

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

**LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS Y SU PROTECCION EN EL
ECUADOR**

**TRABAJO DE TITULACION PRESENTADO EN CONFORMIDAD A LOS
REQUISITOS PARA OBTENER EL TITULO DE ABOGADO DE LOS
JUZGADOS Y TRIBUNALES DEL ECUADOR**

Dr. Ernesto Guarderas Izquierdo

Pedro José Novillo Novillo

2006

INDICE

1. Capítulo I	1
1.1. Origen	1
1.2. Importancia	5
1.3. Concepto	7
1.4. Ámbito de Aplicación	9
2. Capítulo II	12
2.1. Consideraciones Previas	12
2.2. Denominaciones de Origen	12
2.3. Indicaciones de Procedencia	15
2.4. Diferencia entre Denominación de Origen e Indicación de Procedencia	17
2.5. Diferencia entre Indicación Geográfica y Marcas	18
3. Capítulo III	20
La Protección de las Indicaciones Geográficas en el Ecuador	20
La Protección de las Indicaciones Geográficas en otros países	22
3.2.1. Argentina	22
3.2.2. Chile	28
3.2.3. Cuba	35
3.2.4. Estados Unidos de América	41
3.2.5. Unión Europea	43
3.3. Principales Acuerdos y Tratados sobre las Indicaciones Geográficas	50
3.3.1. La Decisión 486 de la CAN	50
3.3.2. La Convención de la Unión de París	53
3.3.3. El Acuerdo de Madrid de 1891	54
3.3.4. El Arreglo de Lisboa	55
3.3.5. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos Intelectuales relacionados con el Comercio	57
4. Capítulo IV	62
4.1. Casos prácticos en el Ecuador	62
5. Capítulo V	67
5.1. Conclusiones	67
5.2. Recomendaciones	70
6. Bibliografía	75
7. Anexos	77

Introducción

La designación de los productos agroalimentarios, artesanales e industriales, con el nombre de su lugar de origen, es una costumbre antigua que comienza desde la existencia de los mercados. A pesar de ello, recién en el siglo XIX, con el Convenio de la Unión de Paris, relativo a la protección internacional de la propiedad industrial, inicia el proceso de elaboración de normas jurídicas para proteger tres figuras: indicaciones geográficas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

A esta forma de designación de los productos se las conocía como indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, las que se encuadran dentro de un concepto más amplio: las indicaciones geográficas. Estos conceptos varían en su definición y regulación de acuerdo a los diferentes ordenamientos jurídicos, en el plano nacional e internacional, y hacen referencia al nombre geográfico de una región o de un país, para designar productos que son originarios de ese lugar y cuyas cualidades o características se deben, parcial o totalmente, al medio geográfico donde son elaborados, incluyendo sus factores naturales y humanos.

En la actualidad, el marco de protección de las indicaciones geográficas varía en los diferentes países del mundo, de tal modo, se encuentran protegidas de diferentes modos: a través de leyes de competencia desleal, leyes de protección del consumidor, leyes específicas o que abarcan también otros temas y por medio de tratados internacionales.

Pero, generalmente, la protección se encuadra dentro de la legislación nacional de cada país, en materia de propiedad industrial.

Uno de los objetivos del presente trabajo es, justamente, establecer la importancia que tienen las indicaciones geográficas como objeto del derecho y los beneficios para las distintas partes vinculadas a ellas. Asimismo, es primordial del presente estudio, los diferentes sistemas internacionales que protegen a las indicaciones geográficas, para extraer de ellos, las mejores ideas e incorporarlas al ordenamiento jurídico nacional.

El desarrollo del presente trabajo se divide en dos grandes partes: el estudio doctrinario y en análisis de casos prácticos.

El primer capítulo abarca ideas preliminares como el origen y la importancia de las indicaciones geográficas, para posteriormente, introducir en su concepto y ámbito de aplicación. El siguiente capítulo contiene un análisis de los diferentes tipos de indicaciones geográficas, otorgando conceptos y estableciendo las diferencias entre los mismos y entre las marcas. El tercer capítulo abarca la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito nacional e internacional, al igual que los principales tratados internacionales sobre la materia. El cuarto capítulo analiza casos prácticos de solicitudes de registro de indicaciones geográficas ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual y, por último, el quinto capítulo desarrolla las conclusiones y recomendaciones pertinentes.

Capítulo I

Indicaciones Geográficas

1.1.- Origen

El punto de partida para ubicar a las denominadas indicaciones geográficas en el ámbito jurídico, es su vínculo con el género de los signos distintivos. Figura jurídica ampliamente conocida, aplicada y regulada por nuestra Ley de Propiedad Intelectual y su respectivo reglamento, además de varios tratados administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), cuyo objetivo es regular y proteger el desarrollo económico de los países miembros con respecto a la propiedad industrial.

Como se ha señalado, las indicaciones geográficas forman parte de la familia de los signos distintivos que sirven para identificar productos y servicios, diferenciarlos de sus competidores y cuya función es lograr que los consumidores los reconozcan por sus características, calidad y reputación, ya en el mercado interno de un país, ya en el tráfico de mercaderías en el comercio exterior. La indicación geográfica, como la ha concebido la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es: "... un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de ese lugar de

origen. Por lo general, una indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo típico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su lugar de producción, y están sometidas a factores locales como el clima y el terreno...”¹

Se da la protección legal con el objetivo de proteger a los productos que se originan en una zona geográfica de producción determinada y al mismo tiempo, impedir y sancionar el uso de las indicaciones geográficas para productos que no sean originarios de la respectiva zona de producción. De esta manera, se evita la competencia desleal, que da lugar a la confusión en los consumidores, en cuanto a la calidad del producto que están adquiriendo, y por otro lado, se protege el prestigio que goza dicho producto en el mercado. Por ejemplo, los relojes producidos en Suiza son notoriamente conocidos en el ámbito internacional; en el caso de que una empresa ecuatoriana produzca relojes y pretenda ampararlos con el signo distintivo “Suiza”, los consumidores creerán que están adquiriendo un producto que proviene de dicha región; es decir, la empresa ecuatoriana estará engañando al público y aprovechándose de la fama de los relojes suizos. Una de las características de los signos distintivos en este caso es excluir a terceros del uso de la indicación geográfica debidamente protegida.

Los signos distintivos tienen por objetivo, por un lado, proporcionar claridad y protección a los consumidores en cuanto a la calidad y prestigio de

¹ <http://www.wipo.org>

los productos que están adquiriendo, y por otro, proteger a los productores que gozan de la titularidad de la marca o indicación geográfica.

Las indicaciones geográficas “nacieron con la costumbre de designar a los productos con el nombre del lugar de su fabricación o cosecha: la estabilidad de las personas, el aprovisionamiento de materias primas en los lugares mismos de fabricación condujeron a los artesanos a componer sus marcas con los nombres geográficos del lugar, siendo estas con frecuencia propiedad del conjunto de fabricantes de un producto determinado de la misma ciudad o región. Algunos de los más antiguos resultan: la dinanderie, por el nombre de Dinant (Bélgica), que dio sus cartas de nobleza al trabajo del latón en el siglo XII; el Roquefort adquirió notoriedad bajo su nombre de origen desde el siglo XIV, y fue objeto de una cédula real por Carlos V, el Sabio, acordada a los habitantes de Roquefort. En Francia, allá por el año 1300, ciertas normas establecieron que no se daría a los vinos de una región otro nombre que aquel donde sea creado”.²

A medida que el comercio se ha vuelto cada vez más competitivo y es mayor la demanda de los productos más afamados, se generó un problema entre quienes elaboraban productos bajo condiciones climáticas particulares, tipos de suelos, técnicas de cultivar o especialidades de fabricar los productos, y aquellos que elaboraban productos con denominaciones usurpadas con la finalidad de obtener ganancias ilegítimas, creando un

² Schiavone, Elena, *Indicaciones Geográficas*, p. 17

problema económico grave para las naciones y perjudicando los intereses particulares de los legítimos productores.

El desarrollo normativo nace por la necesidad de impedir a aquellos productores inescrupulosos, el uso de las indicaciones geográficas debidamente protegidas, para obtener un beneficio económico ilegítimo. Aparece en Francia a inicio del siglo XX una ley que suprime y sanciona mercaderías fraudulentas, dando origen a las indicaciones geográficas, permitiendo que un vino o bebidas espirituosas tengan el derecho de llevar un nombre geográfico, tal es el caso de Champaña en el año 1908, Cognac en el año 1909, entre otros.

En España, la primera ley que regula las indicaciones geográficas en el ámbito nacional es el Estatuto del Vino de 1932, "señalando que el nombre debía ser conocido en el mercado nacional o extranjero, y utilizado para la designación del vino. También exigía un vínculo entre las características del producto y los factores naturales de la zona geográfica, y se refería a los factores humanos, al decir que los vinos típicos debían responder a las características especiales de producción y a los procedimientos de elaboración y crianza".³

En el plano legislativo internacional, se han producido una serie de convenios y acuerdos para la protección de los productos identificados con indicaciones geográficas en las relaciones comerciales internacionales. Entre

³ Schiavone, Elena, *Indicaciones Geográficas*, p. 18

los acuerdos y convenios más importantes, cabe resaltar, el Convenio de la Unión París, para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883; enmendado el 28 de septiembre de 1979. El Acuerdo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos, celebrado el 14 de abril de 1891 y cuya última revisión fue el 31 de octubre de 1958. El Arreglo de Lisboa, relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, de 31 de octubre de 1958; modificado el 28 de septiembre de 1979. Y por último, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); el cual determina un estándar mínimo para la protección de derechos de propiedad industrial, incluyendo las indicaciones geográficas. Este Acuerdo ha sido firmado por 135 países miembros de la OMC. Por medio del mismo, se ha fortalecido la protección internacional de las indicaciones geográficas, por lo que constituye el acuerdo más importante hasta el presente.

