criterio en un plazo de tres meses, prorrogable hasta por tres meses más, dependiendo de la complejidad del asunto y el costo correspondiente a los criterios técnicos corre por cuenta del solicitante. Está prohibido requerir el criterio técnico a quien figure como solicitante de la IOG¹⁰⁰.

Finalmente, con vista en el examen efectuado, con las oposiciones y contestaciones que se hubieren presentado y los criterios técnicos vertidos, el Registro procederá a dictar la resolución de fondo. Si se resuelve declarar protegida la indicación geográfica o la denominación de origen, se ordena su inscripción. En la misma resolución se ordena la publicación por cuenta del interesado de un aviso en el Diario Oficial *La Gaceta* y se aprueba la normativa de uso y administración.

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción correspondiente, indicarán:

- La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación.
- Los productos o servicios a los cuales se aplica la denominación de origen.
- Las cualidades o características esenciales de los productos o servicios a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo cuando, por la naturaleza del producto o el servicio u otra circunstancia, no sea posible precisar tales características.

100 Véase artículo 11 del Reglamento No. 33743-COMEX-J.

Estas resoluciones que ordenan la inscripción de indicaciones geográficas o denominaciones de origen pueden ser atacadas por las vías de recursos administrativos y judiciales previstos en la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley N° 8039 del 12 de octubre de 2000¹⁰¹.

En el caso particular de las DDOO, prevé la Ley de marcas que, a petición de una persona con interés legítimo o de oficio, el Registro de la Propiedad Industrial no registrará como denominación de origen, un signo que:

- No se conforme a la definición de denominación de origen contenida en la Ley de marcas;
- Sea contrario a las buenas costumbres o el orden público o pueda inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- Sea la denominación común o genérica de algún producto, considerándose común o genérica cuando sea considerada como tal por los concededores de este tipo de producto y por el público en general;
- Sea idéntico o semejante a una marca que se hubiese registrado o cuyo registro se hubiese solicitado previamente y de buena fe en el país para distinguir productos o servicios iguales o vinculados a los que la denominación de origen designa; o
- Cuando, atendiendo a los productos designados por la denominación de origen, éste entre en conflicto con el nombre de una variedad vegetal o de una raza animal y, por dicho motivo, pueda inducir a error al público por lo que se refiere al verdadero origen del producto.

Sin embargo, prevé el Reglamento específico que podrá registrarse una indicación geográfica o denominación de origen y permitirse su coexistencia en el mercado si el Registro considera que puede evitarse el riesgo de confusión

101 Artículo 12 del Reglamento No. 33743-COMEX-J.

en el público y cualquier perjuicio para la capacidad distintiva de la marca mediante el uso en el etiquetado o en la presentación de los respectivos productos de indicaciones aclaratorias suficientes. A estos efectos el Registro puede dictar las disposiciones que fuesen necesarias para regular el uso de los signos coexistentes, previa consulta con los titulares de los mismos.

También aclara la ley que podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con este producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico ni a la expresión empleados. Por ejemplo, si se registrase como DO “Café de Dota”, la palabra “café” no estaría sujeta a exclusividad sino sólo el origen “Dota”.

f. Término, modificación y anulación

Conforme al artículo 79 de la Ley de marcas el registro de una denominación de origen tiene duración indefinida, pudiendo ser modificado en cualquier momento cuando cambie alguno de los puntos básicos que la componen. La modificación del registro se sujeta en cuanto corresponda al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen.

Luego el artículo 14 del Reglamento específico dispone que los productores, fabricantes o artesanos que tienen el derecho de usar la indicación geográfica o la denominación de origen registrada, o la entidad que los agrupe y represente, pueden solicitar al Registro la inscripción de cualquier modificación del registro, incluyendo el pliego de condiciones y la normativa de uso y administración de la denominación.

También prevé la ley de marcas que, a pedido de cualquier sujeto con interés legítimo, el Registro puede declarar la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas la ley, o bien, que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva.

g. Derechos de uso y protección

Conforme prescribe la Ley de marcas y otros signos distintivos, sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, incluyendo los que no estuvieron entre los solicitantes originales del registro, podrán usar comercialmente la denominación de origen registrada para los productos o servicios indicados en el registro.

Todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive los que no estén entre los solicitantes del registro, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos o servicios indicados en el registro, pudiendo emplear junto con ella la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercen ante los tribunales.

De acuerdo al artículo 24 del Reglamento específico sobre IOG, las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la Ley de marcas quedan protegidas contra:

- La utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación para los productos o servicios indicados en el registro, o para productos o servicios distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominación de origen;
- La usurpación, imitación, o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o servicio, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;
- El uso de cualquier tipo de indicación falsa o falaz relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos o servicios iguales o del mismo tipo que los designados por la indicación geográfica o denominación de origen, en el envase o en el

embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos o servicios de que se trate, así como la utilización de envases que por su presentación puedan causar un riesgo de confusión o de asociación con la indicación geográfica o la denominación de origen protegida, o un aprovechamiento indebido de la reputación o prestigio; y

- Cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto o servicio. Una indicación geográfica o denominación de origen extranjera registrada no podrá considerarse como una denominación genérica mientras esté vigente la protección en el país de origen.

Por otro lado, la Ley de marcas dispone la aplicación sobre las IIGG y las DDOO de ciertos criterios aplicables a las marcas, a saber:

- El registro de una IOG no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio: i) su nombre o dirección o los de sus establecimientos mercantiles; y ii) indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, incluyendo el origen geográfico, siempre que el uso se haga de buena fe, no constituya un acto de competencia desleal ni sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios¹⁰².
- Todo comerciante podrá indicar su nombre o domicilio sobre los productos o servicios que venda, aun cuando provengan del exterior, siempre que el nombre o domicilio esté acompañado de la indicación precisa, con caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o producción de los productos u de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre su verdadero origen¹⁰³.

102 Artículo 26 de la Ley No. 7978 del año 2000.

103 Artículo 73 de la Ley No. 7978 del año 2000.

h. Órgano de gestión

El artículo 2º del Reglamento específico sobre IIGG y DDOO designa el órgano de gestión de la IOG bajo el nombre de “*Consejo regulador*” y lo define como el encargado de la dirección, administración, fomento, así como de supervisar y controlar el cumplimiento de las condiciones de uso de una denominación de origen conforme a las disposiciones de la Ley de Marcas, el Reglamento específico, el pliego de condiciones y la normativa de uso de la misma.

Más adelante la misma normativa atribuye al órgano de gestión la responsabilidad de verificar el cumplimiento del pliego de condiciones y de la normativa de uso y administración de la denominación protegida, aunque, por otro lado, adolece de regulaciones sobre la composición y la naturaleza jurídica del mismo, por lo que, en principio, podría ser una corporación de derecho público o una persona moral de derecho privado (compañía, asociación, fundación, cooperativa, etc.).

i. Control y certificación

Una de las funciones esenciales del consejo regulador es la de verificar que los productos y servicios que se identifiquen con una indicación geográfica o denominación de origen cumplan con los requisitos del pliego de condiciones y de la normativa de uso y administración en forma continua y permanente, sin menoscabo de la verificación que el Estado pueda realizar.

A tales fines, las personas interesadas en utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen deberán solicitar la autorización al consejo regulador. El consejo regulador llevará un control de las autorizaciones de uso que conceda y de las que suspenda o cancele, y remitirá al Registro de la Propiedad Industrial la información pertinente sobre las autorizaciones, suspensiones y cancelaciones de uso que determine, dentro de los diez días siguientes a su determinación.

Según el Reglamento específico, el consejo regulador podrá, a solicitud de cualquier persona interesada o autoridad competente, suspender

o cancelar la autorización de uso que hubiese concedido cuando alguno de sus beneficiarios la use de una manera contraria a la normativa de uso y administración de la indicación geográfica o denominación de origen, o de modo que infrinja alguna norma legal. Además, el consejo regulador tomará las medidas que fuesen necesarias para evitar o corregir las eventuales consecuencias de uso cuya autorización se hubiese cancelado, en cuanto pudieran perjudicar la indicación geográfica o la denominación de origen, a los otros usuarios autorizados o al público. Por otro lado, cualquier interesado podrá accionar en la vía judicial para determinar su derecho a uso de la indicación geográfica o denominación de origen¹⁰⁴.

j. Relación con las marcas

De entrada, el artículo 3 de la Ley de marcas y otros signos distintivos deja claro la posibilidad de registrar como marca los topónimos cuando afirma: *“Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales marcas. La naturaleza del producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para registrarla”*.

Como se ve, sujeta la ley tal registrabilidad al cumplimiento de ciertas condiciones. Por ejemplo, conforme a la ley costarricense no podrá ser registrado como marca un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica¹⁰⁵.

El Reglamento de aplicación de la Ley de marcas, por su parte, dispone que cuando se examine la solicitud de registro de una marca colectiva, en la que el signo haga referencia al origen geográfico, no podrá objetarse el registro por el hecho de que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea

104 Artículo 17 del Reglamento No. 33743-COMEX-J.

105 Artículo 7 de la Ley No. 7978 del año 2000.

engañoso. Sin embargo, cuando la marca colectiva haga referencia a una indicación geográfica el registro será denegado si ésta se ha convertido en un nombre genérico de los productos o servicios que la marca pretende identificar o si las características del producto se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico.

Finalmente, el legislador aclaró que el registro de una marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio su nombre o la dirección de sus establecimientos mercantiles, así como indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas al origen geográfico de los mismos¹⁰⁶.

k. Medidas de observancia y sanciones

En sí misma la ley de marcas y otros signos distintivos no prevé ningún régimen de infracciones y sanciones. A tal efecto, una norma independiente, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual No. 8039 de 12 de octubre de 2000, establece lo relativo a la aplicación de sanciones relacionadas con el mal uso de estos signos.

En tal sentido, la ley de marcas señala que la violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales vigentes, da lugar al ejercicio de acciones administrativas y/o de acciones judiciales (civiles o penales).

Las infracciones en cuanto al uso indebido de las IOG's están tipificadas en la legislación costarricense como actos de competencia desleal, en adición a los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, No. 7472, de 20 de diciembre de 1994.

En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la

106 Artículo 26 de la Ley No. 7978 del año 2000.

Comisión Nacional del Consumidor puede ordenar la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en la Ley de observancia de los derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de las citadas en la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor.

La Ley No. 8039 castiga con prisión de uno a tres años quien utilice o anule indicaciones geográficas o denominaciones de origen susceptibles de engañar al público sobre la procedencia, la identidad o el fabricante o comerciante de un producto, de manera que se cause perjuicio a los derechos de la propiedad intelectual de terceros.

Además, la autoridad judicial puede ordenar, a petición de parte o de oficio, el decomiso de las mercancías falsificadas o ilegales, así como la destrucción de tales mercancías, en cuyo caso sólo podrá dictarse en sentencia penal condenatoria. También podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares: i) el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción; ii) el embargo de las mercancías falsificadas o ilegales; iii) la suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios referidos; y iv) la caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.

I. Autoridad nacional competente

Actualmente la autoridad responsable de la protección y el registro de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es el Registro de la Propiedad Industrial. Esta es una entidad perteneciente al Registro Nacional y a la vez éste es una dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia de la República de Costa Rica, cuyos fines institucionales fueron estipulados en su Ley de Creación No. 695 del 28 de mayo de 1975.

m. Experiencia nacional en materia de IOG

En el Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica aparecen registradas algunas denominaciones de origen extranjeras, tales como: i)

“Habano” para cigarrillos, tabacos y puros provenientes de cuba; ii) “Cuba” y “Habana” para tabaco en rama o manufacturado; iii) “Hoyo de Monterrey” para tabaco en rama; y iv) “Vuelta Abao” para tabaco¹⁰⁷.

No obstante, Costa Rica no tiene actualmente productos nacionales registrados como IG o DO, aunque estudios preliminares han identificado características potenciales en grupos relativamente grandes de productos, entre ellos: café, palmito de pejibaye, queso Turrialba, queso Palmito, tapa (o panela) de dulce, guaro Cacique y toronja rellena. Hace un tiempo en Costa Rica se ejecutó el Proyecto denominado “Planificación del sistema de denominaciones de origen de los productos agroalimentarios” (MAG/CNP/PRODAR-IIICA), cuyos primeros resultados implicaron la redacción de una propuesta de reglamento nacional para estos productos, el inicio del proceso de caracterización del queso Turrialba y la redacción del pliego de condiciones del producto.

En materia de café, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFFE) inició durante el año 2002 un proyecto sobre DDOO para café, con el apoyo de la cooperación francesa y del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico de la Caficultura en Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Jamaica (PROMECAFE). A partir del año 2004 el proyecto recibe nuevo empuje por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El objetivo general del proyecto fue el de dejar establecidas *“...las metodologías para la elaboración de DO en café, preparar las bases técnicas, organizativas y administrativas de las primeras solicitudes en café en el país, e impulsar un proceso de reconocimiento de DO a escala nacional. Para eso, se decidió trabajar sobre dos estudios de caso, el Valle de Orosí y Dota..., los cuales fueron escogidos por sus condiciones contrastantes, esperando posteriormente sistematizar la experiencia”*¹⁰⁸.

107 Véase formulario de encuesta del Dr. Luis G. Álvarez Ramírez, Director del Registro de la Propiedad Industria de Costa Rica, agosto/2007.

108 AVELINO, Jaques et al: *“Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Algunos Fundamentos y Metodologías con ejemplos de Costa Rica sobre café”*, p. 17, 2006.

Según consta en una publicación oficial del ICAFE esta institución cafetera ha estado muy de cerca con el Ministerio de Justicia y Gracia en seguimiento al tema de las DDOO. A raíz de estos trabajos se ha oficializado recientemente el Reglamento No. 33743-COMEX-J sobre las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen contenidas en la Ley de marcas y otros signos distintivos, de fecha 14 de marzo de 2007.

En la actualidad, existen varias IOG's en curso para café en sus diferentes formas y presentaciones, tales como: i) "Dota Tarrazú Puro"; ii) "San Marcos Tarrazú"; iii) "San Isidro del General"; iv) "Santa Bárbara"; v) "San Luis de Sabanilla"¹⁰⁹; vi) "Brunca"; vii) "Orosí"; viii) "Tres Ríos"; ix) "Tarrazú"; y x) "Valle Central"¹¹⁰.

m. impresión general

La legislación costarricense sobre el tema de las IIGG y las DDOO, es la más elaborada y extensa de los países cubiertos en el diagnóstico legal regional. Aunque su ley de marcas parte de la ley tipo de la OMPI, con lo cual se ha traducido a la legislación nacional una asimilación de las IIGG a las simples indicaciones de procedencia, la última iniciativa materializada en la emisión del Reglamento No. 33743-COMEX-J sobre las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de fecha 14 de marzo de 2007, rectifica el error inicial de la definición que establece la Ley de marcas. En el campo de las DDOO el marco legal costarricense es relativamente completo y en gran medida orientado al sistema europeo definido en el Reglamento (CE) 510/2006. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

3.2. EL SALVADOR

a. Marco legal vigente

En El Salvador, el instrumento jurídico nacional fundamental que norma los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es:

109 Formulario de respuesta a encuesta por el Dr. Luis G. Álvarez Ramírez.

110 Véase formulario de encuesta de la Dra. Judith Corella, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del ICAFE, agosto/2007.

- Ley No. 868 de 2002, de marcas y otros signos distintivos.

En la investigación realizada para éste diagnóstico no encontramos por ninguno de los medios utilizados (investigación bibliográfica, búsqueda a través de Internet –incluyendo el *website* del Registro de la Propiedad Industrial–, encuesta a informantes claves, etc.) referencia relacionada con la existencia del reglamento de aplicación de la ley, a pesar de que su artículo 114 dispone la emisión del mismo por el Poder Ejecutivo dentro de los 90 días tras la entrada en vigor de la legislación. Posteriormente fue confirmado durante el taller nacional de validación de este diagnóstico legal que dicho reglamento no fue dictado o no está en vigor actualmente.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado de El Salvador es signatario del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 7 de mayo de 1995) y del DR-CAFTA (en vigor desde el 1ero de marzo de 2006) que también contiene obligaciones sobre las IIGG y su relación con las marcas.

Por otro lado, el Estado de El Salvador también es signatario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 19 de febrero de 1994) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. Sin embargo, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas y el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional no son aplicables al Estado de El Salvador.

b. Definiciones

La Ley de marcas y otros signos distintivos de El Salvador define en su artículo 2 las indicaciones geográficas como *“Todo nombre geográfico, designación, imagen o signo que designa o evoca un bien originario de un país específico, un grupo de países, una región, una localidad o un lugar determinado, cuando una calidad específica, reputación u otra característica del bien es esencialmente atribuible a su origen geográfico”*. Como se puede

ver esta definición se aleja de la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que estableció por IG *“... las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*.

En este caso, la legislación en cuestión extiende el objeto de la tutela legal de las IIGG más allá de los simples topónimos, es decir que en el contexto de la ley de marcas salvadoreña también puede constituir una IGP cualquier imagen o signo que designe o evoque un origen específico (por ejemplo, la *Torre de Pisa* o el *Arco del Triunfo* para Italia y Francia, respectivamente). También incluye los grupos de países, cosa que no está prevista en el ADPIC. Por otro lado, la definición de la Ley de marcas salvadoreña sí especifica la necesidad de que el producto amparado goce de una calidad, reputación o características específicas debidas a su origen geográfico, lo cual es importante a la hora de buscar los elementos sustanciales del concepto.

No obstante lo anterior, en el cuerpo normativo de la ley de referencia no se contempla la declaración o el registro de topónimos como IIGG propiamente dichas (sólo como DDOO y marcas), por lo que su ámbito de tutela –cuando no están registrados como marca o DO– está relegado al campo de la competencia desleal y particularmente a la prohibición del uso de indicaciones falsas o engañosas en el comercio.

Por otro lado, la legislación salvadoreña define las denominaciones de origen como *“Una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, usada para designar un producto originario de ellos, cuyas cualidades o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal*

*área*¹¹¹. Esta definición también se aparta de la referida en el Arreglo de Lisboa del cual el Estado de El Salvador no es signatario, pues en éste las DDOO ha sido limitadas en su objeto a “...*la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad...*”, es decir, los topónimos; mientras que en la acepción legal salvadoreña, más amplia, estaría cubierta en el concepto, además, cualquier “...*denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área*”.

Un tercer aspecto importante de resaltar, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO, respectivamente. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona indicada)¹¹². En este aspecto, la legislación salvadoreña no establece diferencias.

No obstante las diferencias supra-indicadas, los elementos esenciales internacionalmente definidos de ambos conceptos están cubiertos en las definiciones que nos ofrece la Ley de Marcas y otros signos distintivos de El Salvador, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados (ya sea en función de su calidad, características y/o reputación, según el caso) y una correlación esencial entre el lugar de producción (determinantes) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada en la IOG. Esto permite hacer las reformas legales necesarias para adaptar las normativas sobre IOG ya sea mediante un reglamento específico o a través del reglamento de aplicación de la ley.

111 Artículo 2 de la Ley No. 868.

112 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

c. Solicitud de registro

El Capítulo I del Título VI de la Ley de marcas y otros signos distintivos, relativo a las indicaciones geográficas, sólo contempla disposiciones destinadas a prohibir el uso comercial de una IG en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio¹¹³. Por tal razón, dispone esta ley que *“No podrá usarse en la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica que pudiese causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de tales productos o servicios”*¹¹⁴.

Sin detrimento de lo anterior, establece la legislación salvadoreña que todo comerciante podrá indicar su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que el mismo se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos¹¹⁵.

En términos claros, la gran deficiencia de la Ley de marcas salvadoreña radica en que no contempla la declaración y/o el registro de las IIGG en la acepción restringida que confiere la propia legislación bajo un esquema registral propio independiente de las DDOO y las marcas, tal como sucede en la UE.

Ya en el campo de las DDOO, la ley prevé que se registrarán las denominaciones de origen nacionales o extranjeras a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de

113 Artículo 64 de la Ley No. 868.

114 Artículo 65 de la Ley No. 868.

115 Artículo 66 de la Ley No. 868.

producción o de fabricación en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente. En el caso de DDOO extranjeras *“Los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, podrán registrar denominaciones de origen extranjeras”*¹¹⁶.

Conforme dispone la ley en cuestión, la solicitud de registro de una denominación de origen deberá indicar:

- Designación de la autoridad a quien se dirige (el Registro de la Propiedad Industrial);
- El nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante o de los solicitantes, con indicación del lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- La zona geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- Indicación concreta de lo que se pide;
- Dirección exacta para recibir notificaciones; y
- Lugar y fecha de solicitud y firma autógrafa del solicitante o solicitantes.

116 Artículo 67 de la Ley No. 868.

d. Pliego de condiciones

La legislación salvadoreña sobre marcas y otros signos distintivos no requiere el depósito de un “pliego de condiciones” como es entendido en la reglamentación comunitaria europea. Sin embargo, en las solicitudes de registro de DDOO varios de los aspectos requeridos en el pliego de condiciones europeo están incluidos conforme exige la ley salvadoreña: i) el nombre del producto y de la denominación; ii) la descripción de las características del producto; y iii) la delimitación de la zona geográfica.

Sin embargo, varios elementos esenciales no son requeridos por la ley: i) materias primas; ii) elementos de prueba del origen y la trazabilidad; iii) método de obtención del producto; iv) estudios técnicos que prueben la correlación entre las tipicidades del producto y el medio geográfico; v) normas de etiquetado; vi) organismos de control y certificación; y vii) cumplimiento de otras normativas nacionales.

e. Procedimiento de registro

El artículo 68 de la Ley de marcas dispone que no podrá registrarse como denominación de origen un signo: i) que no sea conforme a la definición de denominación de origen contenida en la Ley; ii) que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; iii) que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación, cuando sea considerada como tal, tanto por los conocedores de ese tipo de producto, como por el público en general; iv) que fuera idéntico o similar a una marca u otro signo distintivo ya registrado o en trámite de registro a favor de un tercero desde una fecha anterior, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por una marca registrada o en trámite, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión; ó v) que fuera susceptible

de causar confusión por ser idéntico o similar a un nombre comercial o un emblema usado en el país por un tercero desde una fecha anterior, siempre que el giro o la actividad mercantil sean similares.

Toda solicitud de registro de una denominación de origen se examina con el objeto de verificar que se cumplen los requisitos establecidos en la Ley para las solicitudes y que la denominación cuyo registro se solicita es conforme a la definición que sobre las DDOO establece la normativa salvadoreña.

Dispone la ley que los procedimientos relativos al examen, publicación, oposición y al registro de la denominación de origen, se rigen por las disposiciones sobre el registro de las marcas contenidas en la misma¹¹⁷. En consecuencia, en caso de no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma antes indicados, el Registro de la Propiedad Industrial se pronuncia mediante resolución y la notifica al solicitante para que subsane, dentro del plazo de cuatro meses, el error u omisión, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud¹¹⁸.

Una vez subsanadas las omisiones y errores encontrados, si los hubiere, o cuando la solicitud de registro de la DO no contenga vicios de forma, el Registro realiza el examen de fondo, con base en las informaciones y elementos a su disposición¹¹⁹.

Si, efectuados los exámenes de forma y fondo, no se ha encontrado obstáculo a la solicitud, o superado éste, el Registro ordena que la misma sea anunciada mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación nacional, por tres veces, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado. El aviso que se publique debe contener:

- El nombre, razón social o denominación del solicitante y su nacionalidad;

117 Artículo 70 de la Ley No. 868.

118 Artículo 13 de la Ley No. 868.

119 Artículo 14 de la Ley No. 868.

- El nombre del mandatario o representante legal, cuando lo hubiere;
- La fecha de la presentación de la solicitud;
- El número de la solicitud;
- La DO tal como se hubiera solicitado, incluyendo el nombre de los productos o servicios que distinguirá en la forma expresada en la solicitud de registro; y
- La indicación de la clase correspondiente.¹²⁰.

Aunque no se publican referencias especiales como las características del producto amparado, el vínculo, el órgano de gestión, etc., los expedientes relacionados con la solicitud de registro son públicos y pueden ser consultados en el Registro por los interesados. A partir de la fecha de la primera publicación en el Diario Oficial del aviso a que hemos hecho referencia, y durante los dos meses siguientes, cualquier persona que alegue tener un interés legítimo podrá objetar la solicitud y oponerse al registro, debiendo comparecer por sí, con auxilio de abogado, o por medio de mandatario que también deberá ser abogado.