1.2.- Importancia

Es indudable lo que representan las indicaciones geográficas como ingresos económicos de los Estados, derivados del gran esfuerzo por parte de sus integrantes, personas, productores o empresas dedicadas a la producción y/o fabricación, creando por medio de técnicas o artes, tradiciones o empleo de tecnologías, productos que en el tráfico económico de un mercado nacional o internacional, gozan de calidad y reputación. Es por ello que, su empleo concierne a la comunidad internacional, por lo que, se ha

buscado los medios apropiados, a través de tratados internacionales y la creación de una organización mundial de comercio, que tenga la capacidad y competencia, para establecer medidas de protección que amparen los productos o mercaderías provenientes de una determinada zona geográfica y fomenten el desarrollo económico de los países en que ella se encuentra.

Para las personas, productores o empresas cuyos productos se identifican como indicaciones geográficas, su importancia radica en el “ius prohibendi”, que les otorga un derecho exclusivo sobre la utilización de las indicaciones geográficas. En consecuencia, permite que dichos productos sean salvaguardados de la explotación por parte de terceros no autorizados, evitando la competencia desleal. Beneficia los intereses particulares de los productores y esto permite distinguir, con mayor fuerza, la función que cumplen las indicaciones geográficas como signo distintivo. De esto último, además, se desprende la importancia que tienen las indicaciones geográficas para los consumidores. Muchas veces el público identifica, a través de un nombre geográfico, los productos que desean adquirir, ya sea porque dicho producto posee ciertas características o cualidades que el consumidor está buscando, de tal manera es indispensable que el consumidor no sea engañado en cuanto al producto que está adquiriendo.

El Ecuador es un país en desarrollo, primordialmente agrícola, con una amplia gama de productos que pueden beneficiarse de esta figura. Sin embargo, en la actualidad, el conocimiento y la aplicación sobre las indicaciones geográficas son escasos. El ordenamiento jurídico no prevé los

mecanismos adecuados para la protección que amerita las indicaciones geográficas, por lo que es ineludible el perfeccionamiento del sistema para la protección de esta figura en la legislación nacional.

1.3.- Concepto

En términos generales, se entiende por indicación geográfica el nombre de un territorio, región o localidad, que sirve para distinguir un producto, cuyas características, cualidades y reputación se le atribuyen a dicho origen geográfico y cuya producción o elaboración se realiza en la zona geográfica determinada.

El concepto de indicación geográfica varía de acuerdo a legislaciones nacionales, lo que da lugar a diferentes interpretaciones sobre esta categoría de signos distintivos, limitando su alcance y protección, de manera que emplearemos el concepto dado por el Acuerdo ADPIC, que establece estándares mínimos internacionales con respecto a las indicaciones geográficas; y que resuelve lo anterior aportando una concepción más genérica, que abarca las distintas categorías de indicaciones geográficas.

El Art. 22.1 del Acuerdo ADPIC, define a las indicaciones geográficas como: "las que identifiquen un producto como originario del territorio de un miembro (de la Organización Mundial del Comercio) 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”.⁴

Se puede identificar de esta definición las siguientes condiciones:

- La indicación debe identificar al producto mas no implica la necesidad de llevar el nombre geográfico, puede recurrir a símbolos, emblemas, u otros signos que asocien el producto con el origen geográfico.
- El producto tiene que poseer una calidad, reputación u otra característica que sea atribuida, fundamentalmente, al origen geográfico. Por ende, basta que reúna una de las cualidades señaladas como factor suficiente para establecer una indicación geográfica.
- Determina expresamente un grado de uniformidad en la distinción de las características o calidad del bien.

La Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, en su Art. 237, define las indicaciones geográficas como: “aquellas que identifiquen un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos”.⁵

Esta definición encuadra apropiadamente en el marco conceptual que dispone el Acuerdo ADPIC, mas se debe señalar que de esta definición se

⁴ Acuerdo ADPIC, Art. 22.1

⁵ Ley de Propiedad Intelectual, Art. 237

desprenden dos figuras jurídicas, las indicaciones geográficas simples y las indicaciones geográficas calificadas, que la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana no regula de manera positiva y que para el Acuerdo ADPIC, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial de Comercio, son consideradas como figuras de importancia para el tráfico de mercaderías en el comercio exterior.

A las indicaciones geográficas simples y las indicaciones geográficas calificadas, también conocidas, respectivamente, como indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, se dedicará un análisis conceptual y comparativo en el siguiente capítulo.

1.4.- Ámbito de Aplicación

Tradicionalmente, el ámbito de aplicación de las indicaciones geográficas, que comprende a las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, ha sido para los productos vinícolas. Posteriormente, se extendió hacia otros productos agrícolas y alimentarios. Ejemplos de ellos podemos encontrar en los Reglamentos 2081/92 y 2082/92 de la Comunidad Europea:

- Carne fresca (y despojos); productos a base de carne (calentada, salada, ahumada, etc.)
- Quesos; otros productos de origen animal (huevos, miel, productos lácteos diversos, excepto mantequilla, etc.)
- Materias grasas (mantequilla, margarina, aceites, etc.)

- Frutas, hortalizas, cereales en estado natural o transformados;
- Pescados, moluscos, crustáceos frescos y productos a base de estos
- Cervezas, bebidas a base de extractos de plantas
- Productos de panadería, pastelería, repostería o galletería
- Otros productos agrícolas.

En la actualidad, el ámbito de aplicación no se limita meramente a productos agrícolas o alimentarios, pueden aplicarse a todo tipo de productos, no están previstas para servicios pero tampoco prohibidas. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual establece que “la utilización de las indicaciones geográficas no se limita a los productos agrícolas. Pueden asimismo servir para destacar las cualidades específicas de un producto que sean consecuencia de factores humanos propios del lugar de origen de los productos, tales como, unos conocimientos y tradiciones de fabricación concretos. El lugar de origen puede ser un pueblo o una ciudad, una región o un país. Un ejemplo es el término “Switzerland” (Suiza) o “Swiss” (suizo), considerado como indicación geográfica en numerosos países para productos fabricados en Suiza y, en particular, para relojes”.⁶

El Acuerdo ADPIC, presenta dos ámbitos de aplicación, dependiendo del bien a proteger. El Art. 22 del Acuerdo ADPIC establece un ámbito básico de protección que abarca todos los productos distintos a vinos y licores; y, el Art. 23 determina un ámbito que abarca una protección exclusiva para vinos y licores.

⁶ <http://www.wipo.org>

En general, la reglamentación básica para todos los productos está dirigida a “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”.⁷

⁷ Acuerdo ADPIC, Art. 22

Capítulo II

Los Diferentes Tipos de Indicaciones Geográficas

2.1.- Consideraciones Previas

El término “indicaciones geográficas” lo adoptó la Organización Mundial de Comercio, a través, del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el Acuerdo ADPIC, realizado en Uruguay en abril de 1996. Dicho organismo internacional, regula el sistema internacional que determina las condiciones de la competencia y el comercio, a través de acuerdos multilaterales.

Dicho término comprende dos especies: las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Al ser parte de una misma figura (indicaciones geográficas) es evidente que comparten ciertas características que las asemejan y a la vez, las diferencian. Lo que en adelante se analiza.

2.2.- Denominaciones de Origen

Como se ha señalado, la denominación de origen forma parte de las indicaciones geográficas, por lo que, constituye su primer tipo y el que conlleva la mayor importancia y protección. Se lo entiende como el nombre de una región, provincia, localidad o de un lugar determinado que cumple la función de distinguir un producto agrícola o alimentario “originario de dicho

lugar determinado, y cuya calidad o características se deban fundamentalmente al origen geográfico con sus factores naturales y humanos; cuya producción, transformación y elaboración se realice en la zona geográfica delimitada”.⁸

Este tipo de indicación geográfica goza de un derecho exclusivo de uso por parte de sus titulares asentados en la respectiva región o localidad. Las condiciones naturales otorgan al producto unas determinadas cualidades o características, además, de los factores humanos respecto al cultivo, procedimiento, técnica o tecnología aplicada al producto.

El derecho exclusivo del uso se basa en un “ius prohibendi” bastante amplio. Lo que significa que los titulares de la denominación de origen pueden impedir el uso de la indicación geográfica por parte de terceros.

“No cabe, pues, añadir a este primer tipo de denominaciones geográficas ningún nombre de ciudad o región, adjetivo expresivo de una nacionalidad o expresiones tales como “tipo”, “estilo”, etc., cuya finalidad es poner de manifiesto el auténtico origen del producto. Así, por ejemplo, la High Court de Londres decidió que no podría utilizarse en el mercado inglés de vinos la expresión “Champan Español” (Spanish Champagne); y el Tribunal Superior de Apelación de Baviera estimó que en el mercado alemán no era posible emplear la expresión “Málaga Griego” (Griechisger Malaga). De acuerdo con el pronunciamiento de estos tribunales, los nombres geográficos

⁸ Schiavone, Elena, *Indicaciones Geográficas*, p. 19

Champagne y Málaga deben encuadrarse dentro del primer tipo de denominaciones geográficas cuyos rasgos distintivos estamos esbozando”.⁹

Las indicaciones geográficas desempeñan un papel significativo cuando son reguladas bajo un ordenamiento jurídico positivo, con la forma de la primera figura: “denominación de origen”, ya que las personas, productores o empresas ajenas a la región o localidad determinada son excluidas, de manera objetiva por la ley, de utilizar la indicación geográfica en cuestión, lo que permite que dicho signo distintivo pueda colocarse con mayor fuerza entre los demás productos en el mercado, otorgando beneficios económicos para el país de donde proviene el producto, al igual que beneficiando los intereses particulares de quienes son legítimos titulares de la denominación de origen, fomentando de esta manera, el crecimiento del producto entre los consumidores y el mercado. De hecho, cuando la denominación de origen es protegida y empleada únicamente por quienes tienen legítimo interés, los productos no presentarán confusión para los consumidores que asocian dicho producto, entre calidad, características, prestigio y el lugar de origen designado por medio de la indicación geográfica.

En definitiva, la denominación de origen esta compuesta por el nombre geográfico de un país, región o localidad, cuya función es designar productos de acuerdo al origen o zona geográfica de donde proviene el producto y cuyas cualidades o características del producto, se deben a factores tanto naturales como humanos de dicha sección territorial.

⁹ Fernández, Carlos, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, p. 32

2.3.- Indicaciones de Procedencia

La segunda figura, en el análisis de los tipos de indicaciones geográficas, es la indicación de procedencia. Figura que nació en el ámbito jurídico internacional, con el Acuerdo de Madrid previamente indicado. “Por indicación de procedencia se entiende la alusión directa (nombre geográfico) o indirecta (banderas, paisajes y trajes típicos, etc.) al lugar donde una mercancía es elaborada o producida”.¹⁰

El uso de la indicación de procedencia se reserva, en principio, a las personas, productores o empresas de la región o localidad correspondiente. Sin embargo, se permite a terceros no asentados en la respectiva región de donde tiene origen el producto, el empleo de una indicación de procedencia, siempre que se les asigne a las mismas un vocablo deslocalizador que exponga el auténtico origen de los productos. Lo que significa que el “ius prohibendi” no es tan amplio como en las denominaciones de origen. Las personas, productores y empresas asentadas en el auténtico lugar de origen de los productos, no pueden impedir el uso de la indicación de procedencia por parte de terceros ajenos a la correspondiente región o localidad. “Así por ejemplo, la High Court de Londres decidió que en el mercado inglés de vinos los productores australianos y sudafricanos pueden emplear el término “Jerez” (Sherry) siempre que al mismo se agregue el adjetivo “australiano” o “sudafricano” (Australian Sherry; South African Sherry)”. Del mismo modo, el Tribunal Supremo austriaco autorizó el empleo de la expresión “Cerveza

¹⁰ Fernández, Carlos, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, p. 19

Bávara” (Bayrisch Bier) siempre que a tal denominación se añadan las palabras “producto austriaco”. “Y el Tribunal Supremo de Dinamarca estimó que una Sociedad danesa podía utilizar la expresión “Cerveza de Dortmund” (Dortmunder Bier) para designar cerveza producida en Dinamarca siempre que a tal denominación se uniese un calificativo claramente deslocalizador”.¹¹

— Se logra percibir como las indicaciones de procedencia pueden desvirtuar la función que cumplen las denominaciones de origen y como resultado crear conflictos para todas las partes que intervienen: estados, productores y consumidores. Por un lado, los productores no asentados en la respectiva región, se aprovechan del prestigio de una indicación geográfica ya existente, lo que en definitiva creará confusión a los consumidores en cuanto al auténtico origen del producto que están adquiriendo, incluso si a tal indicación de procedencia se le agrega un vocablo deslocalizador, por otro, representa conflictos de carácter económico para el país de donde provienen los productos y los intereses particulares de las personas, productores o empresas establecidas en la región correspondiente, quienes ven sus productos imitados, lo que a largo plazo puede provocar que la indicación geográfica se vuelva genérica, es decir, que la indicación geográfica no tenga valor de asociación entre el producto con el lugar de origen, sino como una especie de producto entre todos los demás del mismo género.

“Debe destacarse, por último, que al añadirse a una denominación geográfica un vocablo deslocalizador, el público se ve constreñido a

¹¹ Fernández, Carlos, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, p. 35

establecer distinciones entre la indicación geográfica genuina y la indicación geográfica deslocalizadora; distinciones que debilitan en alto grado, la fuerza diferenciadora de la indicación geográfica correspondiente".¹²

2.4.- Diferencia entre Denominación de Origen e Indicación de Procedencia

Son tres puntos específicos los que determinan su diferencia, a saber:

1. El alcance de la protección de las denominaciones de origen es mayor, abarca un título que le permite a quien tiene el derecho, de excluir a terceros el uso de la indicación geográfica, mientras que, para las indicaciones de procedencia es permitido el uso de la indicación geográfica por parte de terceros, siempre que se le asigne un vocablo deslocalizador que identifique el verdadero lugar de origen del producto.
2. Las denominaciones de origen, generalmente, deben llevar un nombre geográfico; así no es el caso para las indicaciones de procedencia.
3. Las denominaciones de origen tienen un vínculo entre las características del producto con su lugar de origen, mientras que las indicaciones de procedencia pueden tener las mismas características, pero provenir de algún lugar que no sea el del verdadero lugar de origen.

¹² Fernández, Carlos, *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*, p. 36

2.5.- Diferencia entre Indicaciones Geográficas y Marcas

Las indicaciones geográficas y las marcas forman parte de la familia de los signos distintivos, por lo que, podemos encontrar en ambas figuras semejanzas y diferencias. Hay varios aspectos que manifiestan claramente el contraste entre ellas, se destacan los más importantes:

- Con respecto a la titularidad, la persona, individual o colectiva, natural o jurídica, quien registra una marca, goza de dicho derecho, excluyendo a terceros la utilización de la misma. Al contrario, en las indicaciones geográficas, la titularidad no es fácil de determinar, puede ser titular cualquier persona, productor o empresa, establecido en el territorio o región de donde provienen los productos y a que dichos productos acompañan las cualidades características del lugar de origen. El derecho de titularidad puede pertenecer a una colectividad de empresas y productores.
- En cuanto a la duración, en general, las marcas son válidas por diez años, otorgando a quien es titular la opción de renovación; lo que no sucede con las indicaciones geográficas, pues su existencia es indefinida.
- Con respecto a la estructura del signo distintivo, en las marcas se puede aplicar todo tipo de signo que este contemplado en la ley, para las indicaciones geográficas, se admite únicamente nombres geográficos y demás signos que se refieren al lugar de origen del producto.

- El ámbito de protección es bastante más amplio para las marcas, se puede aplicar a todo tipo de productos o servicios; las indicaciones geográficas, “a su vez, no se aplican a cualquier producto, sino únicamente a aquellos que vinculan una cualidad o particularidad al origen geográfico”.¹³
- Con respecto a la protección, “las marcas se defienden mediante acciones privadas, en tanto que las indicaciones geográficas tienen un sistema de defensa público, a instancia de parte o de oficio”.¹⁴
- La persona, productor o empresa recurre a la marca para distinguir sus productos o servicios de los de sus competidores en un mercado interno o externo sin la necesidad de que los consumidores conozcan el origen de donde proviene el producto. Las indicaciones geográficas facilitan a los consumidores distinguir los productos en un mercado ya que estos indican que proceden de cierto lugar y que poseen ciertas características derivadas de dicho lugar de origen.

¹³ Schiavone, Elena, *Indicaciones Geográficas*, p. 20

¹⁴ Schiavone, Elena, *Indicaciones Geográficas*, p. 22

Capítulo III

La Protección de las Indicaciones Geográficas

3.1.- La Protección de las Indicaciones Geográficas en el Ecuador

La protección a nivel nacional se puede apreciar por medio de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador y su Reglamento, de 1998, los cuales no ofrecen una definición de las indicaciones de procedencia, ni de las denominaciones de origen, sino que adoptan el concepto del Acuerdo ADPIC para las indicaciones geográficas. Nuestra ley define en el artículo 237 a la indicación geográfica como “aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos”.¹⁵

La normativa concede el uso de indicaciones geográficas para los productos naturales, agrícolas, artesanales o industriales, y tal uso queda reservado exclusivamente para los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad o región designada por la indicación o denominación.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene la potestad para la declaración de una indicación geográfica como tal, regulando su uso,

¹⁵ Artículo 237, Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

protección y registro, asimismo, está facultada para declarar la protección de indicaciones geográficas que provienen de otros países, si dicha solicitud la formulan sus productores, extractores, fabricantes o artesanos que tengan legítimo interés, o las autoridades públicas respectivas, cuando se encuentren legalmente registradas en sus países de origen. Así es el caso de la Federación de la Industria Relojera Suiza que se opuso al registro de la marca de fábrica "SWISS TECH + GRAFICA", sobre la base de que el término "SWISS" es conocido a nivel mundial y está legalmente protegido como indicación geográfica en numerosos países. La cual fue aceptada mediante Resolución No. 0000987205, dictada el 3 de febrero del 2006, por la Directora Nacional de Propiedad Industrial. (Ver anexo 1).

Del mismo modo, la legislación ecuatoriana establece que "la vigencia de la declaración que confiera derechos exclusivos de utilización de una indicación geográfica, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron".¹⁶

También hace referencia a las prohibiciones de uso y las condiciones de cancelación de uso, estableciendo que no podrán ser indicaciones geográficas aquellas que:

- Sean contrarias a la definición del artículo 237.
- Sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público o puedan inducir a error al público sobre el origen, la naturaleza, el modo de

¹⁶ Artículo 244, Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador

fabricación o las características o cualidades de los respectivos productos.

- Sean denominaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, cuando sean consideradas como tales por los conocedores de la materia o por el público general.

El régimen internacional al cual está sujeto el Ecuador y que incluye a las indicaciones geográficas es la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el Convenio de la Unión París y el Acuerdo ADPIC.

3.2.- La Protección de las Indicaciones Geográficas en otros países

3.2.1.- Argentina

La Ley de Propiedad Intelectual Argentina, Ley 11.723, no contempla la figura de las indicaciones geográficas. Asimismo, la Ley de Marcas argentina de 1981, no hace referencia a la protección de las indicaciones geográficas, mas el Art. 3 literal c) establece que no podrán ser registradas como marcas, las denominaciones de origen nacionales o extranjeras; e introduce el concepto de ellas, entendido 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”.¹⁷

Las más recientes normativas Argentinas, muy específicas, que hacen referencia a las indicaciones geográficas, se pueden encontrar en dos distintos cuerpos legales. El primero alcanza el ámbito de los vinos y las bebidas espirituosas, y el segundo abarca los productos agrícolas y alimentarios. Se puede apreciar que se aplica el mismo ámbito que el dado por el Acuerdo ADPIC.

La Ley No. 25.163 sobre los Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico, promulgada el 6 de octubre de 1999, establece normas generales para la designación y presentación de vinos y bebidas espirituosas de origen vínico; la protección de las indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas y las denominaciones de origen controladas; alcances, obligaciones y derechos. De igual manera, establece la autoridad competente para la aplicación de la ley; y por último, las infracciones y sanciones respectivas.

La Ley No. 25.380 sobre los productos agrícolas y alimentarios, promulgada el 9 de enero de 2001, establece el régimen legal para las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimentarios. El cual se resume a continuación.