El Registro puede rechazar de oficio el escrito de oposición que no cumpla los requisitos de forma previstos en la ley. Una vez admitida la oposición, el Registro la notifica al solicitante quien podrá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo, el Registro pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición¹²¹. El Registro debe resolver la(s) oposición(es) dentro de los treinta días siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas, mediante resolución fundamentada, que puede ser apelada por el afectado. Resuelta la oposición o si no se hubiese presentado, el Registro otorga el reconocimiento de la DO mediante resolución por la cual se concede el registro, debiendo indicar:

120 Artículo 15 de la Ley No. 868.

121 Artículo 17 de la Ley No. 868.

- La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación;
- Los productos a los cuales se aplica la denominación de origen; y
- Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características.

Dicha resolución será publicada por una sola vez en el Diario Oficial y la denominación de origen quedará protegida a partir del día siguiente de esa publicación¹²².

Dentro de un plazo no mayor de seis meses a partir de la publicación, los solicitantes deberán elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se trate. Dispone la ley que el Órgano Ejecutivo en los Ramos de Economía, y de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Registros, deben formar parte del órgano de administración de cada denominación de origen. No puede otorgarse ninguna autorización de uso para una denominación de origen, hasta en tanto dicha normativa no sea aprobada por el Registro y publicada en el Diario Oficial por una sola vez.

Finalmente, es preciso indicar que conforme especifica el artículo 67 de la Ley de marcas y otros signos distintivos de El Salvador, el propio Estado es el titular de las denominaciones de origen nacionales registradas.

f. Término, modificación, cancelación y anulación

En El Salvador el registro de una denominación de origen tiene duración indefinida, en principio, pero está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. Asimismo, el registro de una DO puede ser

122 Artículo 71 de la Ley No. 868.

modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguna de las características esenciales referidas en la Ley, sujetándose en tal caso al procedimiento previsto para el propio registro de DDOO, en cuanto corresponda.¹²³

También prevé la legislación salvadoreña que, a solicitud de cualquier persona interesada, el tribunal competente podrá cancelar o declarar la nulidad del registro de una denominación de origen, cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva o cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones antes referidas, respectivamente¹²⁴.

En el caso de una declaratoria de nulidad, los efectos de la misma se retrotraen a la fecha del registro respectivo, sin perjuicio de las condiciones o excepciones que se establezcan en la resolución que declaren tal nulidad.

g. Derechos de uso y protección

Especifica la legislación salvadoreña que para poder usar una denominación de origen el interesado debe obtener la “autorización” del “órgano de administración”, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado. Dicha autorización de uso se otorgará cuando del estudio de la solicitud y de los informes o dictámenes que sea necesario recabar, se establezca que concurren los requisitos exigidos por la presente Ley, los que determine su reglamento, los establecidos en la “normativa de uso” de la denominación de origen de que se trate y, en especial, los siguientes:

- Que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen;

123 Artículo 72 de la Ley No. 868.

124 Artículo 74 de la Ley No. 868.

- Que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y,
- Que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen, como mínimo durante los dos años anteriores a su solicitud.

En tal virtud, sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar comercialmente una denominación de origen registrada podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACION DE ORIGEN”, siendo tal DO independiente de la marca que identifique al producto de que se trate¹²⁵.

Prevé la indicada legislación que la autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez años, contados a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales. El usuario de la DO estará obligado a utilizarla tal y como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiar la denominación de que se trate. En caso contrario el Registro, previa audiencia al interesado y a la entidad que administra la denominación de origen, de conformidad con la respectiva normativa que deberá desarrollarse según lo establecido en la Ley de marcas, resolverá sobre si procede o no la cancelación de la autorización. En todo caso, las acciones relativas al derecho de usar una denominación de origen registrada se ejercerán ante los tribunales competentes.

Finalmente, dispone la Ley de marcas de El Salvador que podrá registrarse una DO acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados¹²⁶.

125 Artículo 73 de la Ley No. 868.

126 Artículo 68 de la Ley No. 868.

h. Órgano de gestión

Con relación a las IIGG, la legislación salvadoreña no prevé la existencia de órgano de gestión alguno. En el caso de las DDOO, el artículo 73 de la Ley No. 868 dispone que *“Para poder usar una denominación de origen deberá obtenerse la correspondiente autorización del órgano de administración, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado...”*. En tal sentido, refiere la ley –repetimos– que el Órgano Ejecutivo en los Ramos de Economía, de Agricultura y Ganadería y el Centro Nacional de Registros deben formar parte del mismo.

Sin embargo, no prevé la ley una definición concreta, la composición interprofesional, la naturaleza jurídica ni las funciones esenciales de este órgano. Estas lagunas en la legislación dan un rango de acción muy amplio para la constitución, operación y empoderamiento de los órganos de gestión de las DDOO, por aplicación del precepto legal que establece que a nadie se le puede prohibir hacer lo que la ley no prohíbe.

i. Control y certificación

La misma referencia legal puede citarse en el tema del control y la certificación que habilita para el uso de la DO. El ya indicado artículo 73 de la Ley de marcas atribuye a un “órgano de administración” la facultad de otorgar la correspondiente autorización de uso de la DO a favor de los productores, fabricantes o artesanos de la zona geográfica delimitada, de conformidad con la normativa de uso y administración de la denominación de origen aprobada por el Registro.

Como se dijo anteriormente, la autorización de uso –que es una especie de certificación no sujeta a normas específicas– tiene una duración de 10 años renovables. No obstante, la ley prevé que la misma puede ser cancelada por el Registro de la Propiedad Industrial (no por el órgano de administración que la concedió), previa audiencia al interesado y al organismo que administra la DO.

En el tema del control, las referencias legislativas son pocas. De la titularidad estatal de las DDOO, de su participación en el órgano de administración y de la disposición que faculta al Registro de la Propiedad Industrial a cancelar las DO y las autorizaciones de uso concedidas, se desprende que ejerce el Estado ciertas funciones de control.

j. Relación con las marcas

Dispone expresamente la Ley No. 868 que las marcas “podrán consistir en indicaciones geográficas”¹²⁷, de manera que existe el peligro de que productos de determinadas zonas geográficas con potencial de IOG no puedan utilizar el topónimo en cuestión por la apropiación individual, vía el registro de marca. Sin embargo, no podrá ser registrado ni usado como marca o como elemento de ella, un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades... del producto o del servicio de que se trate”¹²⁸. También dispone el artículo 51 de la ley de marcas que la autoridad judicial competente podrá cancelar el registro de una marca colectiva si su titular usa o permite que se use la marca de una manera susceptible de engañar a los medios comerciales o al público sobre el origen o cualquier otra característica de los productos o servicios para los cuales se usa.

A pesar de la posibilidad de inscribir los topónimos como marcas, su registro no confiere derecho de prohibir que un tercero use en relación con productos o servicios en el comercio su dirección o los de sus establecimientos mercantiles, así como las indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o distribuye, entre otras las referidas a su origen geográfico, siempre que el uso se haga de buena fe en el ejercicio de actividades industriales o comerciales lícitas y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

127 Artículo 4 de la Ley No. 868.

128 Artículos 8 y 9 de la Ley No. 868.

Además, el artículo 9 de la Ley No. 898 prohíbe el registro como marca de cualquier signo que fuera susceptible de causar confusión con una denominación de origen protegida con anterioridad a la solicitud de la marca; mientras el inciso d) del artículo 68 prescribe la misma receta para la situación inversa, de manera que no se podrá registrar una DO similar o susceptible de causar confusión con una marca registrada con anterioridad. En esto consiste el indicado sistema de vasos comunicantes que implica un régimen de exclusiones mutuas.

k. Medidas de observancia y sanciones

El artículo 101 de la Ley No. 868 tipifica como un acto de competencia desleal el uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas capaces de denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios, la empresa o los establecimientos ajenos. Puede en este caso actuar, individual o conjuntamente, la autoridad competente o las personas interesadas y en particular los productores, fabricantes, artesanos y consumidores.

En tal sentido, cualquier persona interesada puede iniciar una acción contra un acto de competencia desleal. Además de la persona directamente perjudicada por el acto, puede ejercer la acción cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.

Dispone el artículo 113 que mientras no se creen los Tribunales Judiciales Especiales con jurisdicción en materia de Propiedad Intelectual, los tribunales competentes son los Tribunales Judiciales que tienen jurisdicción en materia mercantil, quienes proceden en juicio sumario, pudiendo dictar las medidas precautorias que sea oportuno adoptar.

Asimismo, prescribe la legislación salvadoreña que, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, el titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, puede entablar la acción civil ante el tribunal judicial competente contra cualquier persona que infrinja ese derecho o contra la persona que

ejecute actos que manifiesten evidentemente la inminencia de una infracción. En una acción por infracción de los derechos protegidos conforme a la Ley de marcas puede ordenarse entre otras, una o más de las siguientes medidas:

- El secuestro de los productos infractores, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción, y de los medios, instrumentos y materiales que sirvieran para realizar la infracción; así como la evidencia documental relevante a la infracción;
- La prohibición de la importación, exportación o tránsito de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
- La destrucción de los productos objeto de la infracción;
- La destrucción de los materiales e implementos que han sido utilizados en la fabricación o creación de los bienes infractores, sin compensación alguna para el infractor o, en circunstancias excepcionales, sin compensación alguna dispuestas fuera de los canales comerciales, de manera que se minimice el riesgo de infracciones futuras. Al considerar las solicitudes para dicha destrucción, el tribunal competente tomará en consideración, entre otros factores, la gravedad de la infracción, así como el interés de terceras personas, titulares de derechos reales, de posesión, o de un interés contractual o garantizado.
- La cesación de los actos que constituyen la infracción;
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos; y
- La publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

También se establece que quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción de los derechos derivados de un registro (para el caso de las DDOO), podrá pedir al tribunal competente que ordene medidas precautorias inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus

consecuencias, obtener o conservar pruebas, asegurar la efectividad de esa acción y el resarcimiento de los daños y perjuicios. Dichas medidas precautorias pueden pedirse antes de iniciarse la acción por infracción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio. Las medidas se ejecutarán antes de iniciarse la acción y quedarán sin efecto de pleno derecho si no se iniciara la acción dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la ejecución de la medida.

El tribunal competente deberá ordenar la destrucción de las mercaderías que haya determinado son falsificadas, a menos que el titular del derecho consienta en que se disponga de ellas de otra forma. La simple remoción de la marca adherida ilegalmente no es suficiente para permitir que las mercancías ingresen en los canales comerciales y no se permitirá la exportación de las mercancías falsificadas decomisadas por las autoridades aduanales, ni que se sometan a un procedimiento aduanero distinto, salvo en circunstancias excepcionales.

I. Autoridad nacional competente

La Dirección de Propiedad Intelectual, adscrita al Centro Nacional de Registros (CNR), es una institución descentralizada con autonomía técnica, administrativa y financiera, a partir del cuatro de julio de 2002, fecha en la cual se emitió el acuerdo del Consejo Directivo N° 21-CNR/2002, mediante el cual se crea la Dirección de Propiedad Intelectual. Esta es la institución oficial responsable de fomentar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el país.

m. Experiencia nacional en materia de IOG

Conforme a los resultados de la encuesta sobre legislación nacional en materia de IIGG y DDOO, en El Salvador, y con base en las disposiciones de la Ley No. 868, hay registrada una denominación de origen extranjera. Se trata del “Pisco” de Perú utilizado para aguardiente de uva, cuyo registro se

otorgó el 1º de julio de 2005. Otra versión del “Pisco” –esta vez chileno– para aguardiente está solicitado para registro desde julio de 2004¹²⁹. Esta situación plantea una disyuntiva ya que la legislación salvadoreña no prevé la posibilidad de registro de DDOO homónimas. De acuerdo con las informaciones suministradas por el Registro de la Propiedad Industrial, no existe ninguna IG o DO nacional declarada y registrada¹³⁰.

Una cuestión que evidentemente está relacionada con la ausencia en la legislación salvadoreña de un sistema registral independiente de protección que permita el registro como IIGG para los topónimos, es que el Centro Nacional de Registros –al cual está adscrito el Registro de la Propiedad Industrial– orienta a los usuarios en el *website* oficial de la entidad de la forma siguiente: *“Procedimiento a seguir para solicitar la inscripción de una indicación geográfica: Al momento de solicitar una indicación geográfica, se puede optar por realizar el trámite, ya sea como una marca colectiva o bien como una marca de certificación”*¹³¹.

n. impresión y observaciones generales

La legislación salvadoreña sobre IOG’s está inconclusa puesto que no se ha dictado el reglamento de aplicación de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Las definiciones que confiere la ley sobre los conceptos de IIGG y DDOO son relativamente adecuadas a las definiciones internacionales incluidas en acuerdos como el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC. Las regulaciones en materia de DDOO son medianamente amplias y podrían ser complementadas a través del reglamento de aplicación sin necesidad de reformar la ley. En el caso de las IIGG, la ley de marcas y otros signos distintivos, a pesar de conceptualizarlas adecuadamente en términos relativos, no prevé esquema de reconocimiento o registro propio bajo un sistema diferente de

129 Véase formulario de encuesta del Sr. Rafael Antonio Castillo Medina, Coordinador de Atención al Usuario del Centro Nacional de Registros, Registro de la Propiedad Industrial, agosto/2007.

130 Ibidem.

131 Sitio web del Centro Nacional de Registros, página http://www.cnr.gob.sv/rpi_marca.aspx, visitada el 8 de agosto de 2007.

las marcas y las DDOO. Afortunadamente este campo también podría ser complementado por el reglamento de aplicación. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

3.3. GUATEMALA

a. Marco legal vigente

En Guatemala, los instrumentos jurídicos nacionales que norman los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son:

- Decreto No. 57-2000, Ley de Propiedad Industrial del 31 de agosto de 2000¹³².
- Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, de fecha 18 de marzo de 2002.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado de Guatemala es signatario del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 21 de julio de 1995) y del DR-CAFTA (en vigor desde el 1ero de julio de 2006) que introduce nuevas cuestiones en el tema de IIGG).

Por otro lado, el Estado de Guatemala también es signatario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 18 de agosto de 1998) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. Sin embargo, tanto el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, como el Arreglo de Lisboa sobre la protección y el registro internacional de denominaciones de origen no son aplicables al Estado de Guatemala.

¹³² La Ley de propiedad industrial guatemalteca fue recientemente modificada por el Decreto No. 11-2006, Ley de implementación del DR-CAFTA, del 26 de mayo de 2006.

b. Definiciones

La Ley de propiedad industrial de Guatemala define en su artículo 4 las indicaciones geográficas como *“Indicaciones que identifican a un producto como originario de un país, o de una región, o de una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”*. Como se puede ver esta definición es prácticamente equivalente a la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que estableció por IG *“... las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*.

No obstante, en este caso, la legislación en cuestión extiende el objeto de la tutela legal de las IIGG más allá de los simples topónimos, es decir que en el contexto de la ley de propiedad industrial guatemalteca también puede constituir una IGP cualquier imagen o signo que designe o evoque un origen específico (por ejemplo, la *Torre Eiffel* o la estatua de *La Libertad* para París y New York, respectivamente). Es importante resaltar que la ley requiere de una calidad, reputación o características determinadas debidas a su origen geográfico, lo cual es imprescindible a la hora de buscar en la definición los elementos sustanciales y constitutivos del concepto.

En adición a lo anterior, en el cuerpo normativo de la ley de referencia no se contempla la declaración o el registro de topónimos bajo un esquema registral propio de IIGG (sólo como DDOO y marcas), por lo que su ámbito de tutela cuando no están registrados como marca o DO está relegado al campo de la competencia desleal y particularmente a la prohibición del uso de indicaciones falsas o engañosas en el comercio. Se prevé el registro de topónimos (incluidas las IIGG) como marcas colectivas o de certificación.

Por otro lado, la legislación guatemalteca define las denominaciones de origen como *“Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que*

*designa o evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales”*¹³³. Esta definición también es bastante similar a la referida en el Arreglo de Lisboa, del cual el Estado de Guatemala no es signatario, con excepción nuevamente de que en la ley guatemalteca se extiende el objeto de protección más allá de los topónimos.

Un tercer aspecto importante de resaltar a modo de referencia, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona indicada)¹³⁴. En este aspecto, la legislación guatemalteca no establece diferencias.

En síntesis, la legislación de Guatemala sobre propiedad industrial no prevé el registro de topónimos bajo un sistema registral propio de IG (sí como marca o DO), ni las fases del proceso de producción que deben ser realizadas en la zona geográfica delimitada tanto en el caso de una IG como de una DO. Aunque, tanto en el campo de las IIGG como en el de las DDOO los elementos esenciales internacionalmente definidos de este concepto están cubiertos en la definición que nos ofrece la Ley de propiedad industrial de Guatemala, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados (ya sea en función de su calidad, reputación y/o sus características) y una correlación esencial entre el lugar de producción (determinantes) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada en la IOG.

133 Artículo 4 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala, modificado por la Ley de implementación del DR-CAFTA.

134 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

c. Solicitud de registro

Como ya se ha indicado las IIGG no son susceptibles de declaración o registro bajo un esquema registral propio para las IIGG, sino como marcas o DDOO. En consecuencia, cuando no son registradas como marca o DO, su protección están estrechamente vinculada al campo de la competencia desleal y, por tanto dispone la Ley de propiedad industrial que las indicaciones geográficas no podrá usarse en el comercio con relación a un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen geográfico o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio. Tampoco está permitido utilizar en la publicidad o en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación geográfica susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica o cualidades de los productos o servicios¹³⁵.

Para las denominaciones de origen la ley crea y organiza un registro administrado por el Registro de la Propiedad Intelectual. Dentro del régimen de prohibiciones establecido en la ley, se dispone que no puede ser registrado bajo esta figura legal ningún signo:

- Que no corresponda a la definición de denominación de origen contenida en la propia ley;
- Que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; o
- Que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea

135 Véase artículo 78 y 79 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

considerada como tal tanto por los concededores de ese tipo de producto o servicio como por el público en general.

- Que pueda ser confusamente semejante a una marca previamente registrada y en vigencia, o a una marca cuyo registro se ha solicitado de buena fe y se encuentre en proceso, o a una marca que se ha vuelto notoriamente conocida en Guatemala.

Están habilitados para solicitar el registro de una denominación de origen, una o varias personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean productores, fabricantes o artesanos y que tengan su establecimiento en la región o en la localidad a la cual corresponde la DO, además de los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación o de Cultura y Deportes¹³⁶. Para ello, la solicitud de registro de una denominación de origen deberá contener:

- Datos generales del solicitante o de su representante legal;
- Las actividades a que se dedica y el lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- La zona geográfica de producción que cubre la denominación de origen, con indicación de altitudes y latitudes aplicables, regiones, localidades o lugares que comprende, las características particulares en cuanto a suelos, precipitación fluvial, variaciones de clima y otros factores naturales que incidan sobre el producto de que se trate;
- Una descripción detallada del producto o productos terminados que abarcará la denominación de origen, incluyendo sus características o cualidades esenciales, componentes, forma de extracción y procesos de producción o elaboración;

136 Artículo 84 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

- Una relación histórica de la gestación de la denominación de origen pretendida con relación al producto que ampara y cualquier otro elemento que sobre el grado de conocimiento de tal denominación tenga el público en general.
- El señalamiento detallado de los vínculos entre denominación, producto y territorio; y
- Toda información que se considere necesaria o pertinente.

d. Pliego de condiciones

La legislación no contempla la existencia de un “pliego de condiciones” tal como es entendido en la reglamentación comunitaria europea. Sin embargo, en las solicitudes de registro de DDOO varios de los aspectos requeridos en el pliego de condiciones europeo están incluidos conforme exige la ley guatemalteca: i) el nombre del producto y de la denominación; ii) la descripción de las características del producto; iii) la delimitación de la zona geográfica; vi) elementos que justifican el vínculo entre las características del producto y la zona delimitada.

Por el contrario, varios elementos esenciales no son requeridos por la ley al momento de la solicitud: i) materias primas; ii) elementos de prueba del origen y la trazabilidad; iii) método de obtención del producto; y iv) organismos de control y certificación. Estos elementos entran dentro de la normativa de uso y administración que es elaborada, conocida y aprobada después de haberse registrado la DO.

e. Procedimiento de registro

Cuando el Registro de la Propiedad Intelectual recibe una solicitud de registro de una denominación de origen procede a examinarla con el objeto de verificar si se ajusta a lo previsto en la Ley de propiedad industrial, aplicando, en lo que corresponda y de forma supletoria, el procedimiento establecido para el registro de marcas, con la sola excepción que en este caso no se extiende título. En tal virtud, si el Registro considera que la documentación

presentada no satisface los requisitos legales o que resulta insuficiente para la comprensión y análisis de cualesquiera de los elementos de la solicitud, entonces requiere al solicitante las aclaraciones o adiciones necesarias, fijándole para tales propósitos un plazo de dos meses¹³⁷.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento dentro del plazo fijado, la solicitud se considera abandonada. En caso contrario el Registro publicará un extracto de la solicitud, conteniendo: i) el nombre y apellidos completos del solicitante o solicitantes y, si el solicitante es una entidad de derecho público o privado, su nombre y el de su representante legal; ii) nombre del representante del solicitante, cuando lo hubiese; iii) fecha de presentación de la solicitud; iv) número de la solicitud o expediente; v) denominación de origen tal como se hubiere solicitado; vi) producto que identificará la denominación de origen y la descripción de las características que deben concurrir para calificar bajo tal denominación; vii) clase a la que corresponde el producto cubierto por la denominación de origen; viii) regiones, localidades o lugares que comprende la zona geográfica de producción a que corresponde la denominación de origen; y ix) fecha y firma del Registrador o el funcionario del Registro que éste designe para el efecto¹³⁸. A partir de la fecha de la publicación corre el plazo para formular oposición u observaciones, que es de dos meses. En este supuesto, el opositor debe indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustentan su pretensión.

En casos de oposición el Registro dará audiencia al solicitante quien en un plazo de dos meses deberá dar contestación a la oposición. Si fuere necesario recibir medios de prueba ofrecidos por el opositor o el solicitante, el Registro decreta la apertura a prueba en el procedimiento por un plazo de dos meses comunes para ambas partes. Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo para contestar la oposición o del periodo de prueba, según fuere el caso, el Registro resolverá la cuestión junto con la solicitud, en forma razonada,

137 Artículo 86 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

138 Muchos de estos requisitos del edicto están contemplados en el artículo 26 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala, pero son aplicables al caso de las DDOO. Otros están indicados en el artículo 50 del Reglamento de la ley.

valorando las pruebas aportadas, conjuntamente con cualesquiera otras oposiciones en caso de que se hubiere presentado más de una¹³⁹.

La resolución por la cual se ordena el registro de una denominación de origen y la inscripción respectiva debe indicar: i) La zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán el derecho a usar la denominación; ii) Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y iii) Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características. La misma será publicada por una sola vez en el diario oficial dentro del plazo de un mes luego de haberse firmado y a partir del día siguiente a la publicación la denominación de origen quedará protegida.

Una vez protegida la DO, los solicitantes deben elaborar y presentar al Registro la normativa correspondiente al uso y administración de la denominación de origen de que se trate, dentro de un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la publicación a que se refiere el párrafo anterior. Presentada la normativa de uso y administración de la denominación de origen, el Registro procederá a examinar si la misma se ajusta a las disposiciones de la Ley de propiedad industrial y de su Reglamento. En caso de que lo estime necesario, podrá requerir al solicitante que realice modificaciones a la normativa propuesta. Finalmente, en un plazo no mayor de un mes contado a partir de la fecha de presentación, o de realizadas las modificaciones requeridas, el Registro emitirá resolución aprobando la normativa de uso y administración y ordenando que la misma se publique por una sola vez en el diario oficial, a los fines de que entre en vigencia ocho días después de su publicación.

En la organización que se presente a través de esta normativa, el Registro de la Propiedad Intelectual y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Cultura y Deportes, deben formar parte del órgano de administración de cada denominación de origen. Mientras dicha normativa no

¹³⁹ Artículos 27 y 28 de la Ley de propiedad industrial aplicables a procedimientos de registro de marcas y de denominaciones de origen por igual.

sea aprobada por el Registro y publicada en el diario oficial por una sola vez no puede otorgarse ninguna autorización de uso para una denominación de origen.

f. Término, modificación, cancelación y anulación

Conforme al artículo 81 de la Ley de propiedad industrial guatemalteca, el propio Estado de Guatemala es el titular de las denominaciones de origen nacionales y, en consecuencia, a través del Registro debe velar porque las mismas sean usadas únicamente por las personas o entidades autorizadas, ya que, por su naturaleza, las denominaciones de origen no podrán ser objeto de enajenación, embargo o licencia. En el caso de las denominaciones de origen extranjeras, éstas se rigen por lo dispuesto en los tratados celebrados por Guatemala con otros Estados. La vigencia del registro es indefinida y está determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

Prevé la legislación en cuestión que la inscripción de una denominación de origen puede ser modificada en cualquier tiempo, cuando cambiare alguno de sus aspectos sustanciales, procediéndose en consecuencia bajo el procedimiento previsto para el registro de la DO. El artículo 86 de la ley de propiedad industrial se refiere a la nulidad del registro.

La autorización de uso de una denominación de origen puede ser cancelada: i) por vencimiento del plazo de la autorización, si no se ha solicitado en tiempo su renovación; ii) por renuncia voluntaria del titular de la autorización; iii) por el uso de la denominación de origen en forma contraria a lo que establece la normativa de uso y administración, cuando ese uso amenace o cause desprestigio a la denominación de origen, incluyendo pérdida del valor económico de la misma; y iv) por las otras causas que establezca la normativa de uso y administración¹⁴⁰.

140 Artículo 60 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

g. Derechos de uso y protección

En el caso de Guatemala sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñen su actividad en el lugar designado por una denominación de origen, en principio, podrán usar comercialmente la misma en sus productos. Para ello –dice el artículo 81 de la Ley de propiedad industrial–, deberán contar con la autorización correspondiente emitida por el “Registro de la Propiedad Intelectual”.

Sin embargo, el artículo 59 del reglamento de aplicación y el artículo 90 de la propia Ley de propiedad intelectual guatemalteca refieren que la autorización de uso de una denominación de origen es solicitada a y otorgada por el “órgano de administración”, conforme a la normativa que para la misma se hubiere aprobado, cuando, del estudio de la solicitud y de los informes o dictámenes que fuese necesario recabar, se establezca que concurren los requisitos exigidos por la ley, su reglamento, y los establecidos en la normativa de uso de la denominación de origen de que se trate. También se podrá tomar en cuenta: i) que el solicitante se dedique directamente a la producción, fabricación o actividad artesanal de los productos protegidos por la denominación de origen; ii) que el solicitante realice tal actividad dentro del territorio que abarque la denominación conforme la correspondiente resolución del Registro; y iii) que el solicitante acredite que ha ejercido la actividad productiva o artesanal de que se trate, en la región o localidad que abarque la denominación de origen, como mínimo durante los dos años anteriores a su solicitud. Los que fueren autorizados bajo este procedimiento a utilizar el signo, deben emplearlo junto con la expresión “DENOMINACION DE ORIGEN”. Como se puede ver, entre los artículos 81 y 90 de la propia Ley de propiedad industrial existe una contradicción en torno a cuál es el órgano facultado para otorgar la autorización de uso de la denominación de origen: el “Registro de la Propiedad Industrial” o el “órgano de administración”.

Asimismo, dispone la ley que la autorización para usar una denominación de origen tendrá un plazo de vigencia de diez años, contados a partir de la fecha en que se otorgue y podrá renovarse por períodos iguales. Por otro lado, el usuario de una denominación de origen estará obligado a utilizarla tal y

como aparezca protegida, atendiendo todas las regulaciones aplicables a la misma y de forma que no amenace desprestigiar la denominación de que se trate.

Prevé esta legislación que en el supuesto de que se registrase una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados. El uso ilegal de una denominación de origen dará lugar a las acciones previstas en la ley, incluso en aquellos casos en que a la misma se antepongan o agreguen indicaciones tales como “género”, “tipo”, “manera”, “imitación” u otras semejantes que induzcan a confusión al consumidor o impliquen un acto de competencia desleal¹⁴¹.

h. Órgano de gestión

Conforme el artículo 55 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial la normativa de uso y administración de la denominación de origen debe contener: i) la integración del órgano de administración de la denominación de origen y la forma de suplir a sus miembros en caso de ausencia temporal o definitiva; ii) las funciones y forma de actuación del órgano de administración; y iii) la forma de modificar la normativa de administración y uso de la denominación de origen, previamente a su presentación al Registro para solicitar su aprobación;

El órgano de administración de una denominación de origen estará integrado por:

- un representante del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación;
- un representante del Ministerio de Cultura y Deportes;
- un representante del Registro; y

141 Artículos 82 y 83 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

- los representantes que designen los productores, fabricantes o artesanos que hubieren calificado para utilizarla.

También dispone el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial que cuando se integre por primera vez el órgano de administración de una denominación de origen, el plazo del período inicial de funciones no podrá ser mayor a un año, y en sustitución de los representantes de los productores, fabricantes o artesanos que hubieren calificado para utilizarla, lo integrarán los representantes que sean designados por los solicitantes de la inscripción de la denominación de origen, o bien, en su defecto, por los representantes designados por los productores, fabricantes o artesanos del producto a que corresponda la denominación de origen y que hayan desempeñado sus actividades en el lugar designado por la misma durante los últimos dos años.

i. Control y certificación

Las funciones de control oficial están a cargo principalmente del Registro de la Propiedad Intelectual. Participan de esta función, adicionalmente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación; y el Ministerio de Cultura y Deportes como miembros permanentes de los órganos de administración.

Por otro lado, el órgano de administración de la DO es el responsable de emitir a favor de los interesados las autorizaciones de uso de la denominación de origen –valga recordar la contradicción existente en la ley–. Para ello debe verificar el cumplimiento de la normativa de uso. En este tenor, el Reglamento de la Ley de propiedad industrial, en su artículo 55, establece algunas regulaciones que debe contener la normativa de uso y administración, y que de una u otra forma se relacionan con las funciones de “*certificación*” –en su sentido lato–, a saber:

- Requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso de la denominación de origen y el procedimiento aplicable a las solicitudes;

- Derechos y obligaciones de las personas autorizadas a utilizar la denominación de origen;
- Procedimiento y requisitos a cumplir para obtener la renovación del plazo de autorización de uso de la denominación de origen;
- Mecanismos de vigilancia y verificación que se aplicarán para asegurar el uso debido de la denominación de origen;
- Infracciones y sanciones aplicables por incumplimiento a las obligaciones que deben observar quienes estuvieren autorizados para usar la denominación de origen; y
- Causas por las cuales procede la cancelación de la autorización de uso otorgada a una persona.

Sin embargo, la Ley guatemalteca no requiere que el sistema de autorización de uso o certificación esté sujeto a alguna norma ISO o equivalente. Esto es requerido por la reglamentación comunitaria europea para las IIGG y DDOO o, en su defecto, que la verificación de la conformidad con el pliego de condiciones se realice por una o varias autoridades nacionales competentes que deberán ofrecer las oportunas garantías de objetividad e imparcialidad y disponer del personal cualificado y los recursos necesarios para desempeñar su función.

j. Relación con las marcas

El artículo 16 de la Ley de propiedad intelectual establece claramente que *“Las marcas podrán consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas”*. También dispone que las IIGG podrán optar por el registro bajo sistema de marcas colectivas o de certificación.

Aunque en principio se establece la registrabilidad de los topónimos bajo sistema de marca, el artículo 20 de la ley de referencia prevé que no podrá ser registrado como marca, ni como elemento de la misma, un signo que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo o que consista en una indicación geográfica previamente protegida y registrada. A tal efecto, el Estado y cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos autorizados para usar una denominación de origen, tendrán derecho a oponerse al registro como marca de esa denominación y de impedir el uso de la misma con relación a productos del mismo género que no sean originarios del lugar.

Cuando se trata de solicitudes de registro de marcas colectivas en las que el signo o un elemento del mismo haga referencia al origen geográfico, modo de fabricación, a los materiales empleados o a cualquier otra característica común, o de marcas de certificación, no podrá objetarse el registro por el hecho que el signo se estime descriptivo, siempre que no sea engañoso.

Como vimos, el artículo 82 de la ley prohíbe el registro de denominaciones de origen que puedan ser confusamente semejantes a una marca previamente registrada y en vigencia, o a una marca cuyo registro se ha solicitado de buena fe y se encuentre en proceso, o a una marca que se ha vuelto notoriamente conocida en Guatemala.

No obstante todo lo anterior, el registro de una marca no confiere al titular el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; e indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos o servicios, entre otras las referidas a su calidad y origen geográfico, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios¹⁴².

142 Artículo 36 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

Por otro lado, dispone el artículo 81 que tanto el Estado como cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos que usen una denominación de origen previamente protegida o las asociaciones que los agrupen, tendrán el derecho a oponerse al registro posterior de dicha denominación como marca y de impedir su uso con relación a productos del mismo género que no sean originarios del lugar, cuando dicho uso pudiera causar confusión. Esto completa el círculo del sistema de vasos comunicantes entre marcas y denominaciones de origen.

k. Medidas de observancia y sanciones

Conforme a la legislación guatemalteca la violación de los derechos establecidos en función de una IOG puede acarrear responsabilidades civiles y penales. Sin perjuicio de las responsabilidades civiles que correspondan, dispone el artículo 275 del Código Penal (modificado por el artículo 216 de la Ley de Propiedad Industrial), que será sancionado con prisión de uno a cuatro años y multa de un mil a quinientos mil quetzales, quien sin el consentimiento del titular del derecho: i) use en el comercio, con relación a un producto o servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del producto, de su fabricante o del comerciante que lo distribuye; ii) use en el comercio con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.

Quedan, además, tipificados como actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial: i) la utilización, la promoción o la divulgación de indicaciones falsas o inexactas capaces de denigrar o de desacreditar los productos, bienes, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos o que puedan inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación u otras características de los productos o servicios propios o ajenos; y ii) el uso no autorizado en el comercio de etiquetas, envoltorios,

envases y demás medios de empaque o presentación de los productos de copias, imitaciones o reproducciones de los mismos que puedan inducir a error o confusión sobre el origen de los productos¹⁴³.

En función de lo anterior el artículo 358 del Código Penal¹⁴⁴ sanciona los actos de competencia desleal con multa de cincuenta mil a cien mil quetzales, excepto que el hecho constituya un acto de violación a los derechos de propiedad industrial anteriormente tipificado.

En el supuesto del establecimiento de sanciones civiles o comerciales, el tribunal toma en cuenta una serie de criterios fijados en la ley para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios.

Además de tipos y sanciones penales, la legislación guatemalteca prevé la posibilidad, con el objeto de impedir o prevenir la comisión de una infracción, evitar sus consecuencias y obtener o conservar pruebas, de que un tribunal competente ordene cualquier providencia cautelar que estime conveniente con el objeto de proteger los derechos del titular legítimo, entre las cuales se encuentran:

- La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
- El comiso de los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios empleados para realizar la infracción;
- La prohibición de la importación de los productos, materiales o medios referidos en la literal anterior;
- La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios utilizados;

143 Artículo 173 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

144 Modificado por el artículo 217 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

- Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción o de los actos de competencia desleal, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados;
- La anotación de la demanda sobre la inscripción cuya nulidad o anulación se pretende; y
- La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para el ingreso, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.

En estos casos el simple retiro de las marcas o signos distintivos usados o colocados ilícitamente no impedirá que las medidas cautelares dispuestas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales¹⁴⁵. También prevé la legislación la posibilidad de establecer medidas en frontera¹⁴⁶.

I. Autoridad nacional competente

El Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad administrativa competente para la organización y administración del registro de los derechos de Propiedad Industrial, y en particular en lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a marcas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales.

m. Experiencia nacional en materia de IOG

En un informe del Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, para el año 2006 existían algunos casos de signos colectivos solicitados por los sectores productivos, tanto para el comercio doméstico como para la exportación. Algunas asociaciones que agremian productores han estado lanzando iniciativas interesantes en este sentido, tales como la Asociación

145 Artículos 186 y 187 de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

146 Véanse artículos 190 y siguientes de la Ley de propiedad industrial de Guatemala.

Nacional del Café (ANACAFE) para productos tradicionales y, en el caso de productos no tradicionales, la Asociación de Gremiales de Exportadores de Guatemala¹⁴⁷. En ambos casos se habían registrado para dicho año varias marcas colectivas (entre ellas “*Guatemalan Coffees*” y “*Café de Antigua*”). En el caso del café desde hace un tiempo se ha venido trabajando la transición de algunas de las marcas colectivas hacia IIGG o DDOO (tal es el caso del café de Antigua cuya inscripción como denominación de origen ha sido solicitada al Registro de la Propiedad Intelectual).

n. impresión y observaciones generales

La legislación nacional guatemalteca que regula la protección de las IIGG y el registro de las DDOO tiene un nivel de elaboración aceptable, aunque algunas deficiencias han podido ser identificadas. Las definiciones que confiere la Ley de propiedad industrial acerca de los conceptos de IG y DO son muy parecidas a las previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Arreglo de Lisboa, respectivamente. Por otro lado, no contempla el registro de las IIGG bajo una figura registral propia (sólo como marca o DO), en consecuencia cuando la IG no se encuentra registrada como marca o DO su protección se realiza al amparo de los principios que regulan la competencia desleal. Las regulaciones en materia de DDOO son relativamente amplias, si se comparan con el resto de la región –excepto Costa Rica–, y podrían ser complementadas a través de una reforma al reglamento de aplicación de la ley de propiedad industrial o mediante la emisión de un reglamento específico¹⁴⁸. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

147 Registro de la Propiedad Intelectual (RPI), Guatemala: “Situación Actual de la Propiedad Industrial en Guatemala”, documento preparado para la Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial y de Oficinas de Derecho de Autor de América Latina, OMPI, 2006, pp. 11-12.

148 No obstante cabe recalcar que existe una contradicción en la Ley de propiedad industrial en torno al ente facultado para conceder la autorización de uso de la DO, que es preciso resolver en una futura reforma a la ley.

3.4. HONDURAS

a. Marco legal vigente

En Honduras, el instrumento jurídico nacional que norma los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen es el Decreto No. 12-99-E, Ley de Propiedad Industrial del 19 de noviembre de 1999. Esta ley ha sido recientemente modificada por el Decreto No. 16-2006, Ley de implementación del DR-CAFTA, de fecha 21 de marzo de 2006.

En la investigación realizada para éste diagnóstico no encontramos por ninguno de los medios utilizados (investigación bibliográfica, búsqueda a través de Internet –incluyendo el *website* del Registro de la Propiedad Industrial–, encuesta a informantes claves, etc.) referencia relacionada con la existencia del reglamento de aplicación de la ley, a pesar de que su artículo 175 dispone la emisión del mismo dentro de los 90 días tras la entrada en vigor de la legislación. Posteriormente pudimos confirmar, durante la celebración del taller nacional de validación del diagnóstico legal, que el indicado reglamento no ha sido dictado aún a la fecha de redacción de este documento.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado de Honduras es signatario del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 1ero de enero de 1995) y del DR-CAFTA (en vigor desde el 1ero de abril de 2006) que introduce nuevas cuestiones en el tema de IIGG.

Por otro lado, el Estado de Honduras también es signatario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 4 de febrero de 1994) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. Sin embargo, tanto el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas, como el Arreglo de Lisboa sobre la protección y el registro internacional de denominaciones de origen no son aplicables al Estado de Honduras.

b. Definiciones

La Ley de propiedad industrial de Honduras define en su artículo 79 las indicaciones geográficas como *“...aquellas indicaciones que identifican a un bien como originario del territorio de un país, o de una región o de una localidad de un país, cuando determinada calidad, reputación u otras características del bien sean imputables fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”*. Como se puede ver esta definición es bastante parecida a la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que estableció por IG *“...las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*.

En este caso, la legislación en cuestión extiende el objeto de la tutela legal de las IIGG más allá de los simples topónimos, es decir que en el contexto de la ley de propiedad industrial hondureña también puede constituir una IGP cualquier signo o combinación de signos que designe o evoque un origen específico. Por otro lado, aunque la definición que da la Ley de propiedad industrial hondureña tras la modificación sufrida por la Ley de implementación del DR-CAFTA especifica la necesidad de que el producto amparado goce de una calidad, reputación o características determinadas debidas a su origen geográfico –lo cual es importante a la hora de buscar en la definición los elementos sustanciales y constitutivos del concepto–, no contempla la declaración o el registro de IIGG bajo una figura registral propia (sólo como marca o DO), por lo que su ámbito de tutela, cuando no están registradas como marca o DO, está relegado al ámbito de la competencia desleal y particularmente a la prohibición del uso de indicaciones falsas o engañosas en el comercio.

Por otro lado, la legislación hondureña define las denominaciones de origen como cualquier *“...indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuyas características se deben exclusiva o*

*esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y los factores humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación que, sin ser la de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área*¹⁴⁹. Esta definición también se aparta de la referida en el Arreglo de Lisboa del cual el Estado de Honduras no es signatario, pues en éste las DDOO ha sido limitadas en su objeto a “...la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad...”, es decir, los topónimos; mientras que en la acepción legal hondureña, más amplia, estaría cubierto en el concepto, además, cualquier indicación geográfica calificada, es decir toda “...denominación que, sin serla de un país, una región o un lugar determinado, se refiere a un área geográfica determinada cuando es usada en relación con productos originarios de tal área”.

Un tercer aspecto importante de resaltar a modo de referencia, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO, respectivamente. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona indicada)¹⁵⁰. Al igual que en el caso de otros países abordados, en este aspecto la legislación hondureña no establece diferencias.

De lo anterior se deriva que aunque la legislación de Honduras sobre propiedad industrial confiere al concepto de “indicación geográfica” una acepción muy parecida a la contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, no dispone de un sistema de registro propio (diferente de las marcas y las DDOO). Tanto en el campo de las IIGG como en el de las DDOO, no obstante

149 Artículo 79 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

150 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

las diferencias supra-indicadas, los elementos esenciales internacionalmente definidos de estos conceptos están cubiertos en las definiciones que nos ofrece la Ley de propiedad industrial de Honduras, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados (ya sea en función de su calidad, reputación y/o sus características) y una correlación esencial entre el lugar de producción (determinantes) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada.

c. Solicitud de registro

Para el caso de las IIGG, la Ley de propiedad industrial de Honduras no prevé un sistema de registro propio que no sea bajo los esquemas de marca o DO. En consecuencia, cuando una IG no está registrada como marca o DO sólo existe un régimen de protección ligado a la prohibición de indicaciones de procedencia falsas o engañosas que, curiosamente ha sido excluido del campo de la competencia desleal por la propia ley y, en consecuencia, tiene un régimen sancionador independiente. En tal sentido, dispone el artículo 123 de la Ley de propiedad industrial hondureña que una IG no podrá ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión o crearle expectativas injustificadas con respecto al origen, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

Se permite que cualquier comerciante use su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que ese nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientes destacados, del país o lugar de fabricación de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los productos. En tal virtud, toda persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos los consumidores y el Estado, podrán actuar individual o conjuntamente, ante la Oficina del Registro de la Propiedad Industrial, en caso de infracciones a las disposiciones antes citadas¹⁵¹.

151 Artículos 124 y 125 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

Para el caso de las DDOO, el Registro de la Propiedad Industrial mantiene un registro en el cual se registran las denominaciones de origen nacionales y extranjeras. Las denominaciones de origen nacionales se registran a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o a solicitud de alguna autoridad pública competente; mientras que las extranjeras se inscriben a solicitud de los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como, las autoridades públicas competentes de países extranjeros¹⁵².

El artículo 127¹⁵³ de la ley de referencia establece un régimen de prohibiciones que forma parte del examen de fondo que debe realizar el Registro de la Propiedad Industrial. De tal forma, no pueden ser registradas como DDOO aquellas que:

- No se conformen a la definición de DO establecida por la Ley;
- Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o pudieran inducir al público a error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; y
- Constituyan una denominación común o genérica de algún producto, estimándose por común o genérica cuando sea considerada como tal, tanto por los concededores de este tipo de producto como por el público en general.

La solicitud de registro de una denominación de origen debe contener la serie de informaciones que se indica a continuación:

152 Artículo 126 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

153 Este artículo tiene un error grave de redacción que le cambió el sentido al texto, sin embargo no lo hemos tomado en cuenta y hemos interpretado el mismo como si se tratase de un error material, ya que no hemos tenido a la vista la publicación oficial.

- El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y
- Tres ejemplares del reglamento de uso o empleo de la DO¹⁵⁴.

d. Pliego de condiciones

La legislación hondureña sobre propiedad industrial no requiere el depósito de un “pliego de condiciones” como es definido en la reglamentación comunitaria europea. Sin embargo, en las solicitudes de registro de DDOO varios de los aspectos requeridos en el pliego de condiciones europeo están incluidos conforme exige la ley hondureña: i) el nombre del producto y de la denominación; ii) la descripción de las características del producto; y iii) la delimitación de la zona geográfica; y iv) reglamento de uso o empleo de la DO.

Por otro lado, varios elementos esenciales no son requeridos expresamente por la ley, aunque pudieran ser incluidos en el reglamento de uso o empleo: i) materias primas; ii) elementos de prueba del origen y la trazabilidad; iii) método de obtención del producto; iv) estudios técnicos que prueben la correlación entre las tipicidades del producto y el medio geográfico; v) normas de etiquetado; y vi) organismos de control y certificación.

154 Artículo 128 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

e. Procedimiento de registro

Toda solicitud de registro de una denominación de origen es examinada por el Registro de la Propiedad Industrial con el objeto de verificar: i) el depósito de los documentos y el suministro de las informaciones requeridas como parte de la solicitud de registro (examen de forma); y ii) que la DO que se solicita no está afectada por el régimen de prohibiciones que establece la ley (examen de fondo)¹⁵⁵.

En el supuesto de que no se haya cumplido alguno de los requisitos formales establecidos, el Registro lo notifica al solicitante para que subsane el error o supla la omisión dentro de un plazo de 30 días, manteniendo en suspenso el trámite y bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud y archivarse de oficio. Si no se subsanara el error u omisión en el plazo establecido, el Registro hace efectivo el apercibimiento mediante resolución fundamentada.

De no haber errores u omisiones formales, el Registro examina si la DDOO incurre en alguna de las prohibiciones previstas en la ley, en cuyo caso notificará resolución al solicitante, indicando las objeciones que impidan la inscripción y otorgándole un plazo de 60 días para retirar, modificar o limitar su solicitud o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese objetado la resolución o si habiéndolo hecho la Oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará la inscripción mediante resolución fundamentada¹⁵⁶.

El artículo 128 de la Ley de propiedad industrial, modificado por la Ley de implementación del DR-CAFTA, dispone que el reglamento de uso o empleo de la DO debe ser aprobado por autoridad administrativa competente en función del producto agrario o alimenticio cubierto por la protección. Sin

155 Artículo 129 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

156 Artículos 86 y 87 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

embargo, no se establece en qué momento del proceso se debe comunicar a la autoridad competente ni cuál es el plazo de respuesta.

Efectuados satisfactoriamente los exámenes de forma y fondo, el Registro ordena que se anuncie la solicitud mediante la publicación de un aviso en el Diario Oficial La Gaceta, por 3 veces, con intervalos de 10 días cada una, y en forma consecutiva, indicando en el mismo la DO que se solicita, la fecha de presentación de la solicitud, nombre y dirección del solicitante, la lista de los productos o servicios a los que se aplica y la clase correspondiente¹⁵⁷.

Cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una denominación de origen dentro del período de publicación y hasta treinta 30 días contados desde la fecha de la última publicación del aviso. Toda oposición debe presentarse indicando los fundamentos en que se basa, y acompañada o anunciando las pruebas que fuesen pertinentes.

Si no se presenta oposición alguna dentro del plazo establecido, el Registro procede a registrar la denominación de origen, previa emisión de la resolución correspondiente. Asimismo, el registro expide al titular un certificado de registro de la DO¹⁵⁸. Esta resolución debe indicar:

- El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar dicha denominación;
- Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen;
- Las cualidades o características esenciales de los productos agrarios o alimenticios a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características; y

157 Artículo 88 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

158 Artículo 91 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

- El órgano o la entidad que tendrá a cargo las funciones de representar, regular, controlar, defender y promocionar la DO¹⁵⁹.

f. Término, modificación y cancelación

La legislación hondureña establece que el registro de una denominación de origen tendrá una duración indefinida y que podrá ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos esenciales requeridos por la ley. En caso de modificación del registro de una DO ésta se sujeta al mismo procedimiento establecido para su registro. También contempla la Ley de propiedad industrial la facultad de que goza el Registro de la Propiedad Industrial para cancelar el registro de una denominación de origen, a petición de parte interesada, cuando se demuestre que:

- La denominación de origen está incluida en alguna de las prohibiciones fijadas por la ley; y
- Las cualidades o las características indicadas en el registro con respecto a los productos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos que son puestos en el comercio con esa denominación de origen¹⁶⁰.

g. Derechos de uso y protección

La ley de referencia prevé que una DO registrada podrá ser utilizada con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica indicada en el registro, pudiendo emplear la expresión “DENOMINACION DE ORIGEN”.