¹⁷ Artículo 3, Ley 22.362, Ley de Marcas, Argentina

El alcance de la protección legal la confiere el Estado a través de la autoridad de aplicación de la ley, para el derecho de uso de la indicación de procedencia, y el derecho de uso exclusivo de la denominación de origen de los productos agrícolas y alimentarios, y del nombre que la identifica, incluyendo el derecho al uso de emblemas, distintivos, siglas, logotipos, marbetes, etc., que hayan sido autorizadas por la entidad pública competente. Además, los titulares gozan del derecho al control y garantía de calidad de los productos amparados por la figura de la denominación de origen.

El Art. 27 determina restricciones de uso para el registro, estableciendo que no pueden registrarse como indicaciones de procedencia o denominaciones de origen las 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.
- Las marcas registradas vigentes.
- Los nombres similares a otros ya inscriptos como denominación de origen de productos agrícolas o alimentarios, o que hubieran iniciado trámite de inscripción con anterioridad.
- Los nombres cuyo uso pudiera inducir a error, respecto de las cualidades o características del producto que se trate.
- La utilización de cualquier medio que, 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 pueda inducir al público a error en cuanto al origen geográfico.

Determina que la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, entidad pública dependiente del Ministerio de Economía, es la autoridad facultada por la ley, para las funciones de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de Denominación de Origen y representante de Argentina ante los organismos internacionales.

La Secretaria de Agricultura concede a las personas físicas o jurídicas dedicadas a la extracción, producción o fabricación de los productos agrícolas y alimentarios, que reúnen los requisitos para la protección de una indicación geográfica, el derecho de uso en forma exclusiva de las indicaciones de procedencia o las denominaciones de origen.

Para aquellas personas interesadas en adoptar una denominación de origen para sus productos, es necesario la iniciativa individual o colectiva de los productores, constituyendo un "Consejo de Denominaciones de Origen", el cual debe estar integrado por las personas cuyos productos serán amparados por la denominación de origen y que realicen sus actividades dentro del medio geográfico correspondiente.

Las personas interesadas presentarán la solicitud de inscripción de una denominación de origen ante la Secretaria de Agricultura, una vez

aprobada dicha solicitud, la protección de la denominación será a nivel nacional.

Los productores que pretendan el reconocimiento de una denominación de origen, podrán 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 Denominación de Origen 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, etapa de producción).
- Identificación del o de los productores que se postulan para el reconocimiento de la Denominación de Origen.
- El nombre propuesto para la Denominación de Origen.

Lo más destacable de esta ley, son las funciones que cumplen la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, como entidad pública competente, para la aplicación de la protección, tanto nacional como

internacional de las indicaciones geográficas. Las más importantes se detallan a continuación:

- Fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de producción y elaboración establecidas en cada reglamento de Denominación de Origen de productos agrícolas y alimentarios y supervisar el control ejercido por parte de los Consejos.
- Registrar las infracciones a la presente ley y sus normas reglamentarias, a los fines de establecer el carácter de reincidente del eventual infractor.
- Ejercer el control de las resoluciones y actuaciones de los Consejos de Denominación de Origen.
- Recibir denuncias por eventuales infracciones, tramitar los sumarios pertinentes e imponer sanciones.
- Actuar como Alzada en los casos de conflictos entre Consejos.
- Elevar a la justicia las actuaciones cuando medien apelaciones a sanciones impuestas.
- Propiciar la celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales para protección y promoción de las Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios reconocidos por el Estado de la Argentina.
- Tramitar la inscripción de las Indicaciones de Procedencia y de las Denominaciones de Origen, en el Registro de la Propiedad Industrial de las Naciones Unidas, en la Organización Mundial de Comercio, y/u otros registros internacionales o regionales a crearse.

Algunas denominaciones de origen argentinas son San Rafael y Luján de Cuyo de Mendoza. Existe una indicación de procedencia: Carne Ovina Patagónica.

Otros productos agroalimentarios que pueden constituirse en denominaciones de origen son los siguientes: 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, Salame de la Colonia, Vino Torrontes de los Valles Calchaquíes, Alimentos Regionales Pampa del Salado, entre otros.

3.2.2.- Chile

La anterior Ley de Propiedad Industrial Chilena, Ley 17.336, tampoco estipulaba regulación alguna para la protección de las indicaciones geográficas. No obstante, la actual ley, tal como se indica más adelante, ya lo hace. Adicionalmente, el Decreto 464, expedido por el Ministerio de Agricultura 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, sobre los vinos y bebidas alcohólicas, regulan aspectos de las denominaciones de origen, fija normas sobre producción, elaboración y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres.

El Decreto 464 constituye las zonas vitivinícolas, pautas sobre denominación de origen, estableciendo como denominaciones de origen los

nombres de cada zona para los vinos producidos y envasados en ellas, también hace referencia de celajes y año de cosecha y de otras condiciones relevantes para la comercialización y etiqueta de los vinos.

Señala que los vinos, de acuerdo a su categoría, podrán indicar en sus etiquetas datos de zonificación o denominación de origen, celaje, año de cosecha, y la expresión “embotellado en Origen”, según las normas que establece el mismo Decreto. Asimismo, los vinos con denominación de origen contendrán en sus rótulos, la indicación geográfica que corresponda, antecedida de la expresión: denominación de origen o, a su vez, las iniciales D.O.

Sobre el proceso de certificación de vinos con denominaciones de origen se establece, según los artículos 13 y 14, que lo podrán efectuar empresas certificadoras autorizadas del sector público o privado, las mismas que tendrán las siguientes funciones:

- Certificar todo lo relativo a la denominación de origen de los vinos y lugares de envase.
- Verificar y certificar todo lo que diga relación con celajes, año de cosecha y signos distintivos de calidad.
- Verificar y certificar todo lo relacionado con la expresión “Embotellado en Origen”, tanto de viñas como de cooperativas adscritas al sistema.
- Llevar un registro de las viñas y cooperativas vitivinícolas que suscriban convenio con la empresa certificadora autorizada.

- Pisco: esta denominación queda reservada para el aguardiente producido y envasado en las Regiones III y IV, elaborado por destilación de vino genuino potable, proveniente de las variedades de vides que determine el reglamento, plantadas en dichas regiones.
- Pajarete: queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado en las Regiones III y IV, provenientes de vides plantadas en dichas Regiones.
- Vino Asoleado: queda reservada para el vino generoso genuino producido y envasado en el área de secano comprendida entre el Río Mataquito por el Norte y el Río Bío-Bío por el sur, provenientes de vides plantadas en el área mencionada.

Otros productos agroalimentarios chilenos que pueden constituirse en denominaciones de origen son los siguientes: Aceitunas Azapa, Orégano Arica, Limón Pica, Pajarete Huasco y Aceituna Huasco, Papaya y Chirimoya de La Serena, Queso Cabra Norte Chico, Chardonay Casablanca, Vino Italia Coelemu, Merquén Mapuche y Pehuén Pehuenche, Miel de Ulmo, Ajo Blandino y Chicha Manzana, Cordero Magallanes.

La Ley numero 19.039, de 25 de enero de 1991, es en la actualidad el cuerpo legal vigente que rige la propiedad intelectual e industrial en Chile. El titulo noveno abarca lo relativo a las indicaciones geográficas, estableciendo conceptos, prohibiciones de uso, derechos de los titulares, entidad pública competente, trámite para la obtención del reconocimiento de un producto bajo

la figura de indicación geográfica y las sanciones correspondientes a los infractores de esta ley. Un breve resumen se presenta en adelante.

El concepto dado a las indicaciones geográficas lo establece el artículo 92, señalando que son aquellas que identifican un producto como originario del país o de una región o localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable, fundamentalmente, a su origen geográfico.

De igual manera, para las denominaciones de origen, la ley establece que serán aquellas que identifican un producto como originario del país, o de una región o de una localidad del territorio nacional, cuando la calidad, reputación u otra característica del mismo sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, teniendo en consideración, además, otros factores naturales y humanos que incidan en la caracterización del producto.

El cuanto al uso de las indicaciones geográficas, se prohíbe las denominaciones, signos o expresiones que:

- No se adapten a las definiciones establecidas en el artículo 92 de la ley.
- Sean contrarias al orden público y la moral.
- Puedan inducir al público a error, en cuanto al autentico origen geográfico, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo del producto.

- Aquellas que sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate.

La solicitud para el reconocimiento de una indicación geográfica debe indicar lo siguiente:

- Nombres y apellidos, domicilio, actividad del solicitante relacionada con la indicación o denominación pedida.
- El nombre de la indicación geográfica o denominación de origen.
- El área geográfica donde tiene origen el producto, ya sea por la producción, extracción, transformación o elaboración del mismo.
- La descripción detallada del producto, sus características o cualidades esenciales.
- Un estudio técnico realizado por un profesional competente, con el objetivo de establecer que las características o cualidades del producto son atribuibles fundamentalmente al origen geográfico.
- Un proyecto de reglamento específico de uso y control de la indicación o denominación solicitada.

La entidad competente al emitir la resolución que conceda el registro de una indicación geográfica o denominación de origen debe señalar:

- La indicación geográfica o la denominación de origen reconocida.
- La zona geográfica delimitada de producción, extracción, transformación o elaboración cuyos productores, fabricantes o artesanos tengan derecho a usar la indicación o denominación.

- Los productos a los cuales se aplicará la indicación geográfica o denominación de origen y las cualidades o características esenciales que estos deben tener.
- La calificación, de conformidad con el merito de los antecedentes acompañados, de tratarse de una indicación geográfica o de una denominación de origen. Asimismo, tal resolución aprobará y ordenará el registro del reglamento específico de uso y control de la indicación geográfica o denominación de origen reconocida.

El artículo 103 señala el derecho de uso de la indicación geográfica por parte de los productores, fabricantes o artesanos que desempeñan sus actividades dentro del medio geográfico delimitado, aun aquellas personas que no presentaron solicitud para el reconocimiento inicialmente, tendrán derecho al uso de la indicación geográfica o denominación de origen en relación con los productos señalados en el registro, siempre que cumplan con las disposiciones que regulan el uso de las mismas. Únicamente ellos podrán emplear en la identificación del producto la expresión “Indicación Geográfica” o “Denominación de Origen” o sus iniciales respectivamente.

Además de las relaciones jurídicas internacionales de carácter multilateral a los que se ha obligado Chile, existen tres tratados bilaterales de libre comercio que consideran la materia de las indicaciones geográficas, el acuerdo con México, donde Chile se obligó a reconocer las denominaciones Mezcal y Tequila; con Canadá, reconociendo la denominación Whisky

Canadiense; y con la Unión Europea. Por consiguiente, México, Canadá y la Unión Europea reconocen las indicaciones geográficas chilenas registradas.

3.2.3.- Cuba

El desarrollo de la legislación Cubana con respecto a la propiedad industrial, nos presenta cuatro cuerpos legales con referencia a las indicaciones geográficas. El primero se dictó el 14 de mayo de 1983, Decreto-Ley No. 68, llamado: De invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen, el mismo que fue mejorado por la Resolución No. 999 del 13 de junio de 1983.

Esta normativa indica que la Oficina Cubana de la Propiedad Intelectual es el organismo público competente que tiene como función, entre otras, la concesión de derechos de propiedad industrial con respecto a los signos distintivos y las indicaciones geográficas.

La protección de los derechos que reconoce dicha ley, se adquieren por medio del registro en la Oficina Nacional competente, una vez presentada la solicitud y realizada las evaluaciones requeridas por la ley.

La normativa prohíbe el registro como marca, entre otros de, "los nombres geográficos regionales, siempre que estén consignados como tales en textos de geografía o diccionarios y pueden constituir denominaciones de

origen falsas o engañosas o estén registrados en la República de Cuba como denominaciones de origen o indicaciones de procedencia”.¹⁸

El Título VIII que se refiere a las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia, puntualiza como denominación de origen “el nombre geográfico de un país, de una región o de un lugar determinado, que sirve para designar un producto o servicio característico de ellos, y cuyas cualidades se deban exclusiva y esencialmente al medio geográfico, incluidos en él los factores naturales, humanos o ambos. Se considera también como denominación de origen aquella no contemplada como nombre geográfico en diccionarios, pero con la cual se conoce una región o localidad y que posee los atributos descritos en la definición anterior”.¹⁹

Se determina que las denominaciones de origen e indicaciones de procedencia pertenecen al patrimonio nacional y que los solicitantes nacionales sólo adquieren el derecho al uso.

La normativa concede el registro de una denominación de origen, siempre que estén vinculados geográficamente a aquella:

- Organismos de la administración central del Estado.
- Las empresas.
- Los órganos provinciales y municipales del poder popular.
- Los agricultores pequeños.
- Las cooperativas agropecuarias.

¹⁸ Artículo 139, numeral 12, Decreto - Ley 68

¹⁹ Artículo 162, Decreto - Ley 68

El artículo 139 establece que no podrán ser protegidas como Denominación de Origen:

- Los nombres geográficos de áreas cuyos productos o servicios no deben sus características exclusiva o esencialmente a factores naturales o humanos.
- Los diseños compuestos por símbolos u otros emblemas de los estados, organizaciones u otros, iguales o parecidos, sin o si no se tiene el consentimiento correspondiente. Tampoco los nombres o imágenes de personalidades oficiales, héroes nacionales u otros.
- Las que sean genéricas de productos, entendiéndose las que así sean consideradas por las personas expertas o el público.

En cuanto al uso ilícito de una denominación de origen, toda persona natural o jurídica tiene la facultad para ejercer las acciones pertinentes con la finalidad de obtener el cese de tal uso, solicitando a la autoridad competente:

- La prohibición del uso.
- La destrucción de las etiquetas u otros documentos que sirvan o pueden servir para tal uso.
- El embargo de todos los productos.

Por ultimo, cabe destacar que el ordenamiento jurídico Cubano presenta dos elementos fundamentales para las indicaciones geográficas: control y calidad. Condiciones que para los años en que se promulgó el Decreto-Ley No. 68, representaba para las demás legislaciones latinoamericanas, que carecían de dichos elementos en sus normativas,

modelo a seguir. El artículo 174 establece: El Comité Estatal de Normalización, realizará las inspecciones sobre la calidad de los productos de producción nacional de su competencia que circulan en el país bajo una denominación de origen registrada y puede prohibir el uso de una denominación si los productos no cumplen con los requisitos de calidad establecidos.

El 2 de mayo del 2000, aparece en la Gaceta Oficial de la República de Cuba el Decreto Ley número 203, denominado: De Marcas y Otros Signos Distintivos, el mismo que deroga lo relativo a marcas y otros signos distintivos del Decreto Ley No. 86. El nuevo Decreto regula las relaciones jurídicas que se desprenden de la solicitud, tramitación, gestión administrativa, concesión, administración y observación de los derechos de propiedad industrial sobre las marcas y otros signos distintivos.

Más recientemente, el 22 de febrero de 2002, la legislación Cubana promulgó el Decreto Ley Número 228, sobre las Indicaciones Geográficas. Esta nueva normativa presenta nuevos conceptos y reformas con respecto al Decreto Ley 68 del año 1983. Algunas de las más importantes se presentan en adelante.

Se introduce el concepto de Indicaciones Geográficas como término genérico para referirse a las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. El cual es definido como, "las que identifiquen un producto como originario de un país, una región o un lugar cuando determinada

calidad, reputación u otra característica del producto se deba fundamentalmente a su origen geográfico”.²⁰

Con respecto a la utilización de las indicaciones geográficas, la ley señala la prohibición de uso, por medio de cualquier forma que en la designación o presentación, indique o sugiera que el producto de que se trate, proviene de un lugar o de lugares geográficos distintos del verdadero lugar de origen, de modo que pueda inducir al público a error o confusión en cuanto al origen geográfico del producto.

Asimismo, la ley señala que no pueden ser objeto de registro las denominaciones geográficas que contravengan la moral o el orden público y las denominaciones geográficas genéricas de un producto.

La sección quinta, que se refiere a la presentación de la solicitud para la obtención de la protección de una indicación geográfica, señala que, el trámite se realizará ante la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual, y menciona los requisitos que deben cumplir las personas naturales o jurídicas y los productos que buscan dicha protección.

Presentada la solicitud para el registro de una indicación geográfica, la Oficina realizará los exámenes pertinentes para establecer si cumple con todos los requisitos exigidos por ley. Posteriormente, si aprobada, la indicación es sujeta a publicación con la finalidad de garantizar a cualquier

²⁰ Artículo 2, Decreto – Ley No. 228

persona interesada el derecho de intervenir si el caso lo amerita. Concluida esta fase, la Oficina emite un “Informe Conclusivo de Examen”, en el que de forma preliminar, se pronuncia sobre la concesión del registro de la denominación de origen o su denegación.

La Ley hace mención al procedimiento de registro de las denominaciones de origen extranjeras, las cuales deben cumplir los siguientes requisitos:

- Que la denominación de origen se encuentre protegida y vigente en el país de origen.
- Que el solicitante demuestre el legítimo derecho de uso.

La sección décima que se refiere a la coexistencia de denominaciones de origen idénticas, señala la posibilidad de que dos o más denominaciones geográficas puedan coexistir cuando se refieran a lugares geográficos diferentes de igual denominación para productos iguales o diferentes. La Oficina en la resolución que conceda el registro, dispondrá la forma en que se distinguirán en ocasiones del uso, teniendo en cuenta, la necesidad de asegurar que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error.

En la actualidad, existen 20 denominaciones de origen registradas en la Oficina Cubana de Propiedad Intelectual. Al ser Cuba miembro del Acuerdo de Lisboa, dichas denominaciones de origen gozan de una protección internacional. De las 20 denominaciones, 18 conciernen a habanos producidos en diferentes regiones del país.

La Oficina Cubana de Propiedad Intelectual menciona las siguientes denominaciones de origen:

- Tabacos: Cuba, Tumbadero, Habanos, Remedios, Habana, Hoyo Manicaragua, Habaneros, Vuelta Arriba, Partido, Vuelta Abajo, Cabañas, Cuchillas de Baracoa, San Luís, San Juan y Martínez, El Corojo, Hoyo de Monterrey, San Vicente y Las Martinas.
- Peloides: Elguea.
- Agua Mineral: Los Portales.

3.2.4.- Estados Unidos de América

Existen algunos países que tradicionalmente no han acogido la figura jurídica de las indicaciones geográficas, tal es el caso de los Estados Unidos de América, y otros países anglosajones, sin embargo, asemejan dicha figura con las marcas de certificación o las marcas colectivas. A su efecto, La Ley de Marcas de los Estados Unidos establece que los nombres geográficos o signos, pueden registrarse como marcas de certificación.

La legislación ecuatoriana no contempla la figura de la marca de certificación, mas la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones en su artículo 185 establece concepto para la misma, señalando que son signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.

Las marcas de certificación se conceden a productos que cumplen con requisitos establecidos, sin necesidad de que el productor o empresa,

pertenezca a algún gremio o entidad. Pueden ser objeto de uso por cualquier persona que certifique o garantice que sus productos han cumplido con las normas establecidas. Por ejemplo, la marca de certificación: “Woolmark”, certifica que cualquier producto con esa marca está compuesto por 100% de lana virgen.

Las marcas colectivas son “todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.²¹

Una de las principales diferencias entre las marcas colectivas y las marcas de certificación se debe a que las marcas colectivas solo pueden ser utilizadas por un grupo determinado de empresas, como los miembros de una asociación, mientras que las marcas de certificación pueden ser utilizadas por cualquier persona, productor o empresa, que cumple con los requisitos establecidos.

Uno de los requisitos para la obtención de la marca de certificación es que la entidad que solicita o busca dicha protección, ostente de capacidad para certificar que sus productos cumplen todos los requisitos exigidos. Dicho de otro modo, que la entidad sea competente para la certificación de los productos.

Las marcas de certificación pueden utilizarse junto con la marca de fábrica de un producto determinado. La etiqueta que se utiliza como marca de

²¹ Artículo 180. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

certificación será la prueba de que los productos de la empresa cumplen con las normas específicas exigidas para su utilización.

El registro de la marca de certificación es concedido por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, siempre que se demuestre que la indicación geográfica se ha utilizado como marca de certificación para indicar el origen de productos. No existen otros requisitos para el registro.

La protección de las indicaciones geográficas está garantizada, entre otras formas, por los principios que se oponen a la competencia desleal.