Aclara la ley que absolutamente todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro del área geográfica y con relación a los productos indicados en el registro, tendrán derecho a utilizar la

159 Artículo 130 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

160 Véase el artículo 133 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

denominación de origen registrada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro. Esto no está sujeto al cumplimiento de un pliego de condiciones, por lo que la apertura total que da esta disposición convierte en la práctica a la DO en una especie de indicación de procedencia calificada.

Al igual que otras legislaciones del área, el registro de una denominación de origen puede solicitarse acompañado del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección conferida no se extiende al nombre genérico o expresión empleados.

Finalmente la ley no tiene, como sucede en otros países, un detalle expreso de todas las prerrogativas que quedan tuteladas por el registro de la DO.

h. Órgano de gestión

La ley en cuestión prevé la existencia de un órgano de gestión¹⁶¹, con funciones de representación, regulación, control, defensa y promoción de la DO. Sin embargo, la ley no contiene reglas específicas sobre la constitución y la operatividad de los órganos de gestión que, por la trascendencia que tienen de cara al éxito de una DO, en la mejor práctica internacional las IOG's están sujetas a la administración de un organismo (usualmente interprofesional) que mantiene los registros de productores, industriales y artesanos, mantiene y actualiza el pliego de condiciones, verifica el cumplimiento del pliego por parte de los operadores inscritos y los certifica, realiza la defensa del sello y la promoción del producto amparado, representando legalmente los intereses del conglomerado comunitario.

i. Control y certificación

Tampoco prevé ni exige la legislación hondureña reglas específicas en torno a la implantación y el mantenimiento de sistemas de control y

161 Inciso 4 del artículo 130 de la Ley de propiedad industrial, agregado por la Ley de implementación del DR-CAFTA.

de certificación del producto amparado en normas ISO o equivalentes. Simplemente señala que habrá un órgano de gestión que tendrá a su cargo "... regular, controlar y defender..." la DO.

Está autorizado a utilizar la DO todo productor, industrial o artesano que tenga su unidad productiva en la zona geográfica delimitada y se dedique a la producción del bien amparado.

j. Relación con las marcas

En la legislación hondureña, las marcas pueden consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no sea susceptible de crear confusión ni provocar en el público expectativas erróneas o injustificadas con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas¹⁶².

No pueden ser registrados como marcas los signos que constituyan una denominación de origen previamente protegida de conformidad con la ley para los mismos productos o para productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación o implicar un aprovechamiento injusto de su notoriedad¹⁶³.

Bajo el sistema de "vasos comunicantes" establecido por el DR-CAFTA entre las marcas y las IIGG, introdujo el artículo 13 de la Ley de implementación del DR-CAFTA que *"Todo titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para bienes o servicios relacionados con los bienes o servicios protegidos por una marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso del uso de un signo idéntico, incluyendo*

162 Artículo 82 de la Ley de propiedad industrial hondureña, modificado por la Ley de implementación del DR-CAFTA.

163 Artículo 84 de la Ley de propiedad industrial de Honduras, modificado por la Ley de implementación del DR-CAFTA.

una indicación geográfica, para bienes o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión". En consecuencia se dispuso que no podrá registrarse una IG o DO cuando ésta sea similar en grado de confusión a una marca solicitada o en trámite de registro, realizada de buena fe, o cuando sea similar en grado de confusión a una marca preexistente, cuyos derechos hayan sido adquiridos de conformidad con la legislación nacional.

Existen acciones en nulidad de las marcas, incluyendo las IIGG y las DDOO, por violación de las reglas generales anteriores. Sin embargo la acción en nulidad debe ejercerse dentro de los 5 años siguientes al registro impugnado o dentro de los 3 años posteriores a la fecha en que inició el uso de la marca o de la IOG¹⁶⁴.

A pesar de la registrabilidad de los topónimos bajo el sistema de marcas, el registro de la misma no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero el uso de su propio domicilio, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta con propósitos de identificación o de información sobre sus productos o sus servicios, siempre que tal uso se realice de buen fe y no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios¹⁶⁵.

k. Medidas de observancia y sanciones

El artículo 168 de la Ley de propiedad industrial dispone multas de 10 a 20 salarios mínimos, sin perjuicio de las sanciones que establece el Código Penal, a quien intencionalmente: i) use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio, o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio; o ii) utilice en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa, o la imitación de una denominación de origen, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, o se emplee una traducción

164 Artículo 105 de la Ley de propiedad industria de Honduras, modificado por la Ley de implementación del DR-CAFTA.

165 Véase artículo 97 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

incorrecta de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “marca”, “imitación” u otras calificaciones análogas”.

Tanto los productos que ostenten signos distintivos ilícitos, como el material de publicidad que hiciere referencia a esos signos y el material y los instrumentos que hubiesen servido para cometer una infracción, serán retenidos o decomisados por la autoridad competente en espera de los resultados del proceso correspondiente.

Adicionalmente, dispone la ley que en caso de infracción de los derechos protegidos por la misma, podrá solicitarse una o más de las medidas siguientes:

- La cesación de los actos que infrinjan los derechos;
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- El embargo de los objetos resultantes de la infracción y de los medios que hubiesen servido para cometer la infracción;
- La prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios utilizados para el acto ilícito;
- El retiro de los circuitos comerciales de los objetos o medios antes referidos, o su destrucción cuando ello fuese apropiado;
- Las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los medios embargados cuando ello fuese indispensable.

Cuando un producto lleve una IG o una DO falsas, no bastará la supresión o remoción del signo para permitir que se introduzca en el comercio, salvo en caso excepcional debidamente calificado por el Juez o que el titular del signo hubiera dado su acuerdo expreso.

Igualmente, sin perjuicio en lo dispuesto en el Código de Procedimientos Penales, el Juez podrá ordenar una o varias medidas precautorias, a saber:

- La cesación inmediata de los actos de infracción;
- El embargo preventivo, retención o depósito de los objetos materia de la infracción y de los medios predominantemente destinados a realizar la infracción;
- La constitución por el presunto infractor de una fianza u otra garantía del pago de la eventual indemnización de daños y perjuicios;
- La suspensión de la importación o de la exportación de los objetos o medios utilizados en la infracción; y
- Que el demandante rinda garantía o caución que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

I. Autoridad nacional competente

La Oficina del Registro de la Propiedad Industrial es dependiente de la Dirección General de Propiedad Intelectual y está adscrita a la Secretaría de Industria y Comercio. Esta Oficina tiene funciones registrales y jurisdiccionales y es la que diseña e implementa la política de desarrollo de los derechos industriales, incluyendo las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

m. Experiencia nacional en materia de IOG

Conforme a la encuesta practicada a informantes claves, sólo existen dos DDOO registradas en Honduras, una nacional y la otra extranjera. Ellas son: “*Marcala*” para café de una región productora importante del país, otorgado en noviembre de 2005, y “*Pisco*” para aguardiente de uvas

pisqueras, el cual fue inscrito en el Registro de la Propiedad Industrial en octubre de 2006¹⁶⁶.

La experiencia del café de “Marcala” posiblemente sea la más avanzada de los países concernidos en este diagnóstico legal en materia cafetera.

n. impresión general

La legislación hondureña sobre IOG’s está inconclusa, puesto que a la fecha de redacción de este diagnóstico no se había dictado el reglamento de aplicación de la Ley propiedad industrial. Las definiciones que confiere la ley sobre los conceptos de IG y DO son relativamente adecuadas a las definiciones internacionales incluidas en acuerdos como el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC. Las regulaciones en materia de DDOO son medianamente amplias y podrían ser complementadas a través del reglamento de aplicación sin necesidad de reformar la ley. En el caso de las IIGG, la ley de marcas y otros signos distintivos, a pesar de conceptualizarlas más o menos adecuadamente, no prevé una figura registral propia fuera de las marcas y las DDOO. Afortunadamente este campo también podría ser complementado por el reglamento de aplicación. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

3.5. NICARAGUA

a. Marco legal

En Nicaragua, los instrumentos jurídicos nacionales que norman los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son:

- Ley No. 380 de marcas y otros signos distintivos, del 26 de marzo de 2001¹⁶⁷.

¹⁶⁶ Véase formulario de encuesta de la Sra. Eda Suyapa Zelaya, Registradora Titular de Propiedad Industrial, Dirección General de Propiedad Intelectual, agosto/2007.

¹⁶⁷ A propósito de las reformas legislativas requeridas para la implementación del DR-CAFTA, esta ley fue modificada recientemente por la Ley No. 580, de reformas y adiciones a la Ley de marcas y otros signos distintivos, de fecha 22 de marzo de

- Decreto No. 83-2001, Reglamento de la Ley de marcas y otros signos distintivos, de fecha 4 de septiembre de 2001.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado de Nicaragua es signatario del Arreglo de Lisboa que orienta la protección y el registro internacional de denominaciones de origen (en vigor desde el 15 de junio de 2006), del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 3 de septiembre de 1995) y del DR-CAFTA (en vigor desde el 1ero de abril de 2006) que introduce nuevas cuestiones en el tema de IIGG.

Por otro lado, el Estado de Nicaragua también es signatario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 3 de julio de 1996) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. El Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas no es aplicable al Estado de Nicaragua.

b. Definiciones

La Ley de marcas y otros signos distintivos de Nicaragua define en su artículo 2 las indicaciones geográficas como *“...Indicación que identifica a un producto como originario de un país, de una región o localidad, o un lugar determinado, cuya calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”*. Como se puede ver esta definición se aleja un poco de la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que estableció por IG *“...las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*.

En este caso, la legislación en cuestión extiende el objeto de la tutela legal de las IIGG más allá de los simples topónimos, es decir que en el contexto

2006.

de la ley de propiedad industrial nicaragüense también puede constituir una IGP cualquier signo o combinación de signos que designe o evoque un origen específico. Por otro lado, introduce en este concepto un elemento que pertenece, en el sistema europeo, a las DDOO: los factores humanos. Aunque la definición que da la Ley de propiedad industrial nicaragüense tras la modificación sufrida por la Ley de implementación del DR-CAFTA especifica la necesidad de que el producto amparado goce de una calidad, reputación o características determinadas debidas a su origen geográfico –lo cual es importante a la hora de buscar en la definición los elementos sustanciales y constitutivos del concepto–, no contempla la declaración o el registro de IIGG bajo una figura registral propia (fuera de las marcas y las DDOO), por lo que su ámbito de tutela está relegado al ámbito de la competencia desleal y particularmente a la prohibición del uso de indicaciones falsas o engañosas en el comercio.

Por otro lado, la legislación nicaragüense define las denominaciones de origen como cualquier *“Indicación geográfica que identifica a un producto originario de un país, una región, una localidad o un lugar determinado cuya calidad, reputación u otra característica sea atribuible esencialmente a su origen geográfico, incluidos los factores humanos y naturales; también se considerará como denominación de origen la constituida por la denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente a su origen geográfico”*. Esta definición –casi idéntica a la de IG que proporciona la propia ley– también se aparta de la referida en el Arreglo de Lisboa del cual el Estado de Nicaragua es signatario, pues en éste las DDOO ha sido limitadas en su objeto a *“...la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad...”*, es decir, los topónimos; mientras que en la acepción legal nicaragüense, más amplia, estaría cubierto en el concepto, además, cualquier indicación geográfica calificada, es decir toda *“...denominación de un producto que, sin ser un nombre geográfico, denota una procedencia geográfica cuando se aplica a ese producto...”*. Otra diferencia sustancial consiste en la inclusión de la reputación como característica diferenciadora de un producto con DO.

Un tercer aspecto importante de resaltar a modo de referencia, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO, respectivamente. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona indicada)¹⁶⁸. En este aspecto, al igual que en los demás países abarcados por el diagnóstico, la legislación nicaragüense no establece diferencias.

De lo anterior se deriva que aunque la legislación de Nicaragua sobre marcas y otros signos distintivos confiere al concepto de “*indicación geográfica*” una acepción muy parecida a la contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, no contempla para ella una figura registral propia independiente de las marcas y las DDOO. Tanto en el campo de las IIGG como en el de las DDOO, no obstante las diferencias supra-indicadas, los elementos esenciales internacionalmente definidos de estos conceptos están cubiertos en las definiciones que nos ofrece la Ley de marcas y otros signos distintivos de Nicaragua, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados (ya sea en función de su calidad, reputación o sus características) y una correlación esencial entre el lugar de producción (determinantes) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada en la DO. Llama fuertemente la atención la similitud entre ambas definiciones promovida por la legislación nicaragüense.

c. Solicitud de registro

En Nicaragua las IIGG no gozan de un sistema de declaración o registro independiente de las marcas y las DDOO. Según la legislación nicaragüense las DDOO se registran a solicitud de cualquier entidad formalmente constituida que represente a dos o más productores, fabricantes o artesanos cuyos

168 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

establecimientos de producción, elaboración o fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, así como también a solicitud de una autoridad nacional competente. En el caso de DDOO extranjeras, pueden realizar la solicitud los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, así como las autoridades competentes de jurisdicciones extranjeras, que puedan beneficiarse de la aplicación de los artículos 2 y 3 del Convenio de París¹⁶⁹.

También prevé la normativa que no puede registrarse como denominación de origen un signo:

- Que no se conforme a la definición de denominación de origen contenida en la Ley;
- Que sea contrario a la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de producción, elaboración o fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
- Que sea la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal tanto por los conocedores de ese tipo de producto como por el público en general; o
- Que sea idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro, o que está protegida de cualquier otra manera por la ley de marcas y otros signos distintivos.

El trámite de inscripción de una DO se inicia con la solicitud de registro que se deposita ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la cual debe indicar:

169 Artículo 71 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, modificado por la Ley 580 de 2006.

- El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción, elaboración o fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- La zona geográfica de producción, elaboración o fabricación del producto designado por la denominación de origen;
- Los productos designados por la denominación de origen;
- Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos designados por la denominación de origen;
- Renuncias o limitaciones;
- Lugar para notificaciones; y
- Nombre y firma del solicitante¹⁷⁰.

d. Pliego de condiciones

La legislación nicaragüense sobre marcas y otros signos distintivos no requiere el depósito de un *“pliego de condiciones”* como es definido en la reglamentación comunitaria europea. Sin embargo, en las solicitudes de registro de DDOO varios de los aspectos requeridos en el pliego de condiciones europeo están incluidos conforme exige la ley nicaragüense: i) el nombre del producto y de la denominación; ii) la descripción de las características del producto; y iii) la delimitación de la zona geográfica.

Por otro lado, varios elementos esenciales no son requeridos expresamente por la ley: i) materias primas; ii) elementos de prueba del origen y la trazabilidad; iii) método de obtención del producto; iv) estudios

¹⁷⁰ Artículos 73 de la Ley de marcas y otros signos distintivos y 59 del Reglamento.

técnicos que prueben la correlación entre las tipicidades del producto y el medio geográfico; v) normas de etiquetado; vi) reglamento de uso o empleo de la DO; y vii) organismos de control y certificación.

e. Procedimiento de registro

Luego de recibida la solicitud de registro de una denominación de origen el Registro la examina con el objeto de verificar:

- Que se cumplen los requisitos de forma sobre los documentos e informaciones que deben acompañar la solicitud de registro; y
- Que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley.

En caso de observarse alguna omisión o deficiencia, se notifica al solicitante dándole un plazo de dos meses para efectuar la corrección, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud de pleno derecho y archivarse de oficio. Efectuado el examen satisfactoriamente el Registro ordena que se publique la solicitud en La Gaceta, Diario Oficial, o en el medio de publicación oficial del Registro, por una sola vez, dentro de un plazo de quince días, a costa del interesado.

El aviso de publicación de la solicitud del registro de la denominación de origen contendrá al menos: i) Número de la solicitud; ii) Fecha de presentación; iii) Datos generales del solicitante, representante o apoderado, en su caso; iv) Denominación de origen; v) Traducción de la denominación de origen; vi) Zona geográfica de producción; vii) Productos a los que se aplica la denominación de origen; viii) Lugar y fecha de emisión del aviso; y ix) Nombre y firma del funcionario que autoriza su publicación¹⁷¹.

A partir de la publicación, cualquier persona interesada podrá presentar oposición contra el registro de una marca dentro del plazo de dos meses contados a partir de la publicación de la solicitud. La oposición deberá

171 Artículo 60 del Reglamento de aplicación.

presentarse indicando los fundamentos de hecho y derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo las pruebas que fuesen pertinentes. Si las pruebas no se acompañaron con la oposición, deberán presentarse dentro de los treinta días calendarios siguientes a la fecha de presentación de la oposición.

La oposición se notificará al solicitante quien deberá responder dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo el Registro pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se hubiere contestado la oposición. El plazo para resolver la oposición será de dos meses a partir del día siguiente de la fecha en que expire el término para contestar. Las partes pueden convenir en el nombramiento de árbitros o arbitradores para la solución de oposiciones¹⁷².

Vencido el plazo para presentar oposiciones, el Registro examina si la marca está comprendida en alguna de las prohibiciones dictadas por la ley. Una vez realizado el examen de fondo el Registro notifica al interesado por medio de resolución motivada, la aceptación o negación de la solicitud. Si se hubiese presentado una o más oposiciones, ellas se resuelven junto con lo principal de la solicitud en un sólo acto, mediante resolución fundamentada.

En caso que la marca estuviese comprendida en algunas de las prohibiciones, el Registro lo notifica al solicitante indicando las razones de la objeción. El solicitante debe responder dentro de un plazo de dos meses contados a partir de la notificación. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo establecido, o si en cualquier caso no se satisfacen los requisitos para la concesión del registro, el Registro lo denegará mediante resolución fundamentada.

La resolución que concede el registro de una denominación de origen, así como la inscripción correspondiente, deben indicar:

- La zona geográfica delimitada de producción, elaboración o fabricación del producto cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar la denominación;

172 Artículo 16 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

- Los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen; y,
- Las cualidades o características principales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen¹⁷³.

En caso de haber concedido la inscripción, el Registro expide un certificado en el que debe constar la titularidad y vigencia de la marca solicitada, que se publicará en La Gaceta, Diario oficial o en el medio de publicación oficial del Registro.

f. Término, modificación y cancelación

La vigencia del registro de una denominación de origen es de duración indefinida¹⁷⁴, y su registro puede ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos sustanciales referidos en la Ley, sujetándose en tal caso al mismo procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

Por otro lado, un juez competente puede declarar la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley, a solicitud de cualquier persona interesada o de autoridad competente. También podrá cancelar el registro de una denominación de origen cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la inscripción respectiva.

g. Derechos de uso y protección

Dispone la ley de marcas y otros signos distintivos que una IG no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando fuese falsa o engañosa con respecto al origen del mismo, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio. Tampoco puede usarse en

173 Artículo 75 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

174 Artículo 76 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

la publicidad, ni en la documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios, una indicación susceptible de causar error o confusión sobre la procedencia geográfica de los productos o servicios, aún cuando se utilicen expresiones tales como: “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas¹⁷⁵.

Sin detrimento de lo anterior, prevé la ley de marcas que todo comerciante podrá indicar su nombre o su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un país diferente, siempre que se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

Por otro lado, dispone la normativa nicaragüense que podrá registrarse una denominación de origen conformada por uno o más elementos genéricos o descriptivos referidos al producto respectivo, pero la protección no se extenderá a esos elementos aisladamente.

Una vez registrada y protegida la DO, todos los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, tendrán derecho a usar la denominación de origen en relación con los productos indicados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación, pudiendo emplear junto a ella la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”. No se especifica quién controla el cumplimiento de las normas, quién certifica el producto amparado y cómo debe operar.

h. Órgano de gestión

La legislación nicaragüense no prevé la existencia de órgano de gestión alguno. Esto dificulta la garantía de los estándares de calidad y las tipicidades del producto, por falta de control y de verificación de la conformidad, tanto

¹⁷⁵ Véanse artículos 68 y 69 de la Ley de marcas y otros signos distintivos.

a nivel de procesos como de producto. El éxito de una IOG depende, en gran medida, del control de calidad y de la estrategia de mercadeo y promoción. Ambas tareas son atribuciones fundamentales de los órganos de gestión, consejos reguladores o entidades de administración.

i. Control y certificación

Tampoco prevé ni exige la legislación nicaragüense reglas específicas en torno a la implantación y el mantenimiento de sistemas de control y de certificación del producto amparado, bajo normas ISO o equivalentes.

Sin embargo, los productores, industriales y artesanos que tienen su establecimiento en la zona geográfica delimitada tienen en principio el derecho de utilizar la DO “...*siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación...*”. No se establece quién elabora y quién aprueba las indicadas regulaciones. Tampoco como se modifican y quién las administra.

j. Relación con las marcas

El artículo 3 de la Ley de marcas, modificado por la Ley 580 de 2006, establece que las marcas serán susceptibles de constituir una indicación geográfica nacional o extranjera, siempre que distingan los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de causar un riesgo de confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca, ni una probabilidad de confusión con una indicación geográfica previamente protegida respecto de esos productos o servicios, o un aprovechamiento injusto del prestigio de esa indicación geográfica. Asimismo, no pueden ser registrados como marca los signos que:

- Son susceptibles de causar confusión o engaño sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio al cual se aplica;

- Consistan en una indicación geográfica que no se ajuste a lo dispuesto en la ley.

Por otro lado, el titular de una marca registrada goza del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares, incluyendo indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con las mercancías y servicios protegidos por la marca registrada, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Se establece, para no dejar dudas, que en caso del uso de un signo idéntico, incluyendo una indicación geográfica, para mercancías o servicios idénticos, se presumirá la probabilidad de confusión¹⁷⁶. A través de la ley 580 de 2006, adoptada para la implementación de los compromisos asumidos en virtud del DR-CAFTA, se crea un sistema de “vasos comunicantes” entre las marcas y las IIGG.

No obstante, el registro de una marca no impedirá que un tercero use en el comercio i) su dirección o la de sus establecimientos mercantiles; y ii) las indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a su calidad y origen geográfico.

k. Medidas de observancia y sanciones

El artículo 105 de la ley de marcas de Nicaragua tipifica como actos de competencia desleal: i) el uso o propagación de indicaciones o alegaciones, cuando ello sea susceptible de inducir a error con respecto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación u otras características de los productos o servicios propios o ajenos; y ii) usar en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.

¹⁷⁶ Artículo 26 de la ley de marcas, modificado por la Ley 580 de 2006.

Asimismo, se establece que el titular de un derecho protegido en virtud de la Ley podrá entablar acción ante la autoridad judicial competente contra cualquier persona que realice sin su consentimiento algún acto que implique infracción de ese derecho o aún contra la persona que ejecute actos que manifiesten evidentemente la preparación de una infracción. Según el caso, la acción también podrá ser entablada por una asociación, federación, sindicato u otra entidad representativa de los industriales, productores o comerciantes interesados, siempre que estuviese legitimada para estos efectos.

La ley prevé una serie de medidas usuales para hacer cesar las infracciones y prevenirlas, incluyendo medidas precautorias y en frontera. Particularmente, el artículo 102 de la Ley de marcas dispone que será sancionado con pena de prisión de dos a seis años, o con multa no superior a veinticinco mil pesos centroamericanos (\$CA 25,000.00), o con ambas penas quien, sin el consentimiento del titular del derecho respectivo, intencionalmente utilice en el comercio en relación con un producto una denominación de origen falsa o engañosa, aun cuando se indique el verdadero origen del producto, se emplee una traducción de la denominación o se la use acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” u otras análogas.

I. Autoridad nacional competente

El Registro de la Propiedad Intelectual de Nicaragua, dependiente del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC), tiene por misión promover la actividad creativa para que contribuya al desarrollo económico, social y cultural de Nicaragua y permita a la sociedad nicaragüense beneficiarse de los bienes intangibles, en sano equilibrio entre los distintos participantes: innovador, mercado, agentes e interés nacional. En tal virtud, la ley le atribuye el rol de administrador del sistema de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

m. impresión y observaciones generales

La legislación nacional nicaragüense que regula la protección de las IIGG las DDOO tiene algunas deficiencias importantes que han podido ser identificadas. La definición que confiere la Ley de marcas y otros signos distintivos acerca del concepto de IG se aleja de la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, su principal deficiencia es que no contempla el registro de las IIGG bajo un esquema registral propio independiente de las marcas y las DDOO. La definición existente sobre el concepto de DO, por su parte, es casi idéntica a la prevista para las IIGG, con lo que se aleja de la incluida en el Arreglo de Lisboa. Las regulaciones en materia de DDOO son poco elaboradas y tienen el gran vacío de no contemplar la existencia de los organismos de gestión. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

3.6. PANAMÁ

a. Marco legal vigente

En Panamá, los instrumentos jurídicos nacionales que norman los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son:

- Ley No. 35 sobre propiedad industrial, del 10 de mayo de 1996.
- Decreto Ejecutivo No. 7, Reglamento de la Ley de propiedad industrial, de fecha 17 de febrero de 1998.
- Ley No. 1 de 2004, que reforma y adiciona disposiciones al Código Penal sobre propiedad industrial, de fecha 5 de enero de 2004.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado de Panamá es signatario del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 6 de septiembre de 1997) y del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 19 de octubre de 1996) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. También es

vinculante para el Estado de Panamá la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial.