Algunos ejemplos son: Napa Valley Reserve, para vinos y vinos espumantes y Real California Cheese, para quesos.

3.2.5.- Unión Europea

El ordenamiento jurídico europeo está sujeto a una serie de Reglamentos que rigen a las indicaciones geográficas, tales como, el Reglamento No. 2081/92 del Consejo de julio de 1992, sobre la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, el cual fue modificado por el Reglamento No. 535/97 del Consejo de marzo de 1997; y el Reglamento No. 2082/92 del Consejo de julio de 1992, sobre la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimentarios.

El Reglamento 2081/92 distingue dos figuras de protección, con respecto a las exigencias en la relación del producto con el medio geográfico, las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas.

Las indicaciones geográficas protegidas se entienden como el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirva 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 y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

Mientras que las denominaciones de origen se entienden 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 zona geográfica delimitada.

De las definiciones de ambas figuras se evidencia un elemento en común: 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.

Asimismo, se diferencian en la segunda parte de la definición. Para las denominaciones de origen: 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 zona geográfica delimitada. Para las indicaciones geográficas: que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

Algunos de los requisitos que deben cumplir tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas protegidas son:

- En cuanto al ámbito de aplicación, rigen para productos agrícolas y alimenticios.
- Relación entre las características del producto y el origen geográfico.
- Deben ajustarse a un pliego de condiciones.
- Deben estar inscritas en un Registro Comunitario de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas de la Unión Europea.

Con respecto a las denominaciones genéricas, el Reglamento establece que no podrán registrarse las indicaciones geográficas que han

pasado a ser genéricas, del mismo modo, los nombres que entren en conflicto con los de variedades vegetales o razas animales.

En cuanto al control, la normativa establece órganos de control cuya función será garantizar que los productos amparados por una denominación protegida, cumplan los requisitos del pliego de condiciones. Estas entidades pueden ser públicas o en su defecto, organismos privados autorizados por el Estado miembro.

Los organismos de control, públicos o privados, tienen las siguientes obligaciones:

- Poseer objetividad e imparcialidad respecto de todos los productores sometidos a su control.
- Contar de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos que manifiesten una denominación protegida.

A la protección y reserva de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, hacen referencia los artículos 8, 13 y 14 del Reglamento 2081/92 y establecen:

- Las menciones denominación de origen protegida e indicación geográfica protegida, solo podrán figurar en los productos conformes al Reglamento 2081/92.
- Las denominaciones protegidas no podrán convertirse en genéricas.

- Las denominaciones registradas están protegidas contra toda usurpación, imitación, evocación, o utilización comercial, en otros productos, indicación falsa y otra práctica que puede inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto.

El procedimiento para la solicitud de declaración de protección e inscripción de una denominación de origen o indicación geográfica, en el registro comunitario, debe seguir determinados trámites en el ámbito nacional y otro de ámbito comunitario.

La solicitud para el reconocimiento de una indicación geográfica, la presentará una asociación que representará los intereses de los solicitantes, la misma que debe definir el producto de manera detallada en el Pliego de Condiciones, el cual en conjunto con la solicitud de registro, se presentará a las autoridades nacionales. El estado miembro acreditará si la solicitud reúne y cumple con todos los requisitos exigidos por el reglamento comunitario. Posteriormente, el Estado miembro transmitirá a la Comisión la decisión que hayan adoptado.

El estado miembro puede otorgar en el ámbito nacional y de manera transitoria, la protección que confiere el Reglamento 2081/92, la misma que dejará de surtir efectos en el momento en que se apruebe una decisión con respecto al registro comunitario.

El pliego de condiciones debe contener los siguientes elementos:

- El nombre del productor 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 y/u organolépticas del producto.
- La delimitación de la zona geográfica.
- Los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica con arreglo a la definición que corresponda de DOP o IGP establecida.
- La descripción del método de obtención del producto agrícola o alimentario y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes.
- Los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico a que se refiere la definición de DOP o IGP, según sea el caso.
- Las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el reglamento.
- Los elementos específicos del etiquetado vinculados a la mención “DOP”, o “IGP”, o las menciones tradicionales nacionales equivalentes.
- Los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias y/o nacionales.

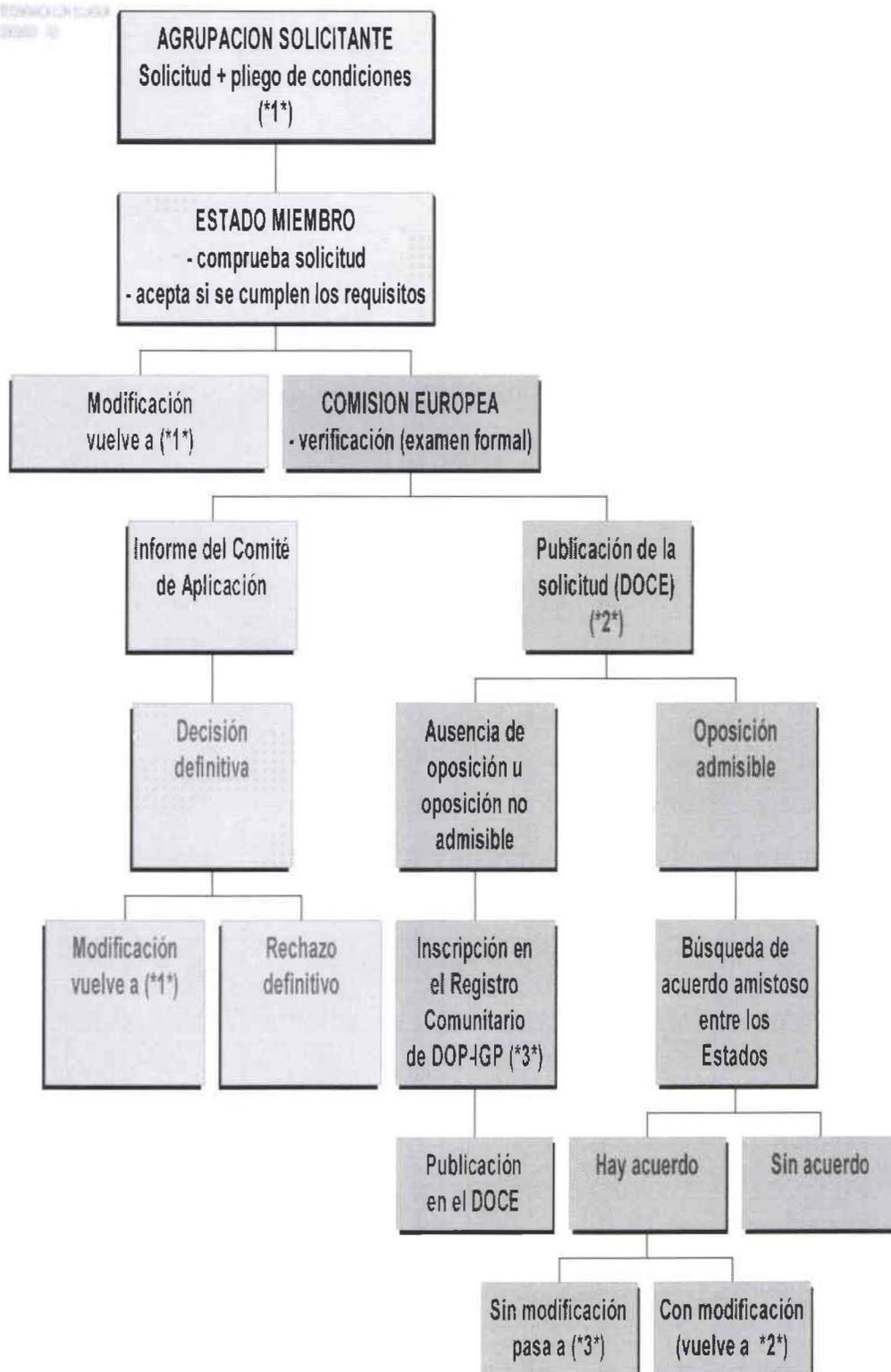
El procedimiento de inscripción y registro de una DOP o IGP en el Registro de la Unión Europea, se presenta en forma gráfica en la siguiente figura:²²

²² Seminario – Taller, “Denominaciones de Origen”, Mayo, 2006. Organización CORPEI.



PROGRAMA DE COORDINACIÓN ECONÓMICA CON EUROPA
Línea No. 44322001-00

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN EN EL REGISTRO DE DOP-IGP DE LA UNION EUROPEA



3.3.- Principales Acuerdos y Tratados sobre las Indicaciones Geográficas

3.3.1.- La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es una institución subregional que goza de personalidad jurídica internacional. Está integrada por Bolivia, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador, además, por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Sus orígenes datan de 1969 cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también distinguido como el Pacto Andino.

Como política de integración en materia de propiedad intelectual e industrial, la CAN, por medio de la Comisión de la Comunidad Andina, promulgó la Decisión 486 sobre el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, la misma que sustituyó a la Decisión 344 y que con respecto a las indicaciones geográficas, desarrolla lo siguiente.

El Título XII, de la Decisión 486, determina ciertas normas para las indicaciones geográficas. Otorga conceptos para las denominaciones de origen y para las indicaciones de procedencia. La primera, se entenderá como “una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario

de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”.²³

De esta definición se desprende el hecho que las denominaciones de origen, no tienen que necesariamente estar compuestas por un nombre geográfico.

Para las indicaciones de procedencia se entenderá como “un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.²⁴

Cabe señalar que la Decisión 486 reconoce dos tipos de indicaciones geográficas, como lo son las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, conceptualizando a cada una de ellas, sin embargo, no presenta definición alguna para las indicaciones geográficas.

En cuanto al uso de las indicaciones geográficas, la normativa establece que no pueden ser denominaciones de origen:

- Aquellas que no cumplan con la definición del artículo 201.
- Aquellas que sean de carácter común o genérico para la distinción del producto de que se trate.
- Las que contravengan al orden público y las buenas costumbres.

²³ Art. 201, Decisión 486 de la CAN

²⁴ Art. 221, Decisión 486 de la CAN

- Las que induzcan al público a confusión o error, en cuanto al origen geográfico de donde proviene dicho producto.