Sin embargo, el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas y el Arreglo de Lisboa sobre la protección y el registro internacional de denominaciones de origen no son aplicables al Estado de Panamá. Tampoco es miembro signatario del DR-CAFTA, aunque tiene múltiples acuerdos comerciales, tales como el Tratado Bilateral con la República de China (Taiwán) y sendos Tratados de Libre Comercio con Centroamérica y con República Dominicana.

b. Definiciones

La Ley de propiedad industrial de Panamá no incluye el concepto de indicación geográfica. Esta normativa tiene desarrollados los conceptos de *“indicación de procedencia”* y *“denominación de origen”*. De hecho, la práctica administrativa panameña ha establecido que la *“indicación de procedencia”* definida en la ley de propiedad industrial es equivalente a la *“indicación geográfica”* prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC¹⁷⁷. Sobre esta cuestión semántica debemos referirnos a las normativas de derecho internacional y, en particular, a la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial que se refiere a la *“indicación de procedencia”* como el hecho de *“...consignar o hacer aparecer en alguna marca, etiqueta, cubierta, envase, envoltura, precinta, de cualquier artículo, producto o mercancía o directamente sobre el mismo, el nombre geográfico de una localidad, región, país o nación determinada, bien sea de modo expreso y directo, o indirectamente, siempre que dicho nombre geográfico sirva de base o raíz a la frase, palabras o expresiones que se empleen”*¹⁷⁸. De tal forma, la IP no conlleva las especificidades del producto identificado, ni muchos menos un vínculo con su origen geográfico, tal como sucede en el caso de las IIGG conforme al ADPIC.

¹⁷⁷ Sobre el particular se puede ver un trabajo de tesis del señor Rafael Batista Cáceres, titulado “La Denominación de Origen y la Indicación de Procedencia en el Derecho Marcarío Panameño”. En este trabajo se afirma que “...debe señalarse que la expresión **indicación de procedencia** utilizada en el derecho panameño y la expresión **indicación geográfica** utilizada por la comunidad de estados europeos y establecida en los ADPICs, son lo mismo”, p. 47.

¹⁷⁸ Artículo 24 de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita el 20 de febrero de 1929.

Independientemente de la cuestión semántica, la Ley panameña de propiedad industrial define en su artículo 131 las indicaciones de procedencia como *“...la expresión o el signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de un país o de un grupo de países, de una región o de un lugar determinado”*. Como se puede ver esta definición no es equivalente a la *“indicación de procedencia”* de la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial. La versión panameña incluye además del nombre geográfico los signos en su sentido lato.

Por otro lado, la definición de la ley de referencia se aleja bastante de la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que definió por IG *“... las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*. En este caso, la legislación en cuestión extiende el objeto de la tutela legal más allá de los simples topónimos, es decir que en el contexto de la ley de propiedad industrial panameña también puede constituir una IG-IP cualquier signo utilizado para indicar que un producto o servicio proviene de origen específico. Además la ley panameña no requiere la existencia de características, calidades o reputación distintiva en los productos amparados.

En otro contexto, la legislación panameña define las denominaciones de origen como una *“la denominación geográfica de un país, de una región o localidad, que sirve para designar un producto originario de ellos y cuya calidad o cuyas características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos los factores naturales y los factores humanos”*. Esta definición, en cambio, es equivalente a la referida en el Arreglo de Lisboa, del cual el Estado de Panamá no es signatario.

Un último aspecto importante de resaltar a modo de referencia, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO, respectivamente. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas

del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona indicada)¹⁷⁹. En este aspecto, la legislación panameña no establece diferencias.

De lo anterior se deriva que aunque la legislación de Panamá sobre propiedad industrial confiere al concepto de “indicación de procedencia” una acepción relativamente parecida a la contenida en la Convención Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, difiere en esencia del concepto de IG previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Otra nota discordante es el hecho de que está previsto para las “*indicaciones de procedencia*” un sistema de registro equivalente al de las DDOO.

En el campo de las DDOO, los elementos esenciales internacionalmente definidos de este concepto están cubiertos en la definición que nos ofrece la Ley de propiedad industrial de Panamá, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados (ya sea en función de su calidad, reputación o sus características) y una correlación esencial entre el lugar de producción (determinantes) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada en la DO.

c. Solicitud de registro

El marco legal de la propiedad industrial de Panamá prohíbe la utilización en el comercio de una indicación de procedencia (en lo adelante “IP-IG” sólo para el caso de Panamá) en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, la procedencia, las características o las cualidades de los mismos. Sin embargo, todo comerciante goza de la prerrogativa de indicar su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provengan de un país diferente, siempre que el domicilio se presente acompañado de la

179 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del país o lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos¹⁸⁰.

En el caso de las DDOO, la prohibición alcanza aquellas denominaciones que:

- No sean acordes con la definición de denominación de origen contenida en la Ley;
- Sean contrarias a la moral o al orden público, o pudieran inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; o
- Constituyan la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal, tanto por los concededores de ese tipo de producto como por el público en general.

La protección jurídica, tanto de una IP-IG como de una DO, recorre caminos similares en Panamá, ya que el artículo 115 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial establece que las disposiciones sobre denominaciones de origen son aplicadas a las indicaciones de procedencia. Puntualizado lo anterior, hay que señalar que a los fines de la inscripción y el reconocimiento de las denominaciones de origen, la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) mantiene un registro especial de denominaciones de origen (y en consecuencia de IP-IG también).

Para lograr el registro ante la DIGERPI de una denominación de origen nacional, debe elevarse una solicitud de cualquier entidad legalmente constituida que represente a los productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de producción o de fabricación se encuentren en la región o en la localidad a la cual corresponde la denominación de origen, así como

180 Artículos 104-105 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial de Panamá.

también puede ser efectuada por una autoridad pública competente. Se prevé la protección (no el registro) de las denominaciones de origen extranjeras de conformidad con los Tratados de los cuales fuese parte el país¹⁸¹.

A tales fines, la solicitud de registro de una denominación de origen (y de las IP-IG) debe indicar:

- El nombre, la nacionalidad y la dirección del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- La zona geográfica delimitada de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- Los productos para los cuales se usa la denominación de origen; y
- Una reseña de las características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen.

d. Pliego de condiciones

La legislación panameña sobre propiedad industrial no requiere el depósito de un “*pliego de condiciones*” como es entendido en la reglamentación comunitaria europea. Sin embargo, en las solicitudes de registro de DDOO varios de los aspectos requeridos en el pliego de condiciones europeo están incluidos conforme exige la ley panameña: i) el nombre del producto y de la denominación; ii) la descripción de las características del producto; y iii) la delimitación de la zona geográfica.

Por otro lado, varios elementos esenciales no son requeridos expresamente por la ley: i) materias primas; ii) elementos de prueba del origen y la trazabilidad; iii) método de obtención del producto; iv) estudios

181 Artículo 106 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial de Panamá.

técnicos que prueben la correlación entre las tipicidades del producto y el medio geográfico; v) normas de etiquetado; vi) reglamento de uso o empleo de la DO; y vii) organismos de control y certificación.

e. Procedimiento de registro

Para materializar la protección que se concede en el sistema panameño, la DIGERPI emite una declaración, motivada por un tercero o de oficio¹⁸². Así, pues, la solicitud de registro de una denominación de origen es examinada por la DIGERPI con el objeto de verificar: i) que se cumplen los requisitos de forma exigidos a la solicitud de registro; y ii) que la denominación cuyo registro se solicita no está comprendida en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley y el Reglamento de propiedad industrial.

La resolución que concede el registro de una denominación de origen o IP-IG, indica la zona geográfica delimitada de producción; los productos a los cuales se aplica la denominación de origen; y las características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen¹⁸³. La resolución motivada es notificada por medio de un edicto fijado en un lugar visible de la DIGERPI por el término de cinco (5) días hábiles, a cuyo vencimiento se entenderá verificada la notificación. Contra la declaración cabe el recurso de reconsideración o el de apelación según sea el caso.

Un extracto de la declaración de protección finalmente se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, conteniendo la fecha de expedición y la indicación de la denominación de origen (o IP-IG) protegida, así como los productos o servicios a los cuales se refiere.

f. Término, modificación, cancelación y anulación

Según consagra el artículo 111 del Reglamento, el registro de una denominación de origen (o IP-IG) tendrá duración indefinida, pudiendo ser

182 Artículo 136 de la Ley de propiedad industrial de Panamá.

183 Artículo 110 del Reglamento de la Ley de propiedad industrial de Panamá.

modificado en cualquier tiempo cuando cambiara alguno de los puntos esenciales que la integran conforme la ley.

Igualmente, la autoridad judicial declarará la nulidad del registro de una denominación de origen (o IP-IG), a solicitud de cualquier persona interesada o autoridad pública competente, cuando se demuestre que ella está comprendida en alguna de las prohibiciones previstas en la Ley de propiedad industrial y su Reglamento. También se cancelará, a solicitud de cualquier persona interesada o autoridad pública competente, cuando se demuestre que la denominación se usa en el comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en el registro respectivo¹⁸⁴.

g. Derechos de uso y protección

Consagra la ley de propiedad industrial que el Estado panameño es el titular de las denominaciones de origen (o IP-IG) nacionales, y que éstas sólo podrán usarse mediante autorización del Órgano Ejecutivo.

Dispone la legislación panameña que podrá registrarse una denominación de origen (o IP-IG) acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o expresión empleados. También prohíbe el uso de indicaciones de procedencia y denominaciones de origen que no correspondan realmente al país, lugar o región geográfica determinada, en que fueron fabricados, elaborados, cosechados o extraídos los productos o prestados los servicios, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto, aunque se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas.

El artículo 112 de la ley de referencia señala que sólo los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro de la zona geográfica delimitada, podrán usar comercialmente la denominación de origen (o IP-IG) registrada para los productos indicados en el registro, inclusive aquellos

184 Véase artículo 113 del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de Panamá.

que no estuviesen entre los que solicitaron el registro inicialmente, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación. En este último aspecto no señala la ley quién y cuándo elabora la regulación de uso de la IOG, quién la aprueba, su alcance, etc. De tal forma, sólo los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una IOG registrada podrán emplear junto con ella la expresión “DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

h. Órgano de gestión

La legislación panameña no prevé la existencia de órgano de gestión alguno. Esto dificulta la garantía de los estándares de calidad y las tipicidades del producto, por falta de control y de verificación de la conformidad, tanto a nivel de procesos como de producto. El éxito de una IOG depende, en gran medida, del control de calidad y de la estrategia de mercadeo y promoción. Ambas tareas son atribuciones fundamentales de los órganos de gestión, consejos reguladores o entidades de administración.

i. Control y certificación

Tampoco prevé ni exige la legislación panameña reglas específicas en torno a la implantación y el mantenimiento de sistemas de control y de certificación del producto amparado, bajo normas ISO o equivalentes.

Sin embargo, los productores, industriales y artesanos que tienen su establecimiento en la zona geográfica delimitada tienen en principio el derecho de utilizar la DO “...*siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de la denominación...*”. No se establece quién elabora y quién aprueba las indicadas regulaciones. Tampoco cómo se modifican y quién las administra.

j. Relación con las marcas

Dispone el artículo 91 de la Ley de propiedad industrial que no pueden registrarse como marcas, ni como elementos de éstas, entre muchas otras prohibiciones, las siguientes:

- Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del **lugar de fabricación o de origen**, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio;
- Las **denominaciones geográficas**, propias o comunes, y los mapas, así como los nombres y adjetivos, entre éstos, **los gentilicios, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a ésta.**

Aun así, prescribe la ley que el registro de una marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar su domicilio, o un nombre geográfico u otra indicación cierta relativa a la lugar de origen de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información al público y no induzca a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios¹⁸⁵. En términos más concretos dispone el artículo 133 de la ley de referencia que *“Todo industrial, comerciante o prestador de servicios, establecido en un país, lugar o región determinada, tiene derecho a usar el nombre geográfico respectivo como indicación de procedencia de sus productos o servicios”*.

k. Medidas de observancia y sanciones

Del uso indebido de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, son responsables, el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado en la circulación y, en consecuencia, incurrirán en las sanciones establecidas los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad o país de procedencia o fabricación¹⁸⁶.

185 Artículo 100 de la Ley de propiedad industrial de Panamá.

186 Artículo 164 de la Ley de propiedad industrial de Panamá.

Las sanciones pueden ser penales y civiles/comerciales. A tal efecto dispone el artículo 165 de la ley que en tales casos el juez aplicará todas y cada una de las siguientes sanciones:

- Multa de diez mil balboas (B/.10,000) a doscientos mil balboas (B/.200,000). Cuando se trate de empresa que opere en la Zona Libre de Colón, zona franca o en zona procesadora para la exportación existente en Panamá, la multa aplicable será equivalente al 25% del movimiento comercial mensual de la empresa; sin embargo, la multa, en ningún momento, será inferior a setenta y cinco mil balboas (B/.75,000);
- Suspensión del derecho a ejercer el comercio o explotar industrias, por un período de tres meses;
- Suspensión o cancelación de la clave o permiso de operación, otorgado por la administración de la Zona Libre de Colón, zona franca o zona procesadora para la exportación existente en Panamá. En el caso de suspensión, ésta se aplicará por un período mínimo de tres meses.

En caso de reincidencia, las sanciones contempladas son endurecidas.

Asimismo, en todo caso de uso indebido de los derechos de propiedad industrial, procederá el comiso de los artículos y la maquinaria utilizada en la usurpación del derecho de propiedad, los cuales serán donados para fines benéficos, libres de todo gravamen, por la institución que corresponda, previa remoción o eliminación de los símbolos distintivos, cuando ello proceda, o en su defecto destruidos por la autoridad competente.

Una disposición particular y específica de carácter penal es la consagrada en el artículo 382-D del Código Penal, modificado por la Ley No. 1 de 2004, el cual dispone que: *“Quien fabrique, comercialice o haga circular un producto u ofrezca o preste servicios que lleven indicación de procedencia o denominación de origen, que infrinjan derechos de propiedad intelectual, será sancionado con prisión de 1 a 2 años”*.

Medidas especiales y cautelares están previstas en la legislación panameña con el objeto de prevenir o hacer cesar una situación de trasgresión efectiva o inminente a los derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley.

I. Autoridad nacional competente

El manejo de las políticas en materia de propiedad industrial es competencia de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias. La DIGERPI fue creada mediante Ley No. 2 de 11 de febrero de 1982, con el objetivo de impulsar y apoyar el desarrollo tecnológico y económico del país, fomentando y promoviendo la actividad inventiva y la creatividad a través de una adecuada protección jurídica de todas las esferas de la Propiedad Industrial. En tal virtud la gestión del sistema de protección de IG-IP y de DDOO está a cargo de la DIGERPI.

m. Experiencia nacional en materia de IOG

Conforme los resultados de la encuesta sobre IIGG y DDOO aplicada a los fines de este diagnóstico, existe sólo una IOG registrada en Panamá¹⁸⁷. Se trata de la IG-IP “Seco” para un licor de caña de azúcar producido en ese país (registrado en marzo de 1998). La historia del seco inició en la época en que, perteneciendo aún Panamá a Colombia, surge un licor elaborado del jugo de caña de azúcar, al que tradicionalmente se la ha denominado “Seco”.

Según los resultados de la encuesta, no existen más IOG’s registradas en Panamá. Tampoco hay extranjeras.

n. impresión y observaciones generales

La Ley de propiedad industrial de Panamá, sin lugar a dudas, es la más diferente respecto del grupo de países cubiertos por este diagnóstico.

¹⁸⁷ Véanse formularios de encuesta de las Sras. Kathia Fletcher, Examinadora de Marcas del MICI, y Liana Zamora, Directora de Asesoría Legal del MIDA, agosto/2007

Adolece de unos vicios conceptuales profundos en la confusión existente entre indicaciones de procedencia e indicaciones geográficas, no así en el tema de DDOO. En este aspecto constituye Panamá, conjuntamente con Costa Rica, los únicos dos países cubiertos por el diagnóstico legal que tienen un sistema de protección independiente de las marcas, vía una figura registral propia, de las indicaciones geográficas (que en el concepto panameño se llaman “*indicaciones de procedencia*”). Sus principales deficiencias radican, precisamente, en la distorsión conceptual de las IP-IG y en las regulaciones poco elaboradas que presenta en aspectos vitales para las IOG’s como son: el órgano de gestión, los pliegos de condiciones y las normativas de uso y administración, los procesos de control y certificación, etc. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

3.7. REPÚBLICA DOMINICANA

a. Marco legal vigente

En República Dominicana, los instrumentos jurídicos nacionales que norman los temas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son:

- Ley No. 20-00 de propiedad industrial, del 8 de mayo de 2000¹⁸⁸.
- Reglamento No. 599-01 para la aplicación de la Ley de propiedad industrial, de fecha 1ero de junio de 2001.

Adicionalmente, como ya vimos en una sección anterior de este diagnóstico, el Estado dominicano es signatario del Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas (en vigor desde el 6 de abril de 1951), del Acuerdo sobre los ADPIC que establece disposiciones sobre las indicaciones geográficas (vigente desde el 9 de marzo de 1995) y del DR-CAFTA (en vigor desde el 1ero de marzo de 2007) que introduce nuevas cuestiones en el tema de IIGG.

¹⁸⁸ Esta Ley fue recientemente modificada por la Ley No. 424-06 de implementación de las obligaciones contraídas en el marco del DR-CAFTA, de fecha 20 de noviembre de 2006.

Por otro lado, el Estado Dominicano también es signatario del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial (vigente desde el 11 de julio de 1890¹⁸⁹) que prohíbe la utilización de indicaciones de procedencia falsas en los productos. Sin embargo, el Arreglo de Lisboa que orienta la protección y el registro internacional de denominaciones de origen no es aplicable al Estado Dominicano.

b. Definiciones

La Ley de propiedad industrial de República Dominicana define en su artículo 70 las indicaciones geográficas como *“...aquellas indicaciones que identifican a un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica”*. Como se puede ver esta definición es bastante parecida a la prevista en el artículo 22.1. del Acuerdo sobre los ADPIC que estableció por IG *“...las que identifiquen un producto como originario del territorio de un 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”*. En este caso, la legislación en cuestión extiende el objeto de la tutela legal de las IIGG más allá de los simples topónimos, es decir que en el contexto de la ley de propiedad industrial dominicana también puede constituir una IGP cualquier signo o combinación de signos que designe o evoque un origen específico.

Por otro lado, la legislación dominicana define las denominaciones de origen como *“una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado usada para designar un producto originario de ellos, cuya calidad, reputación u otra característica es atribuible esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluyendo los factores naturales y humanos; también se considerará como denominación de origen la constituida por una denominación que, sin ser un*

¹⁸⁹ Sólo hasta la revisión de La Haya de 1925. Falta acceder a revisiones posteriores de Londres (1934), Lisboa (1958), Estocolmo (1967) y enmienda de 1979.

*nombre geográfico identifica un producto como originario de un país, región o lugar*¹⁹⁰. Esta definición también se aparta ligeramente de la referida en el Arreglo de Lisboa del cual el Estado dominicano es signatario, pues en éste las DDOO ha sido limitadas en su objeto a “...la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad...”, es decir, los topónimos; mientras que en la acepción legal dominicana, más amplia, estaría cubierto en el concepto, además, cualquier indicación geográfica calificada, es decir “...la constituida por una denominación que, sin ser un nombre geográfico identifica un producto como originario ...”. En segundo lugar, la ley dominicana acepta la “reputación” como uno de los elementos determinantes de las DDOO.

Un tercer aspecto importante de resaltar a modo de referencia, incluido en la reglamentación comunitaria europea, es el que se refiere a las fases del proceso de producción que pueden desarrollarse válidamente en las IIGG y las DDOO, respectivamente. En el sistema comunitario europeo, las propias definiciones de estos conceptos expresamente delimitan las etapas del proceso productivo que deben efectuarse en cada caso (en el supuesto de las IIGG la producción, transformación “o” elaboración se realizan en la zona geográfica delimitada; mientras que en el caso de las DDOO la producción, transformación “y” elaboración se realizan en la zona indicada)¹⁹¹. En este aspecto, al igual que en otras leyes de la región CA-PN-RD, la legislación dominicana no establece diferencias.

De todo lo anterior se deriva que aunque la legislación dominicana sobre propiedad industrial confiere al concepto de “indicación geográfica” una acepción muy parecida a la contenida en el Acuerdo sobre los ADPIC, ésta no es objeto de una figura registral propia, independiente de las marcas y las DDOO. El concepto de DO abordado en la ley dominicana incluye la reputación como elemento atributo determinante, con lo que la acerca al concepto de IG establecido en el ADPIC. Tanto en el campo de las IIGG como en el de las DDOO, no obstante las diferencias supra-indicadas, los elementos esenciales internacionalmente definidos de estos conceptos están cubiertos

190 Artículo 79 de la Ley de propiedad industrial de Honduras.

191 Artículo 2 del Reglamento (CE) No. 510/2006.

en las definiciones que nos ofrece la Ley de propiedad industrial dominicana, a saber: un objeto de tutela (topónimos relacionados a ciertos bienes), un carácter especial de los bienes amparados (ya sea en función de su calidad, reputación y/o sus características) y una correlación esencial entre el lugar de producción (determinantes) y los atributos del producto originario de la zona geográfica delimitada.

c. Solicitud de registro

La ley dominicana dispone que es atribución del Departamento de Signos Distintivos de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) intervenir en lo relativo a marcas, nombres comerciales y denominaciones de origen o indicaciones geográficas.

Como se ha indicado, las IIGG no tienen disponible un sistema de registro propio en la República Dominicana (fuera de las marcas y las DDOO). Para el caso de las DDOO, la ONAPI mantiene un registro de denominaciones de origen, en el cual se registran las denominaciones de origen nacionales, a solicitud de uno o varios de los productores, fabricantes o artesanos que tengan su establecimiento de producción o de fabricación en la región o en la localidad del país a la cual corresponde la denominación de origen, o de una persona jurídica que los agrupe, o a solicitud de alguna autoridad pública competente; lo mismo que los productores, fabricantes o artesanos extranjeros, o las personas jurídicas que los agrupen, así como las autoridades públicas competentes de países extranjeros, pueden registrar las denominaciones de origen extranjeras.

Sin embargo, la ley prevé un régimen de prohibiciones, en virtud del cual no está permitido registrar como denominación de origen un signo que i) no sea conforme con la definición de la ley de propiedad industrial, ii) sea contrario a las buenas costumbres o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos; iii) sea la denominación común o genérica de algún producto, entendiéndose por genérica o común una denominación cuando sea

considerada como tal, tanto por los concededores de ese tipo de producto como por el público en general; iv) pueda ser confusamente similar a una marca actualmente registrada o pendiente de registro de buena fe; o v) pueda ser confusamente similar a una marca preexistente para la cual los derechos han sido adquiridos de acuerdo a la ley nacional¹⁹².

Dispone el artículo 129 de la ley de referencia que las solicitudes de registro de una denominación de origen deben indicar:

- El nombre, la dirección y la nacionalidad del solicitante o de los solicitantes y el lugar donde se encuentran sus establecimientos de producción o de fabricación;
- La denominación de origen cuyo registro se solicita;
- El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen;
- Los productos para los cuales se usa la denominación de origen;
- Una reseña de las cualidades o características esenciales de los productos para los cuales se usa la denominación de origen.

d. Pliego de condiciones

La legislación dominicana sobre propiedad industrial no requiere el depósito de un “*pliego de condiciones*” como es definido en la reglamentación comunitaria europea. Sin embargo, en las solicitudes de registro de DDOO varios de los aspectos requeridos en el pliego de condiciones europeo están incluidos conforme exige la ley dominicana: i) el nombre del producto y de la denominación; ii) la descripción de las características del producto; y iii) la delimitación de la zona geográfica.