Las personas que se dedican a la extracción, producción o elaboración de los productos y que realizan su actividad dentro del medio geográfico delimitado, si cumplen con los demás requisitos que establece la ley, pueden solicitar la autorización de uso de una denominación de origen ante las oficinas nacionales competentes. Únicamente los productores, fabricantes o artesanos autorizados, pueden emplear en sus productos la expresión “Denominación de Origen”.

El artículo 210 establece la duración que tendrá una denominación de origen, disponiendo que la misma será de 10 años, con el derecho de renovación, por periodos iguales, adoptando el mismo criterio que se le confiere a la renovación de marcas, contemplada y regulada, por la misma Decisión.

La normativa establece que las entidades públicas que representen a los titulares de las indicaciones geográficas, proporcionarán los mecanismos necesarios, que permitan un control efectivo del uso de las denominaciones de origen protegidas. Asimismo, la protección de las denominaciones de origen tendrá lugar con la declaración que emita la entidad pública competente. El uso indebido por terceros no autorizados será considerado como infracción al derecho de propiedad industrial, por consiguiente, objeto de sanción, incluyendo, los casos en que los productos estén acompañados

de indicaciones como género, tipo, imitación y otras similares que crean confusión o error ante los consumidores.

Para el reconocimiento de las indicaciones geográficas de países que no son parte de la Comunidad Andina, la normativa establece los medios o requisitos que deben cumplir dichas denominaciones para ser objeto de protección dentro del marco jurídico que le integra o corresponde, entre ellas, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas como tales y que su protección esté vigente en el país de origen.

Cabe resaltar la ausencia de regulación en la legislación de la Comunidad Andina de Naciones, sobre la delimitación de la zona geográfica que da lugar a la indicación geográfica, de existir, y los medios de control y calidad de los productos amparados bajo la figura de denominación de origen.

3.3.2.- La Convención de la Unión de París (CUP)

En 1883, once Estados se reunieron para conformar la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, constituyendo el Convenio de París; uno de los más importantes en materia de propiedad industrial. A través del tiempo, varios países se han incorporado a la Unión de París. Dicho Convenio se ha revisado en varias ocasiones, buscando una mayor cobertura y protección para la propiedad industrial. Así han surgido por

ejemplo, el Acuerdo de Madrid y el Arreglo de Lisboa, respecto a las indicaciones geográficas.

El Convenio de la Unión París, abarca todo lo relativo a la propiedad industrial, incluyendo las primeras referencias a las indicaciones geográficas bajo la figura de indicación de procedencia y denominación de origen, otorgando las premisas básicas para el desarrollo del concepto y alcance de los mismos.

Los artículos 9 y 10 de la CUP, se remiten al tema de las indicaciones geográficas, estableciendo el procedimiento para el embargo, por parte de las autoridades competentes, de los productos que son de falsa indicación de procedencia; y el Art. 10 define la competencia desleal como: todo acto de competencia contraria a los usos honestos en materia industrial o comercial.

El objetivo principal de la CUP, es mejorar la protección de la propiedad industrial entre los países miembros.

3.3.3.- El Acuerdo de Madrid de 1891

El Acuerdo de Madrid, relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsa o engañosa de los productos de 14 de abril de 1891, es el primer acuerdo que se refiere en específico, a las indicaciones geográficas. Firmado entre países miembros de la CUP, para proteger las

denominaciones de origen e indicaciones de procedencia. No obstante, este Acuerdo se refiere solo a las indicaciones de procedencia.

Nació de las rondas de negociación y de la preocupación, por parte de algunos de los estados miembros, de conceder a las indicaciones de procedencia una protección más intensa que la proporcionada por el Art. 10 de la CUP. En comparación con la CUP, que está conformada por más de cien miembros, son apenas 30 los que integran el Acuerdo de Madrid.

Asimismo, se trató el tema de las indicaciones geográficas que por su uso general, se han convertido en genéricas. Para el caso, se planteó una solución, por medio del Art. 4, que confiere a los estados miembros, la potestad de determinar, a nivel nacional, “cuáles serán las denominaciones que, en razón de su carácter genérico, escapan a las disposiciones del presente Acuerdo, no estando entre tanto comprendidas en la reserva especificada por ese artículo las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas”.²⁵

3.3.4.- El Arreglo de Lisboa

Conforme la evolución normativa de las indicaciones geográficas, el Acuerdo de Madrid mejoró la protección para las indicaciones de procedencia con respecto al Art. 10 de la CUP, mas resultó en una inadecuada protección para las denominaciones de origen que, en las negociaciones del Acuerdo de

²⁵ Ana Lucia de Sousa Borda, Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas. Su importancia en el contexto internacional, pg. 97

Madrid, quedaron aisladas, provocando la participación de pocos países miembros de la Unión, lo que conllevó a nuevas negociaciones de la materia en cuestión, por medio del Arreglo de Lisboa de 1958.

El Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, se firmó originariamente por diecisiete estados europeos. Este Arreglo, señala el compromiso, por parte de los estados miembros, de proteger en sus territorios, las denominaciones de origen de los productos, de los demás países de la Unión. Como requisito para el cumplimiento de dicho compromiso, es indispensable primero que las denominaciones de origen, estén debidamente reconocidas y protegidas como tales en el país de origen, y que su registro, por medio de las entidades públicas competentes, se lleven a cabo primero, ante las autoridades nacionales, para después realizar el registro internacional, ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Este acuerdo establece el primer concepto de denominación de origen en un tratado internacional, el cual es señalado 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 exclusivamente o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

De esta definición se desprenden tres singularidades esenciales para las denominaciones de origen. Primero, el signo distintivo para la aplicación

de los productos amparados bajo la figura en cuestión, deben ser nombres geográficos. Por consiguiente, deben servir como designación del origen geográfico; y por último, las cualidades o características del bien, deben ser fundamentalmente vinculadas al medio geográfico de donde provienen determinados productos.

3.3.5.- El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC).

El más reciente tratado internacional que abarca todo lo relacionado con la propiedad intelectual e industrial, es el Acuerdo ADPIC, de la Ronda de Uruguay, celebrado en abril de 1994. Promovido en gran parte por los Estados Unidos de América, “es el instrumento internacional más comprensivo y de mayor alcance que se haya suscripto hasta el momento en materia de derechos de propiedad intelectual”.²⁶

El presente Acuerdo, aporta el primer concepto de indicación geográfica como término general, para referirse a otros conceptos (indicaciones de procedencia y denominaciones de origen) que los estados utilizan para indicar productos que tienen un origen geográfico, con la finalidad de unificar las distintas normativas sobre la materia, y evitar confusiones con términos específicos que están legalmente reconocidos en distintas legislaciones nacionales.

²⁶ Carlos Correa, Acuerdo Trips, pg. 9

La definición del Acuerdo ADPIC para las indicaciones geográficas es la siguiente: “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”.²⁷

Podemos identificar de esta definición las siguientes condiciones:

- La indicación debe identificar a un producto mas no implica la necesidad de llevar el nombre geográfico, puede recurrir a símbolos, emblemas, u otros signos que asocien el producto con el origen geográfico.
- El producto tiene que poseer una calidad, reputación u otra característica que sea atribuida fundamentalmente al origen geográfico. Por ende, basta que reúna una de las cualidades señaladas como factor suficiente para establecer una indicación geográfica.
- Determina expresamente un grado de uniformidad en la distinción de las características o calidad del bien.

El ámbito de aplicación, y a su vez, la protección que contempla el Acuerdo ADPIC, con respecto a las indicaciones geográficas, se puede apreciar en dos categorías, la primera siendo para todos los bienes y productos distintos a vinos y bebidas espirituosas. Por consiguiente, los vinos

²⁷ Artículo 22, Acuerdo ADPIC

y bebidas espirituosas gozan de una protección más rigurosa, artículos 22 y 23, respectivamente, del presente Acuerdo.

El régimen general del Acuerdo ADPIC, con respecto a las indicaciones geográficas, se justifica en la medida que busca “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. Además, impedir cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal”.²⁸

El artículo 22.3 autoriza a todo miembro, a rechazar o anular el registro de una marca de fábrica o de comercio, que se fundamente en una indicación geográfica de productos no originarios del medio geográfico señalado, si su uso puede inducir al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen; salvo lo que determina el Art. 24.5 literales a y b, que la marca se hubiera estado utilizando de buena fe en ese territorio con anterioridad a la aplicación del ADPIC en el país, o que la marca que se está utilizando haya sido registrada con anterioridad a que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen.

Por último, el Art. 24.9 establece que no existe obligación de proteger las indicaciones geográficas que no están protegidas en el país de origen o

²⁸ Art. 22.2, Acuerdo ADPIC

de los productores, y en cuanto a los consumidores, garantizar que estos no sean inducidos a error.

- Establece la necesidad de crear, por medio de negociaciones en el Consejo del ADPIC, un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos, otorgando beneficios para la protección de aquellos participantes del sistema.

Como se puede apreciar, los diferentes acuerdos y convenios internacionales, el Convenio de la Unión de París, el Acuerdo de Madrid, el Arreglo de Lisboa y el Acuerdo ADPIC, contienen distintas definiciones, ámbitos y alcances de protección para las indicaciones geográficas. Lo que ha resultado, en el transcurso del desarrollo normativo, dificultoso para una clara óptica y entendimiento preciso sobre el tema de las indicaciones geográficas.

Los diferentes niveles de protección que otorga el ADPIC; la protección básica para otros productos distintos a vinos y bebidas espirituosas es insuficiente y limitada. Además, la presencia de dos niveles de protección, para la misma figura jurídica, es discriminatoria y no tiene base lógica, por lo que es necesario que la protección dada a los vinos y bebidas espirituosas se amplíe a todos los demás productos.

Capítulo IV

4.1.- Casos Prácticos en el Ecuador

Actualmente, en nuestro país no existe una indicación geográfica nacional protegida y son pocos los casos de solicitudes de registro que se han presentado para proteger este tipo de figura ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual. Cabe mencionar dos casos: trámite No. 58644-95 de solicitud de registro de la denominación de origen denominada: "Agua de Vilcabamba" y trámite No. 153762 de solicitud de registro de la denominación de origen denominada: "Montecristi".