192 Artículo 128 de la Ley 20-00.

Por otro lado, varios elementos esenciales no son requeridos expresamente por la ley: i) materias primas; ii) elementos de prueba del origen y la trazabilidad; iii) método de obtención del producto; iv) estudios técnicos que prueben la correlación entre las tipicidades del producto y el medio geográfico; v) normas de etiquetado; vi) reglamento de uso o empleo de la DO; y vii) organismos de control y certificación.

e. Procedimiento de registro

Una vez depositada la solicitud de registro de una DO, la misma es revisada por la ONAPI con el objeto de verificar: i) que se cumplen los requisitos establecidos en la ley y el reglamento para el depósito de solicitudes; y ii) que la denominación cuyo registro se solicita no está incluida en ninguna de las prohibiciones previstas en la ley de propiedad industrial.

Los exámenes de forma y de fondo se realizan por la ONAPI en un plazo de 15 días a partir del depósito de la solicitud. Si al examinar la solicitud la ONAPI encontrare que la denominación de origen solicitada estuviese comprendida en alguna de las prohibiciones referidas en la ley, lo notifica al solicitante indicando las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de sesenta días para retirar, modificar o limitar su solicitud, o contestar las objeciones planteadas, según corresponda. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante hubiese resuelto el trámite o si habiéndolo hecho la oficina estimase que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada.

Cumplido el examen de la solicitud de forma satisfactoria, la ONAPI ordena que se publique un aviso de solicitud del registro, a costa del solicitante, en el órgano oficial de publicaciones, a los fines de que un tercero pueda interponer el recurso de oposición cuya prerrogativa le otorga la ley, lo cual deberá efectuarse formalmente por escrito dentro del plazo de 45 días contados desde la publicación del aviso. Transcurrido el plazo para la

presentación de oposiciones, la ONAPI resolverá en un solo acto la solicitud y las oposiciones que se hubiesen interpuesto. En el supuesto de que decida conceder el registro, expedirá al titular un certificado de registro¹⁹³.

La resolución por la cual se concede el registro de una denominación de origen y la inscripción en el registro correspondiente, son publicadas en el órgano de publicaciones de la ONAPI, debiendo indicar:

- El área geográfica de producción a la cual se refiere la denominación de origen, cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán derecho a usar dicha denominación;
- Los productos a los cuales se aplica la denominación de origen; y
- Las cualidades o características esenciales de los productos a los cuales se aplicará la denominación de origen, salvo en los casos en que por la naturaleza del producto o por alguna otra circunstancia no fuese posible precisar tales características¹⁹⁴.

f. Término, modificación y anulación

Conforme dispone el artículo 132 de la Ley de propiedad industrial dominicana, el registro de una denominación de origen tiene duración indefinida, pero puede ser modificado en cualquier tiempo cuando cambiare alguno de los puntos esenciales requeridos para su constitución, en cuyo caso se sujetará al procedimiento previsto para el registro de las denominaciones de origen, en cuanto corresponda.

También prevé la legislación dominicana que la ONAPI declarará la nulidad del registro de una denominación de origen cuando se demuestre que ella está contenida en alguna de las exclusiones de fondo previstas en el artículo 128 de la Ley 20-00, a solicitud de parte interesada. Igualmente se podrá dictar la cancelación cuando se demuestre que las cualidades o las

193 Artículo 80 de la Ley 20-00, modificado por la Ley de implementación del DR-CAFTA.

194 Artículo 131 de la Ley 20-00.

características indicadas en el registro con respecto a los productos designados por la denominación de origen no corresponden a las de los productos que son puestos en el comercio con tal denominación. No obstante, los interesados pueden solicitarlo nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección¹⁹⁵.

g. Derechos de uso y protección

Como se señaló al inicio de esta sección, en la República Dominicana las IIGG no gozan de un sistema de registro propio independiente de las marcas y las DDOO, por lo cual la legislación de este país consagra su tutela bajo los esquemas de represión de la competencia desleal cuando no están registradas como marca o DO. En tal sentido se estatuyó que una indicación geográfica no puede ser usada en el comercio en relación con un producto o un servicio cuando tal indicación fuese falsa o engañosa con respecto al origen del producto o servicio, o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, calidad, procedencia, características o cualidades del producto o servicio.

En el caso de las DDOO, puede otorgarse el registro de una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección conferida por la ley no se extiende al nombre genérico o expresión empleados.

No detalla de forma expresa la ley dominicana, el conjunto de prerrogativas y de fórmulas de protección que se desprenden de las IOG. Sin embargo, se precisa que todo comerciante puede indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieran de un lugar diferente, siempre que ese nombre o domicilio se presente acompañado de la indicación precisa, en caracteres suficientemente destacados, del lugar de fabricación o de producción de los productos, o de otra indicación suficiente para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

195 Artículo 134 de la Ley 20-00.

El artículo 126 de la Ley 20-00 establece que cualquier persona interesada, y en particular los productores, fabricantes y artesanos, los consumidores y el Ministerio Público podrán actuar, individual o conjuntamente, ante las autoridades competentes para todo efecto relativo al cumplimiento de las disposiciones de prohíben los actos de competencia desleal en esta materia.

En cuanto al uso de las DDOO, dispuso la ley dominicana que una denominación de origen registrada podrá ser usada con fines comerciales para los productos indicados en el registro, únicamente por los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan su actividad entro del área geográfica indicada en el registro, inclusive aquellos que no estuviesen entre los que solicitaron ese registro.

El uso de una DO por personas no autorizadas será considerado un acto de competencia desleal, objeto de sanción de acuerdo con la ley dominicana.

h. Órgano de gestión

La legislación dominicana no prevé la existencia de órgano de gestión alguno. Esto dificulta la garantía de los estándares de calidad y las tipicidades del producto, por falta de control y de verificación de la conformidad, tanto a nivel de procesos como de producto. El éxito de una IOG depende, en gran medida, del control de calidad y de la estrategia de mercadeo y promoción. Ambas tareas son atribuciones fundamentales de los órganos de gestión, consejos reguladores o entidades de administración.

i. Control y certificación

Tampoco prevé ni exige la legislación dominicana reglas específicas en torno a la implantación y el mantenimiento de sistemas de control y de certificación del producto amparado, bajo normas ISO o equivalentes.

Sin embargo, los productores, industriales y artesanos que tienen su establecimiento en la zona geográfica delimitada tienen el derecho absoluto

de utilizar la DO puesto que no se previó en ninguna cláusula del marco legal la necesidad de que cumpliesen un pliego de condiciones y se sometiesen a un procedimiento de certificación.

j. Relación con las marcas

En la legislación dominicana, las marcas pueden consistir en indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean suficientemente distintivas respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, la procedencia, las cualidades o las características de los productos o servicios para los cuales se usen.

Sin embargo, no puede ser registrado como marca un signo que pueda engañar a los medios comerciales o al público sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación o las cualidades de los productos y servicios de que se trate, o que reproduzca o imite una denominación de origen previamente registrada de conformidad con esta ley para los mismos productos, o para productos diferentes si hubiera riesgo de confusión sobre el origen u otras características de los productos, o un riesgo de aprovechamiento desleal del prestigio de la denominación de origen, o consista en una indicación geográfica falsa o engañosa¹⁹⁶.

De igual forma, no se puede proteger una IG si ésta puede ser confusamente similar a una marca objeto de una solicitud o registro pendiente de buena fe o a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de conformidad con la legislación nacional. Con esta disposición, implantada a propósito de las reformas acordadas en el DR-CAFTA, quedó consagrado el sistema de vasos comunicantes en función del cual deviene un régimen de incompatibilidades mutuas.

Finalmente se dispuso que el titular de una marca registrada no puede impedir que un tercero use en el comercio en relación con productos o servicios su dirección, o los de sus establecimientos mercantiles, ni aquellas

196 Artículo 73 de la Ley 20-00.

indicaciones o informaciones sobre las características de los productos o servicios que produce o comercializa, entre otras las referidas a calidad y origen geográfico.

k. Medidas de observancia y sanciones

Estatuye el artículo 166 de la Ley 20-00 que serán castigados con prisión correccional de seis meses a tres años y multa de cincuenta (50) a mil (1,000) salarios mínimos mensuales quien intencionalmente:

- Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio un signo idéntico o una marca registrada, o una copia servil o una imitación fraudulenta de esa marca, en relación a los productos o servicios que ella distingue, o a productos o servicios relacionados;
- Sin el consentimiento del titular de un signo distintivo use en el comercio, con relación a un producto o a un servicio, una indicación geográfica falsa o susceptible de engañar al público sobre la procedencia de ese producto o servicio o sobre la identidad del productor, fabricante o comerciante del producto o servicio.
- Use en el comercio, con relación a un producto, una denominación de origen falsa o engañosa o la imitación de una denominación de origen, aún cuando se indique el verdadero origen de producto, se emplee una tradición de la denominación de origen o se use la denominación de origen acompañada de expresiones como “tipo”, “género”, “manera”, “imitación” y otras calificaciones análogas;
- Continúe usando una marca no registrada parecida en grado de confusión a otra registrada o después de que la sanción administrativa impuesta por esta razón sea definitiva;
- Ofrezca en venta o ponga en circulación los productos o prestar los servicios con las marcas a que se refiere la infracción anterior; o
- Importe o exporte bienes falsificados.

Asimismo, dispone la legislación dominicana que constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes:

- Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos;
- Usar o propagar indicaciones o alegaciones susceptibles de engañar o causar error con respecto a la procedencia empresarial, el origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud para su empleo o consumo, la cantidad u otras características de productos o servicios propios o ajenos.

Prevé la legislación dominicana la posibilidad de solicitar y obtener medidas precautorias y en frontera para evitar o detener la comisión de actos que vulneren los derechos intelectuales, incluidas las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

I. Autoridad nacional competente

Actualmente, la autoridad nacional competente en los aspectos referentes a las IIGG y las DDOO es la Oficina Nacional de Propiedad Industrial (ONAPI). La misma, fue establecida por el artículo 138 de la Ley 20-00, como una entidad adscrita a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, con autonomía técnica y con patrimonio propio.

La ONAPI es la oficina encargada de regular y fomentar políticas tendentes a un eficiente y completo sistema de propiedad industrial, dentro del cual se encuentran las reglamentaciones, los requisitos y las prohibiciones que deben ser tomadas en cuenta para el desarrollo de las IOG's.

m. Experiencia nacional en materia de IOG's

En el caso de la República Dominicana existen a la fecha 2 denominaciones de origen registradas ante la ONAPI, ambas extranjeras: “Habano” para tabacos cubanos y “Pisco” para bebida alcohólica de uvas

pisqueras provenientes del Perú. Se han presentado a la fecha dos solicitudes de registro de denominaciones de origen nacionales en el cultivo del cacao: “La Esmeralda” y “Los Ancones”¹⁹⁷.

Por otro lado, la Federación de Caficultores de la Región Sur, Inc. (FEDECARES) y el Cluster del Café de Jarabacoa, Inc. están trabajando desde hace más de un año en el desarrollo de sendas IOG’s para sus respectivas jurisdicciones en materia de café. Para ello han recibido el apoyo legal y técnico del Consejo Dominicano del Café, del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial y del Consejo Nacional de Competitividad. Para tales fines el CODOCAFE desarrolló un estudio nacional de caracterización de los cafés de las diferentes zonas productoras del país que ha servido para identificar zonas con potencial y sus respectivas tipicidades y determinantes. Una de estas iniciativas en café ha experimentado dificultades derivadas de la existencia de una marca homónima previamente registrada.

n. impresión general

La legislación dominicana que regula la protección de las IIGG y el registro de las DDOO tiene algunas deficiencias importantes que han podido ser identificadas. La definición que confiere la Ley de propiedad industrial acerca del concepto de IG es relativamente equivalente a la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, su principal deficiencia es que no contempla un sistema de registro propio de las IIGG, independiente de las marcas y las DDOO. La definición existente sobre el concepto de DO, por su parte, es relativamente adecuada a la incluida en acuerdos como el Arreglo de Lisboa. Las regulaciones en materia de DDOO son poco elaboradas y tienen lagunas importantes, en especial relacionadas con los órganos de gestión y los sistemas de control y certificación del producto. Indicaciones más específicas se encuentran en la lista de chequeo y valoración al final de este capítulo.

¹⁹⁷ Véase formulario de encuesta del Sr. José de la Cruz Ramírez Díaz, Consultor Jurídico del Consejo Dominicano del Café, agosto/2007.

3.8. LISTA DE CHEQUEO Y VALORACIÓN GLOBAL

Como indicamos al inicio de este capítulo, a los fines de tener una idea general de la amplitud de las legislaciones nacionales sobre IOG's y de sus diferencias en el marco conceptual con las definiciones y los requerimientos internacionales, hemos elaborado un estándar normativo que abarca los tópicos que deberían estar regulados en el marco jurídico nacional de cada uno de los países en materia de IIGG y DDOO.

Para ello hemos elaborado una matriz en la cual se contempla una serie de aspectos que, sobre la base de un modelo legislativo basado fundamentalmente en los acuerdos internacionales relevantes (ADPIC, Lisboa, DR-CAFTA) y la reglamentación europea sobre IOG's, deberían ser abordados en los marcos legales nacionales. Los tópicos referidos en la matriz están organizados en 12 áreas temáticas que van desde la conceptualización y los requisitos básicos hasta los sistemas de control y certificación, entre otros. Esto permite identificar en términos generales las áreas temáticas en las cuales existen fortalezas y debilidades y, por vía de consecuencia, cuáles temas deberían ser reforzados en los marcos jurídicos nacionales.

Para la valoración de los marcos jurídicos nacionales, la matriz contempla tres columnas en secuencia lógica, a saber:

- i. Una primera columna que contiene el "coeficiente" de cada tópico incluido en la matriz. Este coeficiente permite valorar el grado de importancia del tópico en cuestión, en una escala que va del 1 al 3, en la cual el número 3 está reservado a los tópicos de mayor importancia y el 1 a los de menor relevancia. Así pues, a modo de ejemplo, el hecho de que la legislación de un país determinado no observe una definición adecuada del concepto de DO no tendrá un mismo peso en la valoración global del marco normativo en cuestión que la ausencia de una disposición que prevea que los solicitantes de la autorización de uso de una DO asumirán el costo de la certificación. En síntesis, el coeficiente

de valoración permite ponderar en su justa dimensión el peso específico de cada tópico sugerido en el estándar normativo utilizado para la matriz.

- ii. Una segunda columna contiene la “calificación” otorgada a la legislación nacional evaluada respecto de cada tópico del estándar utilizado en la matriz. En este caso se utilizó un rango de calificación que va desde cero (0) hasta dos (2), en la que el cero (0) es reservado para aquellas legislaciones que no hacen ninguna referencia al tópico en cuestión; el uno (1) está previsto para los marcos jurídicos que dan una idea aproximada pero deficiente o discorde con los estándares internacionales de los tópicos calificados; y dos (2) para aquellos casos en que el tema está satisfactoriamente regulado por la legislación calificada. Este mecanismo permite identificar no sólo si los temas están regulados o no en el marco legal en cuestión, sino también si lo están de forma satisfactoria y acorde al modelo legislativo asumido.
- iii. Una tercera columna referida a la “valoración global” es el resultado de multiplicar el “coeficiente” de cada tópico con su “calificación” respectiva. Así se obtiene una idea bastante acertada sobre lo completo o incompleto, abarcador o insuficiente de los marcos jurídicos nacionales respecto a las IOG’s en su relación con el estándar normativo asumido en la matriz. También permite identificar las áreas temáticas que ameritan mayor atención en una revisión normativa e incluso los temas específicos que deberían ser abordados.

A continuación se presenta la matriz con la lista de chequeo detallada y diferentes gráficos analíticos a partir de los resultados del mismo.

Cuadro 4
LISTA DE CHEQUEO (CHECK LIST) SOBRE ASPECTOS QUE DEBERÍAN ESTAR NORMADOS EN LOS
MARCOS LEGALES NACIONALES SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

TOPICOS	Países →	Coef.	CR		SV		GT		HN		NI		PN		DO		PROM.	
			Cal	Val	Cal	Val	Cal	Val	Cal	Val	Cal	Val	Cal	Val	Cal	Val	Cal	Val
Conceptualización y requisitos básicos																		
1		3	0	0	1	3	1	3	1	3	1	3	0	0	1	3	0,7	2,1
2		3	2	6	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1,1	3,4
3		3	0	0	2	6	2	6	2	6	2	6	0	0	2	6	1,4	4,3
4		3	0	0	2	6	2	6	2	6	1	3	0	0	2	6	1,3	3,9
5		3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	6	1	3	1,1	3,4
6		3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	2	6	1	3	1,1	3,4
7		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
8		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
9		2	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0,3	0,6
10		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autoridad nacional competente																		
11		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
12		2	2	4	1	2	2	4	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2
Registro de IOG																		
13		3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0,6	1,7
14		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
Solicitudes de registro																		
15		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
16		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0,1	0,3
17		2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
18		2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
19		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
20		3	2	6	0	0	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0,9	2,6
21		3	2	6	0	0	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0,9	2,6
22		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
23		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
24		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
25		2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,6
26		3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,9
27		3	2	6	0	0	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	1,7
Órgano de gestión																		
28		3	2	6	2	6	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	1,1	3,4
29		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30		2	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0,9
31		2	1	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0,4	0,9
32		2	1	2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0,4	0,9
33		3	2	6	0	0	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0,9	2,6
34		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reglamento de uso y administración																		
35		3	2	6	2	6	2	6	2	6	0	0	2	6	0	0	1,4	4,3
36		2	2	4	0	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,6	1,1
37		3	0	0	2	6	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0,9	2,6
Procedimiento de registro de IOG																		
38		3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0,6	1,7
39		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
40		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
41		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	1	3	2	6	1,9	5,6
42		3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,9
43		2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
44		2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
45		2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	0	0	2	4	1,7	3,4
46		1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
47		3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
48		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
49		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	0	0	2	6	1,7	5,1
50		2	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	0	0	2	4	1,7	3,4
51		3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0,9
52		3	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6	2	6
53		3	2	6	2	6	2	6	0	0	2	6	2	6	2	6	1,7	5,1

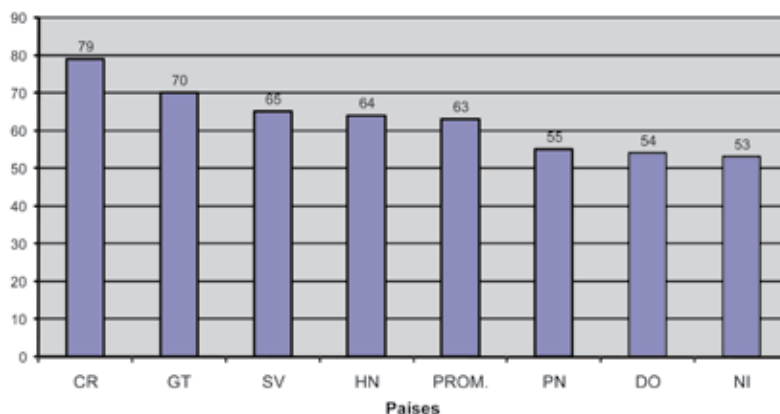
(continúa)

Sobre la base de esta matriz de valoración global, se pueden extraer algunas conclusiones interesantes para medir el nivel de coincidencia con el estándar establecido de los marcos legales nacionales sobre IIGG y DDOO.

Del ejercicio de la matriz se deduce, de manera general, que los marcos jurídicos sobre IG-DO de los países abordados en el diagnóstico se pueden subdividir en tres grupos claramente identificables: un primer grupo integrado por los marcos legales de Costa Rica y Guatemala que exhiben un mayor nivel de elaboración o coincidencia con el estándar normativo utilizado de referencia en la matriz, cuyas valoraciones globales se ubican en el rango de 70-80 puntos sobre 100; un segundo grupo constituido por los marcos legales de El Salvador y Honduras, que muestran un nivel intermedio de correspondencia con el modelo normativo asumido en la matriz, con valoraciones globales ubicadas entre 60-70 puntos sobre 100; y un tercer conjunto integrado por los marcos legales de Panamá, República Dominicana y Nicaragua, que demuestran el grado de coincidencia más bajo con el estándar asumido en la matriz, con valoraciones globales que pendulan entre 50-60 puntos sobre 100.

Con estas informaciones se ha podido establecer una especie de ranking sobre la valoración global de los marcos jurídicos. Esto se expresa en el gráfico siguiente:

Ranking general sobre la valoración global de los marcos legales sobre IG y DO del área CA-PN-RD
(valoración sobre 100 puntos)



Este gráfico revela las disparidades que, en términos generales, existen en la región en torno a los marcos jurídicos sobre el tema y en particular su heterogeneidad en cuanto al nivel de coincidencia con el estándar de referencia utilizado en la matriz.

Otros gráficos interesantes, que revelan particularidades de cada marco legal nacional, están ligados a los niveles de coincidencia o no, por país y por área temática, respecto del estándar normativo asumido en la matriz. Veamos los ejemplos:

Gráfico 2. COSTA RICA: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática

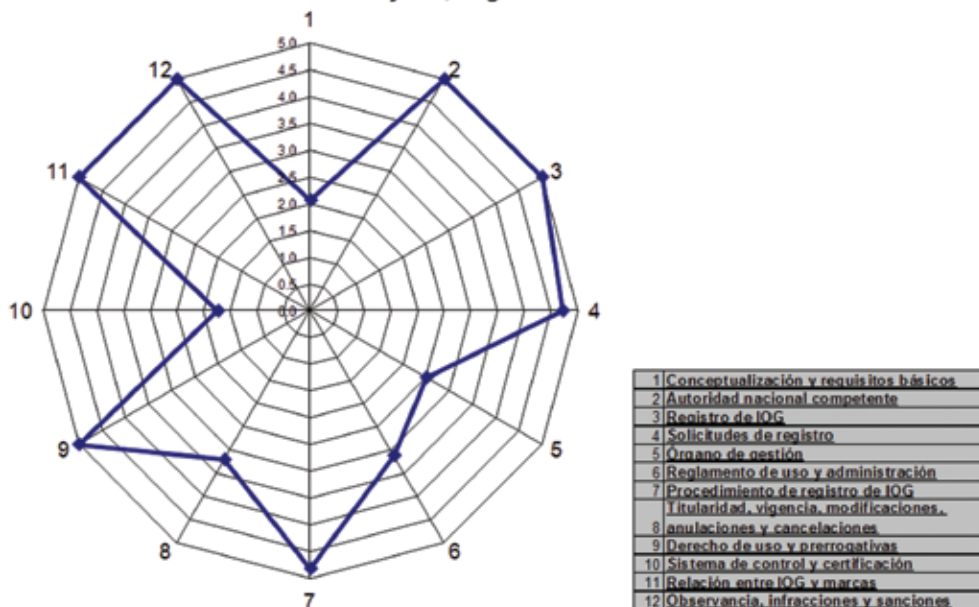
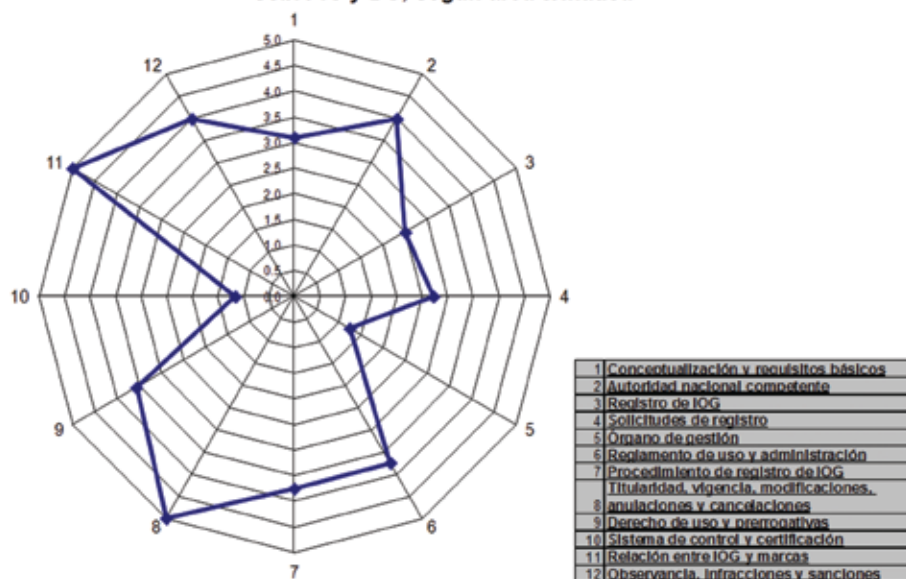


Gráfico 3. EL SALVADOR: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática



GUATEMALA: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática

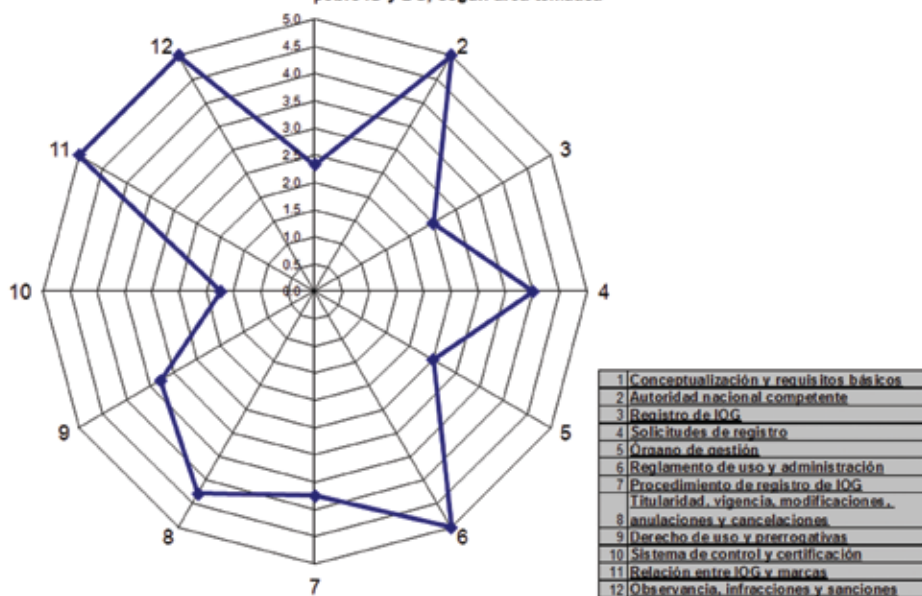


Gráfico 5. HONDURAS: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática

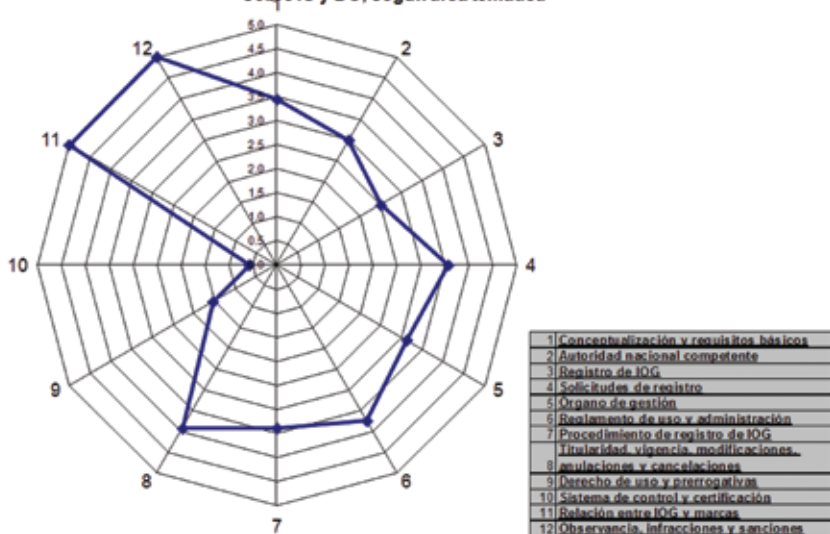


Gráfico 6. NICARAGUA: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática

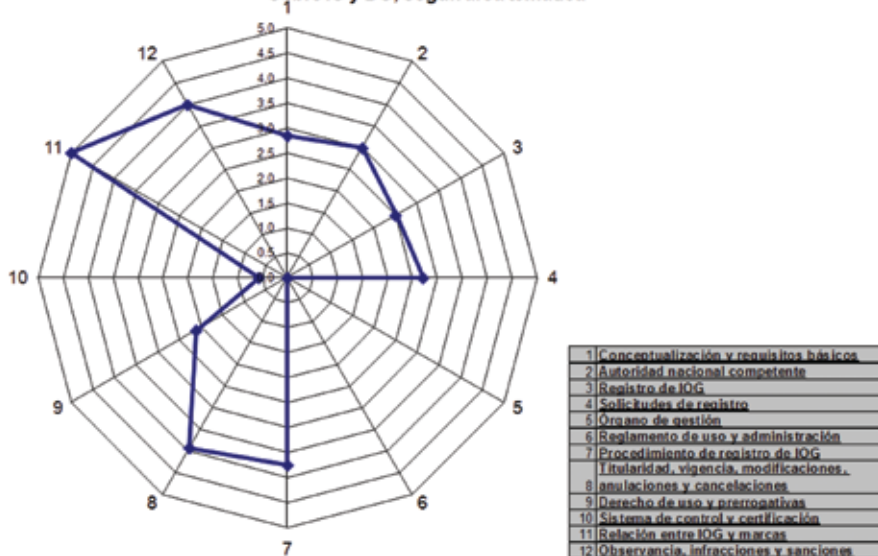


Gráfico 7. PANAMA: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática

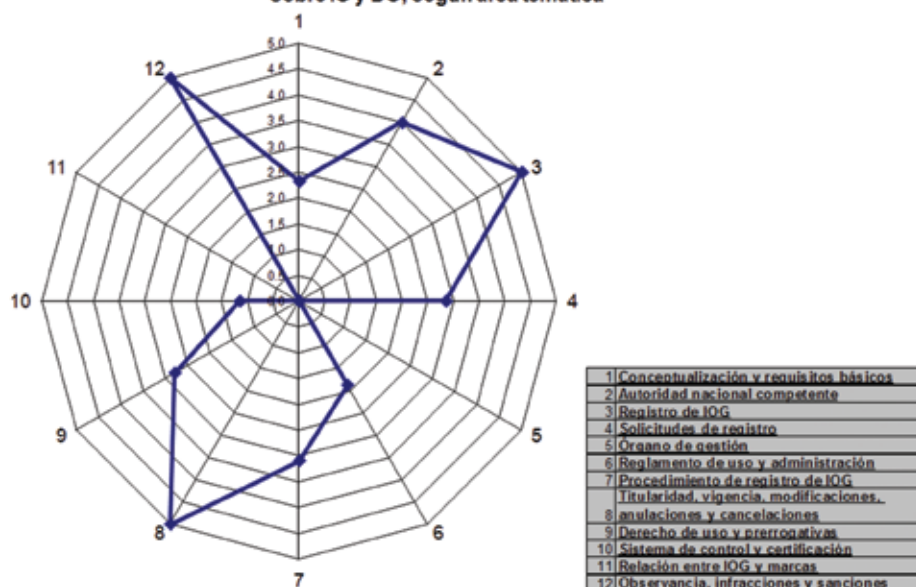
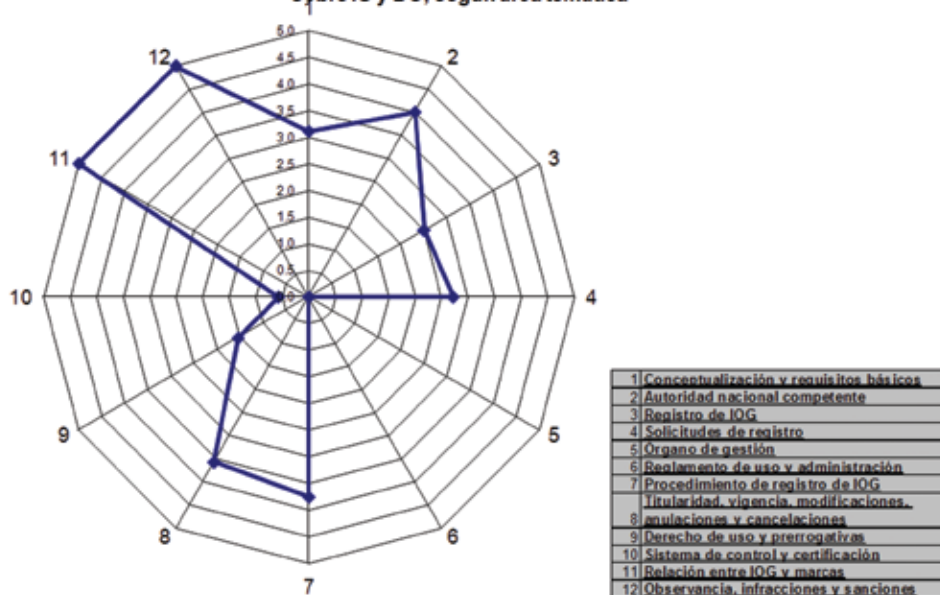
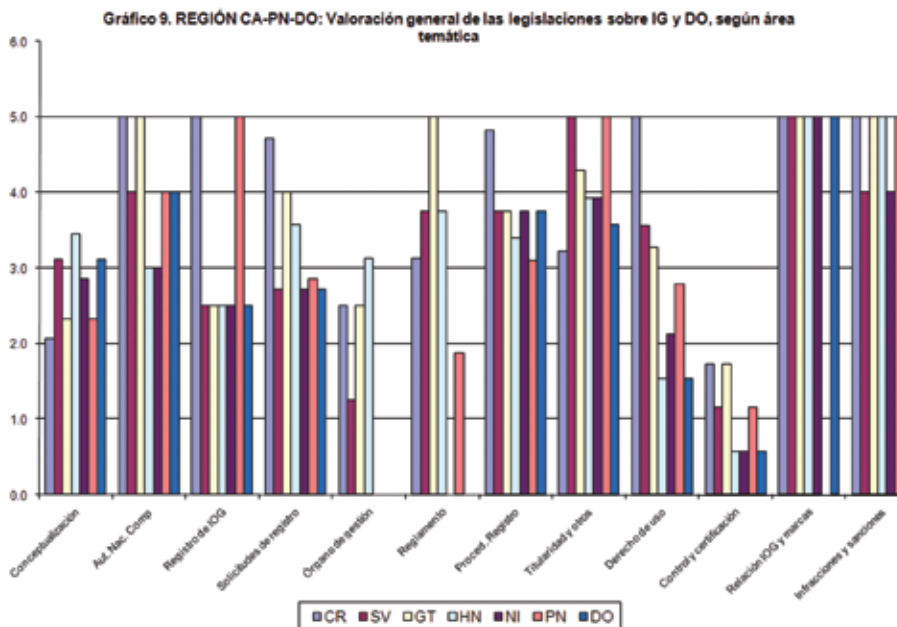


Gráfico 8. REPUBLICA DOMINICANA: Valoración general del marco legal sobre IG y DO, según área temática



En los gráficos anteriores se pueden identificar claramente en términos individuales las áreas temáticas en las que cada país tiene actualmente fortalezas y debilidades. En el gráfico siguiente se puede observar, en general, cuáles son las áreas temáticas en las que la región tiene fortalezas y debilidades:



Del gráfico anterior se desprende que las áreas temáticas en las que las legislaciones de la región están más débiles (-) respecto de modelo normativo asumido en la matriz son las relativas a los órganos de gestión, los sistemas de control y certificación y los reglamentos de uso. Las áreas temáticas en las que nuestras legislaciones están mejor adecuadas (+) están vinculadas a la relación entre marcas e IOG's, régimen de observancia, infracciones y sanciones, titularidad, término, modificación, cancelación, anulación y procedimientos de registro.

Por otro lado, las áreas temáticas que tienen una valoración de regulación mediana (=), y por tanto mejorables, son las relativas a conceptualización y alcance, sistemas de registro y derechos de uso.

IV. REFLEXIONES FINALES

Sobre la base del conjunto de aspectos abordados en el presente diagnóstico hemos considerado necesario y práctico hacer una síntesis final sobre las principales reflexiones y conclusiones que derivan del mismo:

- i. Los topónimos pueden ser protegidos legalmente a través de los derechos intelectuales por varias vías: i) el registro nacional (ya sea como marca, colectiva o de certificación, así como IOG); ii) la protección legislativa o administrativa; iii) la competencia desleal; iv) el registro extra-nacional (ya sea a través del Arreglo de Lisboa para el caso de DDOO, el Arreglo de Madrid para el caso de marcas, y registros directos e individuales en cada tercer país); y v) la concertación de tratados o acuerdos de reconocimiento mutuo. Recientemente, el DR-CAFTA ha introducido un sistema de vasos comunicantes entre las marcas y las IOG's, en función del cual hay un régimen de exclusiones mutuas entre estos signos en nuestros países de la región.
- ii. Es invaluable la importancia que tiene para un país desarrollado o en vías de desarrollo, la protección del origen geográfico de sus principales productos agroalimentarios y artesanales, a través de signos distintivos que acrediten una serie de características cualitativas que hacen que el producto sea aceptado y distinguido por los consumidores en el mercado nacional o internacional. Prueba de ello es el impresionante y creciente volumen de productos amparados por IIGG o DDOO que se está comercializando en Europa y otras partes del mundo. La tendencia de una parte importante del mercado consumidor está apuntando hacia la demanda de productos diferenciados. El origen constituye uno de los mecanismos de diferenciación de productos de mayor porvenir a propósito del fenómeno de la globalización.
- iii. Algunos factores que justifican la necesidad de establecer un sistema adecuado de protección de las IOG's son: i) la existencia

de una amplia variedad productos regionales en nuestros países, ii) la necesidad de tutela de nombres geográficos que distinguen productos con amplia o creciente reputación como un factor de protección y fomento del desarrollo local rural, iii) la posibilidad de acceso a nichos de mercado para los productos diferenciados y de origen geográfico debido a la valoración positiva de estos productos por los consumidores más exigentes; y iv) el dinámico contexto de derecho internacional que genera obligaciones en este tenor a cargo de los Estados.

- iv. Aunque los objetivos principales de una IOG son mejorar el acceso y el posicionamiento en el mercado del producto amparado mediante un adecuado control y una creíble certificación de su calidad y su origen, así como la protección jurídica de su nombre, logrando un valor agregado para el producto, hay otros beneficios potenciales asociados. El rescate y la protección de recursos endógenos (materias primas, conocimientos, mano de obra), la administración y la gestión por los actores locales (en la definición, la implementación y el control de la DO) y el reforzamiento de los lazos de identidad regional, son también beneficios potenciales. Además las IOG's, en principio, favorecen una distribución más equitativa de la riqueza mediante la valorización del patrimonio local, siendo un buen ejemplo de la propiedad intelectual al servicio de las regiones rurales.
- v. Las IOG's están formando parte en Europa de la política comunitaria de desarrollo rural y de mejoramiento de la calidad agroalimentaria, al estar integradas a las políticas y los programas del sector agropecuario. El impulso que están dando los europeos al desarrollo y la consolidación del sistema de IIGG-DDOO están siendo fundamental para su introducción y expansión en otros países.
- vi. En particular, por las características propias del negocio internacional del café y las deficiencias que tradicionalmente han tenido los países productores en el mejoramiento de la calidad inmaterial de sus productos, la posibilidad de desarrollar IIGG y DDOO, susceptibles

de protección bajo derechos de propiedad intelectual, se ajusta plenamente a la orientación estratégica que han estado alentando e implementado los países de la región: el desarrollo de productos diferenciados con valor agregado o cafés especiales.

- vii. En la actualidad, las normativas internacionales sobre IOG's son escasas, confusas e insuficientes (las principales son el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo sobre los ADPIC). Esto ha motivado que cada país fuera adoptando su propio sistema de protección. Hoy en día esta es una de las ramas de la propiedad intelectual con mayores niveles de heterogeneidad entre los diversos marcos normativos nacionales de los países.
- viii. En los países de la región CA-PN-RD, existen importantes diferencias en torno a los niveles de protección y la amplitud de regulaciones ofrecidos por los respectivos marcos legales. En términos globales, las áreas temáticas en las que las legislaciones de la región están más débiles en relación al estándar normativo asumido en el presente diagnóstico son las relativas a los órganos de gestión, los sistemas de control y certificación y los reglamentos de uso. Las áreas temáticas en las que nuestras legislaciones están más adecuadas al modelo normativo escogido están vinculadas a la relación entre marcas e IIGG, el régimen de observancia, infracciones y sanciones, los procedimientos de registro, la titularidad, el término, la modificación y la anulación de los registros.
- ix. El sistema de protección de las IIGG y las DDOO que luce ser más adecuado al interés de la región es el europeo, en virtud de que se esmera de dar realce y carácter de especialidad a los productos agrícolas y alimenticios bajo un esquema que garantiza la calidad del producto y su vínculo o correlación con su origen geográfico, con el uso de sellos de calidad diferenciada jurídicamente protegidos.
- x. Las instituciones cafeteras de la región CA-PN-RD, en alianza con la oficina de propiedad industrial, deberían establecer sendos planes de

acción a nivel nacional para promover una adecuación lo más rápida posible de los marcos jurídicos nacionales que norman el tema de las IOG's. Esto así, puesto que la base legal constituye el elemento fundamental para garantizar el acceso y la protección adecuada a las IIGG y DDOO en su proceso de desarrollo e implementación. Es entendible que estos procesos serán difíciles debido a la posición que ya tienen muchos de los países de la región sobre el tema de IIGG en el marco de la Ronda de Doha. Mientras más tarde se materialice el proceso de adecuación legislativa, mayor riesgo existe de que nazcan IIGG o DDOO que no estén a la altura de los estándares correspondientes, lo que contribuiría eventualmente a socavar el peso específico y la reputación de los productos con IG o DO, en desmedro también de ambas figuras legales y mercadológicas.

APÉNDICE:

PROPUESTA DE NORMATIVA SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

I. INTRODUCCIÓN

El *Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura* (PROMECAFE) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ejecuta el denominado ***Programa Regional para la Protección de la Calidad del Café Vinculado con su Origen***, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este programa tiene por finalidad mejorar la competitividad de la caficultura de los países concernidos (El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana) mediante el establecimiento de bases firmes que permitan la protección de los cafés de la región bajo sistemas internacionales de protección del origen.

En tal virtud, dos de las metas generales del Programa Regional son: i) la elaboración de un documento diagnóstico de las legislaciones nacionales y de los instrumentos jurídicos internacionales con impacto actual o potencial sobre la actividad cafetalera con énfasis en indicaciones geográficas y denominaciones de origen (en adelante el “diagnóstico legal”), que deberá ser validado, publicado, divulgado y socializado en los países miembros de PROMECAFE, y ii) la presentación –al finalizar el tercer año del Programa– de una propuesta de leyes y reglamentos sobre DO/IG en cada uno de los países miembros del PROMECAFE beneficiarios del Programa, conforme a una propuesta regional de elementos básicos comunes.

En el presente documento se encuentra desarrollada la propuesta de normativa sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen, contentiva de los elementos mínimos comunes, la cual fue objeto de un taller legal regional de discusión por parte de personal directivo de las oficinas de propiedad industrial y de los asesores legales de los institutos cafeteros de los países participantes del Programa Regional. La presente propuesta de

normativa regional está destinada a constituirse en documento de referencia para las iniciativas nacionales de reforma del marco legal atinente a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en cada país.

II. JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico de las legislaciones nacionales sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen de Centroamérica, Panamá y República Dominicana, elaborado por la consultoría legal en el marco del Programa Regional, señala la necesidad de introducir determinadas reformas legales a los marcos jurídicos nacionales de cara al fortalecimiento de los esquemas de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

El diagnóstico señala la importancia que posee para nuestros países la existencia de un marco legal nacional que proteja adecuadamente las figuras jurídicas de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen. Sobre el particular, y al analizar el alcance normativo de los marcos jurídicos nacionales que regulan el tema, se revela la existencia de importantes disconformidades respecto del modelo normativo sugerido por la consultoría legal. A tales fines, una matriz contentiva de los elementos normativos claves que conformarían el estándar normativo modelo resalta la necesidad de reforzar o introducir determinadas reformas a los marcos legales de los países de la región.

La propuesta de normativa presentada en este documento tiene por objetivos básicos:

- a. Constituirse en un documento de referencia para la formulación de las iniciativas nacionales de reforma de los marcos legales de los países de la región en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- b. Introducir en el debate de las iniciativas nacionales la necesidad de fortalecimiento de la indicación geográfica y la denominación de origen como figuras jurídicas de la propiedad intelectual, independientes de la marca.
- c. Aportar a las iniciativas nacionales una propuesta concreta de texto normativo para el fortalecimiento de los marcos legales nacionales

que incluya aspectos cardinales, tales como la conceptualización, la registrabilidad bajo sistemas propios independientes de las marcas, la titularidad, los requisitos y el procedimiento para obtener el registro, los organismos de gestión, los sistemas de certificación, el régimen de uso, etc.

III. ALCANCE Y UTILIDAD

La propuesta de normativa sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen es una sugerencia de texto legal que contiene elementos mínimos comunes para un sistema de protección de las IIGG-DDOO. En sentido estricto, no es un anteproyecto de ley o de reglamento, pues en ella hay contenidas disposiciones normativas que podrían estar incluidas en las leyes nacionales sobre propiedad industrial o sobre marcas y otros signos distintivos, y otras que deberían estar contenidas en sus reglamentos de aplicación y/o el reglamento específico sobre IG-DO. En otras palabras, constituye una propuesta normativa única (reglamento-ley), que podrá ser utilizada como referencia por los países de la región para autodeterminar cuáles cláusulas regulatorias deberían estar concebidas en la ley y cuáles en el reglamento de aplicación o específico, según las particularidades de cada caso.

Por ejemplo, en aquellos países en los que la iniciativa de reforma esté orientada hacia la modificación del reglamento de aplicación de la ley o a la adopción de un reglamento específico (como ocurrió recientemente en Costa Rica), un análisis comparativo entre la propuesta de normativa y el contenido de la ley nacional permitiría inferir rápidamente cuáles aspectos de la propuesta de normativa deberían ser introducidos y adaptados a la propuesta de reglamento.

Tal como ha sido señalado anteriormente, la propuesta de normativa contiene los **elementos mínimos comunes** que deberían ser abordados y regulados por las legislaciones nacionales en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Esto significa que la propuesta normativa aquí presentada no pretende ser exhaustiva en su contenido ni universal en su alcance. En otras palabras, al tratarse de establecer en esta propuesta los **elementos mínimos comunes**, la misma no tiene una coincidencia total o

absoluta con el estándar normativo asumido en la matriz que fue utilizada en el diagnóstico legal para valorar el grado de terminación de los marcos jurídicos nacionales. En consecuencia, a la hora de elaborar las propuestas específicas de reformas a los marcos nacionales, se utilizaría como principal herramienta de trabajo la presente propuesta de normativa, adaptándola, reduciendo o ampliando su alcance, según el escenario respectivo de cada país.

V. PROPUESTA DE NORMATIVA ANOTADA

PROPUESTA DE NORMATIVA SOBRE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Ámbito de Aplicación. El presente (*reglamento, ley o capítulo*) establece las normas relativas a la protección y uso de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen.

DEFINICIONES Y REQUISITOS BÁSICOS

Artículo 2.- Definiciones. A los efectos de lo dispuesto en el presente (*reglamento o ley*), se adoptan las siguientes definiciones:

- a) Por “indicación geográfica” se entenderá aquellas indicaciones que identifiquen un producto como originario del territorio de un país o de una región o localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir una indicación geográfica¹⁹⁸;

¹⁹⁸ La primera parte de la definición de “indicación geográfica” equivale a la referida en el artículo 22.1. del ADPIC, adicionando lo relativo a los procesos de producción, transformación o elaboración conforme al artículo 2.1. del Reglamento 510/06 del Consejo de la Unión Europea. La última oración contenida en la definición, que incluye otros signos o combinación de signos dentro del objeto de protección bajo la figura de la IG, responde al compromiso asumido por los países de la región (a excepción de Panamá) en virtud del artículo 15.3.1. del DR-CAFTA.

- b) Por “denominación de origen” se entenderá la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo, cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada. También se considerarán denominaciones de origen las denominaciones tradicionales, geográficas o no, que designen productos que cumplan las condiciones mencionadas en la presente definición¹⁹⁹;
- c) Por “pliego de condiciones”²⁰⁰ se entenderá el documento que contiene las informaciones esenciales relativas al producto²⁰¹ que será designado con una indicación geográfica o denominación de origen y que sirve para comprobar que el mismo cumple con los requisitos establecidos para su registro.
- d) Por “reglamento de uso y administración”²⁰² se entenderá el documento que contiene el conjunto de normas internas que regulan los requisitos a cumplir, los derechos, las obligaciones y las sanciones de los sujetos que utilizarán la indicación geográfica o la denominación de origen, así como también las funciones, los mecanismos de control y los procedimientos que serán asumidos por los consejos reguladores.

199 Esta definición se acoge al concepto abordado en el artículo 2.1. del Arreglo de Lisboa sobre la protección y el registro internacional de denominaciones de origen, adicionando lo relativo a los procesos de producción, transformación y elaboración conforme al artículo 2.1. del Reglamento 510/06 del Consejo de la Unión Europea. La parte final asume la excepción que para las designaciones tradicionales, geográficas o no, prevé el Reglamento 510/06 en su artículo 2.2.

200 Por considerarlo de interés, proponemos asimilar en nuestros marcos legales el “pliego de condiciones” como herramienta que ha sido utilizada en la EU desde hace mucho tiempo. En el caso de Costa Rica, ya se contempla en su marco legal este instrumento.

201 Como se puede observar tanto en esta definición como en las precedentes de IG y DO, el objeto de protección se refiere a “productos”. Esto significa que los “servicios” no estarían incluidos como objeto de protección bajo IG o DO. Es importante aclarar este punto puesto que algunas legislaciones de la región prevén la posibilidad de designar “servicios” como IG o DO (ej.: Costa Rica).

202 Muchos de los marcos legales de los países de la región (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá) ya requerían la existencia de un reglamento de uso y administración, de manera que varias de las DDOO existentes en la región han debido presentar este instrumento (ej.: el café de Marcala –Honduras– y el Seco –Panamá–). En consecuencia hemos considerado conveniente asumir el modelo aplicado en varios países de combinar un pliego de condiciones enfocado en el producto denominado y un reglamento de uso y administración concentrado en el Consejo Regulador y los operadores.

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Artículo 3.- Autoridad nacional competente. La (*autoridad nacional competente*) será la entidad nacional competente en materia de fomento, registro y protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen.

DEL REGISTRO

Artículo 4.- Registro de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La (*autoridad nacional competente*) mantendrá un registro especial de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen reconocidas de conformidad con el presente (*reglamento o ley*)²⁰³.

Artículo 5.- Solicitantes del registro. Podrán solicitar el registro de indicaciones geográficas o denominaciones de origen nacionales o extranjeras, las agrupaciones de productores o transformadores que tengan sus establecimientos en la zona geográfica delimitada, sea cual fuere su forma jurídica. También podrán ser solicitadas por la autoridad nacional correspondiente al ramo de actividad al que pertenece el producto.

De manera excepcional, una sola persona natural o jurídica podrá solicitar individualmente el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen, siempre que demuestre que el solicitante es la única productora de la zona geográfica delimitada y que la zona geográfica delimitada presenta características que difieren considerablemente de las que presentan las zonas vecinas o las características del producto son distintas de las características de los productos de las zonas vecinas²⁰⁴.

²⁰³ Se trata aquí de que las IIGG y las DDOO tengan su propia figura registral independiente del sistema de marcas, tal como ocurre en la Unión Europea.

²⁰⁴ Por ser las IIGG y las DDOO figuras de amplia esencia comunitaria o social, proponemos aquí asumir el modelo comunitario europeo, en función del cual el registro a solicitud de una persona física o jurídica a título individual sólo es procedente de manera muy excepcional. Siempre se privilegia que la solicitud se realice a instancias de una agrupación de productores, fabricantes o artesanos de la zona comprendida en la IG-DO.

Artículo 6.- Depósito y contenido de la solicitud. La solicitud de registro se depositará por escrito ante la (*autoridad nacional competente*) e incluirá:

- a) el nombre y la dirección del solicitante y de su representante legal, si lo hubiere;
- b) una relación detallada de los productores o transformadores firmantes o representados en la solicitud, con indicación de las actividades a que se dedican y del lugar en donde se encuentran sus establecimientos de producción o transformación;
- c) el pliego de condiciones correspondiente al producto a ser designado con la indicación geográfica o la denominación de origen;
- d) el proyecto del reglamento de uso y administración de la indicación geográfica o la denominación de origen²⁰⁵;
- e) Toda información adicional que se considere necesaria o pertinente.

El solicitante del registro de una indicación geográfica o una denominación de origen extranjera deberá acreditar mediante certificación, constancia o documento análogo la protección de la misma en su país de origen.

Artículo 7.- Contenido del pliego de condiciones. El pliego de condiciones contendrá al menos los elementos siguientes:

- a) el nombre del producto amparado y de la denominación de origen o la indicación geográfica solicitada;

²⁰⁵ Recomendamos que el proyecto del reglamento de uso y administración forme parte del legajo de documentos que acompaña la solicitud de registro. En algunos modelos vigentes (por ej.: El Salvador, Guatemala), luego de concedido el registro o inscripción es que se procede a presentar el reglamento para la aprobación de la autoridad nacional competente. Creemos que ofrece mayores garantías que este importante documento a nivel de proyecto se presente conjuntamente con la solicitud de registro para que en el examen que precede a la inscripción de la IG-DO se ponderen los aspectos que atañen al reglamento de uso y administración. Bajo este modelo se encuentra el caso de Honduras.

- b) la descripción del producto, incluidas, en su caso, las materias primas y las principales características físicas, químicas, microbiológicas u organolépticas del mismo;
- c) la delimitación específica de la zona geográfica comprendida en la indicación geográfica o la denominación de origen, así como los criterios seguidos para tal delimitación;
- d) los elementos que prueben que el producto es originario de la zona geográfica delimitada por la indicación geográfica o la denominación de origen;
- e) la descripción del método de obtención o de fabricación del producto, así como información sobre el envasado, cuando el solicitante determine y justifique que el envasado tiene que producirse en la zona geográfica delimitada para salvaguardar la calidad o garantizar el origen o cerciorarse del control;
- f) los elementos que justifiquen: i) el vínculo entre la calidad o las características del producto y el medio geográfico mencionado en el caso de las denominaciones de origen, incluidos los factores naturales y humanos, o ii) el vínculo entre una cualidad determinada, la reputación u otra característica del producto y el origen geográfico en el caso de las indicaciones geográficas; y
- g) el nombre y la dirección de las autoridades u organismos encargados de verificar el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones y sus funciones específicas.

Artículo 8.- Reglamento de uso y administración. El reglamento de uso y administración deberá contener, como mínimo:

- a) los requisitos que los productores, fabricantes o artesanos deben cumplir para obtener la autorización de uso y el procedimiento aplicable a las solicitudes respectivas;

- b) los derechos y las obligaciones de las personas autorizadas a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen;
- c) los mecanismos de control que se aplicarán para asegurar el uso debido;
- d) la designación, la composición y las normas que regulan el funcionamiento del consejo regulador;
- e) el logotipo oficial a ser usado tanto por el consejo regulador como por los productos designados con la indicación geográfica o la denominación de origen, si lo hubiere;
- f) el procedimiento para modificar el pliego de condiciones y el reglamento de uso y administración; y
- g) las sanciones aplicables a las personas autorizadas a utilizar la indicación geográfica o la denominación de origen por incumplimiento de las obligaciones que deben observar, incluyendo las causas por las cuales procede la suspensión y la cancelación de la autorización de uso otorgada.

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

Artículo 9.- Examen de forma. Recibida una solicitud, la (*autoridad nacional competente*) procederá a examinarla con el propósito de verificar si cumple los requisitos de forma previstos en (*indicar instrumento legal que establece requisitos de forma*), para lo cual tendrá un plazo de quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud. De no haberse cumplido alguno de los requisitos de forma, la (*autoridad nacional competente*) notificará al solicitante para que subsane el error o la omisión dentro del plazo de quince (15) días hábiles a partir de la notificación correspondiente, bajo apercibimiento de considerarse abandonada la solicitud. Si dentro del plazo antes indicado el solicitante subsana el error o la omisión se procederá a efectuar el examen de fondo.

Artículo 10.- Examen de fondo. Tras un examen de forma positivo, la *(autoridad nacional competente)* realizará el examen de fondo con el objeto de verificar si la solicitud entra en alguno de los casos de prohibición contemplados en *(indicar instrumentos legales que establecen prohibiciones)*, para lo cual tendrá un plazo de seis (6) meses contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

En caso que la solicitud esté comprendida en alguna de las prohibiciones referidas, la *(autoridad nacional competente)* notificará al solicitante, indicándole las objeciones que impiden el registro y dándole un plazo de treinta (30) días hábiles, a partir de la notificación correspondiente, para que conteste. Transcurrido el plazo señalado sin que el solicitante haya contestado, o si aún habiendo respondido la *(autoridad nacional competente)* considera que subsisten las objeciones planteadas, se denegará el registro mediante resolución fundamentada, para lo cual contará con un plazo de treinta (30) días hábiles.

Artículo 11.- Requerimiento de dictámenes técnicos. Como parte del examen de fondo, la *(autoridad nacional competente)* procederá a requerir y analizar los dictámenes técnicos que sean pertinentes al fondo de la solicitud. Estos dictámenes serán solicitados a centros oficiales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, o en su defecto, a expertos independientes en la materia, seleccionados por la *(autoridad nacional competente)*, a los que remitirá copia íntegra del expediente.

Las entidades o los expertos a los cuales se les requiera rendir un dictamen técnico, deberán hacerlo en un plazo de tres meses tras la comunicación del expediente. El costo correspondiente a la obtención de los dictámenes técnicos, si lo hubiere, correrá por cuenta del solicitante.

Artículo 12.- Prohibiciones. No podrá registrarse como indicación geográfica o denominación de origen un signo:

- a) que no corresponda a la definición correspondiente establecida en *(señalar ley o reglamento en donde se encuentran las definiciones de*

IG y DO);

- b) que sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o que pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;
o
- c) que constituya la denominación común o genérica de algún producto, estimándose común o genérica una denominación cuando sea considerada como tal tanto por los concededores de ese tipo de producto como por el público en general.

Podrá registrarse una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o servicio respectivo o una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá al nombre genérico o la expresión empleados.

Artículo 13.- Designaciones homónimas. En el caso de indicaciones geográficas y denominaciones de origen homónimas legítimas, la (*autoridad nacional competente*) podrá conceder el registro condicionado a que el etiquetado o la presentación de los productos permitan diferenciarlas, teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales, que los productores reciban un trato equitativo y principalmente la necesidad de eliminar los reales o potenciales riesgos de confusión al consumidor.

Artículo 14.- Publicación. Si luego de realizados los exámenes de forma y de fondo, la (*autoridad nacional competente*) ha estimado que la solicitud satisface los requisitos legales, ésta ordenará que se publique un aviso en (*diario oficial o privado*) por una sola vez, por cuenta del solicitante. Dicha publicación deberá contener la siguiente información:

- a) el nombre y el domicilio del solicitante;
- b) el número de la solicitud;

- c) la indicación geográfica o la denominación de origen cuyo registro se solicita;
- d) los productos que identifica; y
- e) una reseña de las cualidades, las características y/o la reputación del producto amparado.

A partir de la fecha de publicación del aviso, cualquier persona podrá acceder al expediente para fines de información y obtener copias de los documentos contenidos en él.

Artículo 15.- Presentación, admisión y resolución de oposiciones. Dentro de un plazo de dos (2) meses a partir de la publicación del aviso, cualquier persona física o jurídica con interés legítimo, nacional o extranjera, podrá presentar oposición contra la solicitud de registro de una indicación geográfica o denominación de origen ante la (*autoridad nacional competente*), mediante una declaración escrita debidamente motivada y contentiva de las pruebas pertinentes. La (*autoridad nacional competente*) podrá rechazar de oficio el escrito de oposición que no cumpla los requisitos de forma antes indicados.

Una vez admitida la oposición, la (*autoridad nacional competente*) la notifica al solicitante quien podrá responder también por escrito dentro del plazo de dos (2) meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido ese plazo, la (*autoridad nacional competente*) pasará a resolver la solicitud, aún cuando no se hubiese contestado la oposición. La (*autoridad nacional competente*) deberá resolver la(s) oposición(es) planteadas dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo para contestar la oposición o la última de ellas, mediante resolución fundamentada, que puede ser recurrida por el afectado.

Artículo 16.- Registro y declaración. Transcurrido el plazo para presentar oposiciones sin que se hayan presentado, o si habiéndose presentado son rechazadas por la (*autoridad nacional competente*), ésta procederá a inscribir la indicación geográfica o la denominación de origen en el registro

correspondiente, mediante resolución motivada, así como a publicar en (*diario oficial o privado*), por una sola vez y por cuenta del solicitante, una declaración de registro en la cual deberá constar:

- a) la zona geográfica delimitada de producción cuyos productores, fabricantes o artesanos tendrán el derecho a usar la indicación geográfica o la denominación de origen;
- b) los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o la denominación de origen;
- c) razón social y demás datos relevantes del consejo regulador; y
- d) las cualidades, características y/o reputación de los productos a los cuales se aplicará.

La indicación geográfica o la denominación de origen quedarán protegidas a partir del día siguiente a la publicación de la declaración de registro indicada en este artículo.

Artículo 17.- Vigencia del registro. Los registros de indicaciones geográficas o denominaciones de origen tendrán vigencia por tiempo indefinido, estando sujetos a la subsistencia de las condiciones que le dieron lugar.

Artículo 18.- Modificación del registro. Los consejos reguladores o las entidades que agrupen a los productores, industriales o artesanos que utilizan una indicación geográfica o una denominación de origen, podrán solicitar la modificación de sus registros a la (*autoridad nacional competente*). Cuando la solicitud implique la modificación de uno o varios de los aspectos del pliego de condiciones indicados en los literales a), b), c), e) y f) del artículo 7 del presente (*reglamento o ley*), estará sujeta al mismo procedimiento establecido para el registro en cuanto corresponda.

En caso contrario la (*autoridad nacional competente*) resolverá la solicitud en un plazo de dos (2) meses a partir del depósito de la solicitud

de modificación sin más formalidad que la publicación de un aviso en (*diario oficial o privado*) por una sola vez, por cuenta del solicitante, en el que se informe de la modificación operada.

Artículo 19.- Anulación y cancelación del registro. A pedido de cualquier persona con interés legítimo, la (*autoridad nacional competente*²⁰⁶) declarará la nulidad o cancelará el registro de una indicación geográfica o una denominación de origen. Procederá la nulidad cuando se demuestre que el registro fue concedido en violación de alguna de las prohibiciones previstas en (*indicar el texto legal donde se encuentran las prohibiciones*). Procederá la cancelación cuando se determine que el cumplimiento de lo indicado en el pliego de condiciones de un producto amparado por una denominación de origen o una indicación geográfica ha dejado de estar garantizado.

TITULARIDAD, PRERROGATIVAS Y PROTECCIÓN

Artículo 20.- Titularidad. El Estado de (*indicar*) será el titular de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen nacionales que se registren y, en consecuencia, a través de la (*autoridad nacional competente*) velará porque las mismas sean utilizadas únicamente por las personas o entidades a que se refiere el artículo siguiente. Por su naturaleza, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas no podrán ser objeto de enajenación, de embargo ni de licencia. Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas extranjeras se registrarán bajo la titularidad del solicitante, salvo que del examen del expediente se determine la existencia de otro titular en su país de origen.

Artículo 21.- Derecho de uso. Sólo los productores, los fabricantes y los artesanos que tengan sus establecimientos en la zona delimitada por una indicación geográfica o una denominación de origen y que cuenten con la correspondiente autorización de uso emitida por el consejo regulador, podrán usar comercialmente la misma en sus productos. El Estado, el consejo regulador

206 Cada país, en la elaboración de su propuesta de reforma respectiva deberá ajustar este artículo a lo previsto en sus sistema jurídico en cuanto a su cancelación y la anulación son actos de competencia administrativa (conocidas por la autoridad administrativa de registro) o jurisdiccional (conocidas por los tribunales de la República).

y cualquiera de los productores, fabricantes o artesanos autorizados a usar una denominación de origen o indicación geográfica, tendrán derecho a oponerse al registro como marca de esa denominación y de impedir el uso de la misma con relación a productos del mismo género que no sean originarios del lugar.

Artículo 22.- Protección. Sin perjuicio de lo previsto en (*referir normativa nacional sobre marcas*), las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas quedan protegidas contra:

- a) la utilización comercial, directa o indirecta, de la denominación de origen o indicación geográfica para los productos indicados en el registro, o para productos distintos, en la medida en que tal utilización se aprovechara de la reputación de la indicación geográfica o la denominación de origen;
- b) la usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto, o si la indicación o denominación se traduce o va acompañada de una expresión aclaratoria o desvinculante tal como: “género”, “tipo”, “método”, “estilo”, “imitación”, u otra similar;
- c) el uso de cualquier tipo de indicación falsa o engañosa relativa a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de productos iguales o del mismo tipo que los designados por la indicación geográfica o la denominación de origen, en el envase o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate; y
- d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el verdadero origen del producto.

Las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas registradas de conformidad con la ley no podrán pasar a ser denominaciones comunes o genéricas.

Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen registradas de conformidad con la ley, por su naturaleza, no podrán ser objeto de enajenación, ni de ningún tipo de gravamen, embargo u otra vía de de ejecución forzosa.

Artículo 23.- Relación con las marcas. No podrán ser registrados como marcas los signos que constituyan una denominación de origen o indicación geográfica previamente protegida o en trámite de registro de conformidad con la ley para los mismos productos o para productos diferentes cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación de origen o indicación geográfica o implicar un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Artículo 24.- Indicaciones relativas al comerciante. Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en el artículo anterior, todo comerciante podrá indicar su nombre y su domicilio sobre los productos que venda, aún cuando éstos provinieren de un país diferente, siempre que el nombre y el domicilio del fabricante se presenten en caracteres suficientemente destacados, para evitar cualquier error sobre el verdadero origen de los mismos.

DEL CONSEJO REGULADOR

Artículo 25.- Funciones del consejo regulador. El consejo regulador será la entidad encargada de la administración, la defensa, la promoción y el control de la indicación geográfica o la denominación de origen, de conformidad con las disposiciones de (*indicar normas legales que regulan las IIGG-DDOO en el país*), el pliego de condiciones y el reglamento de uso y administración de la misma.

Artículo 26.- Composición del consejo regulador. El consejo regulador será un ente de composición colegiada y mixta, integrado por representantes de los diferentes eslabones de la cadena productiva y comercial del producto amparado por la indicación geográfica o la denominación de origen. Además, formarán parte de los consejos reguladores de indicaciones geográficas o

denominaciones de origen nacionales, sendos representantes de la entidad oficial correspondiente al ramo de actividad al que pertenece el producto amparado y de la (*autoridad nacional competente*).

DE LAS AUTORIZACIONES DE USO Y LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE CONDICIONES

Artículo 27.- Autorización de uso. Las personas físicas o jurídicas interesadas en utilizar una indicación geográfica o una denominación de origen deberán solicitar al consejo regulador la respectiva autorización de uso, de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecidos en el reglamento de uso y administración y previa verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.

Artículo 28.- Cancelación de la autorización de uso. La autorización de uso de una denominación de origen o indicación geográfica puede ser cancelada por el consejo regulador: i) por vencimiento del período de vigencia de la autorización, si no se ha solicitado en tiempo su renovación; ii) por renuncia voluntaria del titular de la autorización; iii) por el uso de la denominación de origen o indicación geográfica en forma contraria a lo que establece el reglamento de uso y administración, cuando ese uso amenace o cause desprestigio a la indicación geográfica o denominación de origen, incluyendo pérdida del valor económico de la misma; y iv) por las demás causas que establezca la normativa de uso y administración.

Artículo 29.- Suspensión de la autorización de uso. A solicitud de parte interesada o de oficio, el consejo regulador podrá suspender la autorización de uso que hubiese concedido cuando alguno de sus beneficiarios usara la indicación geográfica o denominación de origen de una manera contraria al reglamento de uso y administración, o de modo que infrinja alguna norma legal.

Artículo 30.- Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones.

Con respecto a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen, la verificación del cumplimiento del pliego de condiciones antes de la comercialización del producto competará a:

- a) una o varias autoridades nacionales competentes; y/o
- b) uno o varios organismos de control que actúen como organismos de certificación de productos.

Estos organismos deben ofrecer garantías suficientes de objetividad e imparcialidad y contar de manera permanente con los expertos y los medios necesarios para efectuar los controles del producto.

FUENTES

---: Artículo de la Comisión Europea publicado en el website http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/intell_property/argu_es.htm, página visitada el 8 de agosto de 2007.

---: ***Compendio de instrumentos jurídicos sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Centroamérica, Panamá y República Dominicana.*** Documento compilado por Richard Peralta Decamps para el Proyecto Regional de Apoyo a la Calidad del Café vinculado a su origen, Antigua, Guatemala, 2007.

---: Encuesta a informantes claves para el Programa Regional de Apoyo a la Calidad del café vinculado a su origen, diseñada, practicada y tabulada por Richard Peralta Decamps, Agosto, 2007.

---: Website de la Comisión Europea http://ec.europa.eu/trade/issues/-sectoral/intell_property/argu_es.htm, página visitada el 8 de agosto de 2007.

ARGOSIN, Manuel: *Los Países en Desarrollo en la Ronda Uruguay, Estudios Públicos, 1995.*

ASTUDILLO GOMEZ, FRANCISCO: ***Las Denominaciones de Origen. Estudio Comparado.*** Eduven, Caracas, 1992.

AUBARD, Audrey: Disertación titulada ***Indicaciones geográficas: una estrategia para resguardar productos nacionales, desarrollar industrias y facilitar el acceso a mercados globales,*** Abogada del Instituto Nacional de Apelaciones de Origen de Francia, desarrollada en Santo Domingo, 2006.

AVELINO, JACQUES *et al*: ***Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen: Algunos Fundamentos y Metodologías con ejemplos de Costa Rica sobre café.*** San José, Costa Rica, 2006.

CASTRO, FELIPE *et al*: ***Centroamérica. La Crisis Cafetalera: efectos y estrategias para hacerle frente.*** Publicación del World Bank, 2004.

CLAVEL, JEAN: ***Historia de la Chaptalización,*** artículo digital publicado en elmundovino.com, en el sitio web http://elmundovino.elmundo.es/elmundovino-/noticia.html?vi_seccion=4&vs_fecha=200707, página visitada el 2 de agosto de 2007.

COUILLEROT, C.: *The Protected designations of origin*. Institute of Rural Economy of ETH from Zurich. Disponible en <http://www.aocigp.com/Aopgb>, 2007.

DAVIRON, BENOIT *et al*: *La Paradoja del Café: Mercados globales, comercio de bienes primarios y la esquivada promesa del desarrollo*. New York, EEUU, 2005.

GARCIA, Emilio: *TLC e indicación geográfica*, artículo publicado en el website http://www.portafolio.com.co/proy_porta_online/tlc/opi_tlc/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-2697022.html, página visitada el 8 de agosto de 2007.

IDIAF-CODOCAFE: *Diagnóstico de la caficultura dominicana*. Santo Domingo, R. D., 2006.

JALIFE DAHER, MAURICIO: *Régimen legal internacional de las indicaciones geográficas, de las indicaciones de procedencia y de las denominaciones de origen*, publicado en *Propiedad Intelectual: temas relevantes en el escenario internacional*, Litografía Arte, Color y Texto, S. A., Nueva Guatemala, Guatemala, pp. 401-426, 2000.

MOQUET, HELENE *et al*: *Guía del Solicitante de una indicación geográfica. Caso del café en República Dominicana*. Santo Domingo, R. D., 2006.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: *Diez malentendidos frecuentes sobre la OMC*, publicaciones de la OMC, 2005.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: *Entender la OMC*, publicaciones de la OMC, 2005.

OMPI: *Introducción al Derecho y a la Práctica en Materia de Marcas*. Ginebra, Suiza, 1994.

OMPI: *Manual del Curso DL-101*. Ginebra, Suiza, 2003.

ONAPI-CNC: *Elaboración de Reglamento tipo y modelos de solicitud para el registro de las marcas por denominación de origen e indicaciones geográficas*. Santo Domingo, R.D., 2006.

ONAPI-CNC: *Investigación y diagnóstico sectores con potencialidad para denominación de origen o indicación geográfica*. Santo Domingo, R.D., 2006.

PERALTA DECAMPS, RICHARD: *El Estado en la Encrucijada: integración económica y perspectivas de la República Dominicana*. Santo Domingo, R. D., 2007.

PEREZ, MIGUEL ESTEBAN: *Manual de los derechos intelectuales en la República Dominicana*. Santo Domingo, R. D., 2005.

PROMECAFE-AECI: *Disertaciones realizadas durante los módulos I y II del Curso de formación de técnicos en indicaciones geográficas y denominaciones de origen*. Antigua, Guatemala, 2007.

TONOCO SOARES, JOSE C.: *La competencia desleal en América Latina y otros países en Derechos Intelectuales Vol. 4.*, pp. 136-167. Buenos Aires, Argentina, 1989.

VITTONI, CARLOS: *Las denominaciones de origen* en *Derechos Intelectuales Vol. 4.*, pp. 207-213. Buenos Aires, Argentina, 1989.

- **Bases de datos**

OMPI: Base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, disponible de forma electrónica a través del portal: <http://www.wipo.org>.

OMC: Base de datos de la Organización Mundial de Comercio, disponible en forma electrónica a través del portal: <http://www.wto.org>