En el primer caso, Agua de Vilcabamba, se presentó la solicitud de registro el 30 de junio de 1995. En la misma, se solicitó la declaración de protección como denominación de origen en base a que los productos que llevarían tal denominación son aguas naturales, que serán extraídas de las corrientes subterráneas del Valle de Vilcabamba y de ningún otro lugar que no sea, exclusivamente, el antes mencionado. Las características y calidad del producto derivan, esencialmente, del medio geográfico, los factores naturales, el suelo y el clima, cumpliendo de esta manera con los requisitos legales para las indicaciones geográficas.

A pesar de ello, por ser un tema novedoso para el Ecuador, más aun en la época en que se presentó la solicitud, además, por carecer de normativas jurídicas claras que regulen a las indicaciones geográficas, el

IEPI, tramitó el caso como si se tratara de la solicitud de una marca de fábrica y el titular de la denominación, la compañía Vilca-Inter-Aguas Cia. Ltda., abandonó su registro. (Ver anexo 2).

Más recientemente, el 17 de febrero del 2005, se presentó la solicitud de registro para la protección de la denominación de origen denominada "Montecristi", con el fundamento de que dicha población ha sido por más de cien años, públicamente reconocida por ser la localidad o zona geográfica donde se elaboran los famosos sombreros de paja toquilla o sombreros de Panamá, además, los productos (sombreros) son hechos de la paja toquilla proveniente del Cantón Montecristi y producidos por los artesanos domiciliados en el Cantón Montecristi. (Ver anexo 3).

A la solicitud de registro de la denominación de origen Montecristi, para los sombreros de paja toquilla, por tener legítimo interés, se opusieron tres diferentes compañías:

1. La Compañía de Elaborados de Café Elcafe S.A., propietaria de las marcas de fábrica y nombre comercial "Montecristi", destinado a proteger productos de las clases internacionales No. 16 y 30.

Dicha oposición alega que el nombre Montecristi no cumple las condiciones legales para ser registrado como denominación de origen, ya que no se halla enmarcado en dos condiciones o requisitos previstos en el Art. 201 de la Decisión 486:

- El nombre MONTECRISTI no identifica, ni es conocido, ni utilizado para designar o nombrar un producto originario de ese cantón, ni de la provincia de Manabí, peor los sombreros de paja toquilla.
- Que la calidad, las cualidades y características especiales que distinguen al sombrero sean debido al medio geográfico en el cual se producen, incluidos factores naturales y humanos.

Adicionalmente, en la oposición se alega irregistrabilidad del término Montecristi en virtud de la existencia legal y legítima de los registros de Montecristi, como nombre comercial y marcas de fábrica de la compañía en cuestión, por lo que carecería de distintividad tal signo como denominación de origen y no cumpliría con los requisitos del Art. 134 de la Decisión 486, en concordancia con el Art. 194 de la Ley de Propiedad Intelectual.

2. La Corporación de Habanos S.A., titular de la marca de fábrica "Montecristo" para las clases internacionales 3, 14, 18, 21, 25, 30, 33, 35 y 43, propone oposición al registro de la denominación de origen Montecristi, para sombreros de paja toquilla, en base a los siguientes argumentos:

- "Montecristi": nombre que no corresponde a una denominación de origen en base a la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 202 de la Decisión 486, que señala: no podrán ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas que:

- a) no se ajusten a la definición contenida en el artículo 201.
 - b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los concedores de la materia como por el público en general.
 - c) sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público.
 - d) puedan inducir a error al público sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características de los respectivos productos.
- “Montecristi”: no corresponde al nombre de ningún producto.
 - Factores naturales no corresponden al lugar designado.
3. Las compañías: Rafael Paredes e Hijos Cia. Ltda. Serrano Hat Export Cia. Ltda. K. Dorfzaun Cia. Ltda. Homero Ortega P. e Hijos, Exportadora Avila Hnos., Garcés Orbe Exportaciones Cia. Ltda. y el Centro Agroartesanal Chordeleg, quienes, fundamentan su oposición en base a que dichas compañías, constituyen los principales productores y exportadores de sombreros de paja toquilla del país, indican lo siguiente:
- La denominación de origen “Montecristi” ha perdido su carácter inicial: aludir al origen geográfico y se ha convertido en la denominación de género del producto, por ende, puede ser

utilizado por todas las empresas que elaboran el sombrero de paja toquilla.

Este caso, está por resolverse en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual; sin embargo, los sombreros de paja toquilla, producto al cual se le designa el nombre geográfico "Montecristi" y que es producido con materias primas originarias de dicha zona geográfica y, además, elaborado por artesanos de la misma región, según mi criterio, cumple con todos los requisitos señalados en el Art. 201, para ser objeto de protección como denominación de origen.

Por último, cabe mencionar que los productores y exportadores de sombreros de paja toquilla ubicados en la zona geográfica del austro ecuatoriano, han usurpado y se han aprovechado del nombre geográfico Montecristi, ya que este último es considerado el mejor sombrero de paja en el mundo. Razón por la cual creo pertinente y necesario proteger los sombreros de paja toquilla provenientes de la zona geográfica Montecristi, a sus productores y artesanos que son los legítimos en el uso de la denominación de origen.

Capítulo V

Conclusiones y Recomendaciones

5.1.- Conclusiones

El estudio de las indicaciones geográficas, de acuerdo a la doctrina y normativas de distintas legislaciones en la esfera internacional, presentan distintos términos y conceptos para la figura objeto del presente trabajo. Por ejemplo, la Unión Europea habla sobre denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas, EEUU las equipara a las marcas de certificación, otros países hacen referencia a las denominaciones de origen sin considerar y regular a las indicaciones de procedencia, otros incluyen ambas figuras en una sola: las indicaciones geográficas. De tal manera, el entendimiento de la materia es confuso cuando se busca el alcance de la protección de las denominaciones de origen y de las indicaciones geográficas. Es por ello que, la OMPI y la OMC han adoptado un término genérico: "indicaciones geográficas", para referirse a las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

Las diferencias entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia se expusieron en el desarrollo del trabajo; sin embargo, cabe resaltar que el desarrollo normativo de las indicaciones de procedencia se torna cada vez más en desuso. Este fenómeno se debe en gran parte a que estas últimas permiten el uso a terceros del empleo de un nombre geográfico para designar a un producto no originario de su auténtico origen geográfico.

Por consiguiente, la Unión Europea, líder mundial en exportaciones de productos agroalimentarios, con alrededor de dos mil indicaciones geográficas registradas, ha percibido que los productos amparados adecuadamente bajo una indicación geográfica, beneficia tanto a los legítimos productores como a las regiones de los países de donde provienen o tienen origen los productos en cuestión. De modo que son muchos los casos de productos que han sido usurpados o copiados por la facilidad con que la calidad y reputación de ellos, permite accesibilidad a los mercados y a los consumidores que tradicionalmente reconocen la indicación geográfica y es por ello, que la Unión Europea en sus normativas, en realidad no contempla la protección de las indicaciones de procedencia.

Otra inquietud que presentan las indicaciones geográficas, en cuanto a su ámbito de aplicación, es que, en algunas legislaciones se percibe que son de uso y protección exclusivamente para productos agrícolas o agroalimentarios, tal es el caso de la Unión Europea. Por otro lado, existen legislaciones que consideran la posibilidad de uso, además, de productos agrícolas, para productos industriales, como es la indicación geográfica “Suiza”, reconocida en varios países para productos elaborados o fabricados en Suiza, particularmente para relojes. Asimismo, en otros países, se consideran objeto de protección también los productos artesanales, como es el caso del sombrero de paja “Montecristi”, cuyo registro se encuentra en trámite en el Ecuador; y en otros como Cuba, su ámbito de aplicación alcanza a los servicios, también en EEUU, que alega los servicios bancarios como objeto de protección bajo la figura de indicación geográfica.

El importante rol que desempeñan las indicaciones geográficas se fundamenta en que los consumidores asocian calidad con un producto determinado, gracias al medio geográfico de donde proviene el producto; es allí donde las indicaciones geográficas establecen un pilar fundamental como política de calidad y desarrollo, lo cual permitiría, por ejemplo al Ecuador, la oportunidad de colocar sus productos entre los demás que compiten en el ámbito internacional con garantías de control y calidad.

Los productos identificados por indicaciones geográficas representan una parte sustancial en las exportaciones de los países, promoviendo el desarrollo de las industrias agrícolas, artesanales e industriales, en economías como la del Ecuador que son poco desarrolladas. Al mismo tiempo, permite el crecimiento económico de las respectivas regiones de donde tienen origen los productos y permite la conservación del patrimonio cultural, en cuanto a los métodos tradicionales de producción aplicados a los productos y los respectivos recursos naturales.

En el Ecuador no opera actualmente un sistema de protección adecuado para las indicaciones geográficas, a pesar de que el territorio ecuatoriano presenta una gran diversidad en sus diferentes regiones naturales, con peculiaridades culturales y sociales que proponen potenciales beneficios para los productos vinculados al medio geográfico, que podrían ser amparados como indicaciones geográficas, por lo que, es necesario la implementación de una estructura de organización específica, que regule en el ámbito nacional, la figura objeto del presente trabajo, por medio de

controles de calidad que actualmente no existen en el país y que delimiten las zonas geográficas de protección.

5.2.- Recomendaciones

Para la implementación de normas que rijan a las indicaciones geográficas de manera eficaz, es necesario tomar en cuenta las normativas que en la actualidad rigen en el Ecuador, es decir, la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y su Reglamento, del mismo modo, los tratados internacionales a los que el Ecuador se ha adscrito, entre ellos, los más importantes y relacionados a la propiedad industrial, y por consiguiente, a las indicaciones geográficas, como la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, el Convenio de la Unión de París y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (el Acuerdo ADPIC) que llenan algunos vacíos legales presentes en el ordenamiento jurídico nacional.

Estas legislaciones, para el efecto, proporcionan una clara regulación conceptual y material de las indicaciones geográficas, mas carecen de un elemento fundamental: un órgano de control, que en otras legislaciones se ha acogido por el importante rol que desempeña para las indicaciones geográficas. Por un lado, es derecho de los productores exigir que sus productos sean objeto de control por parte de un organismo, ya sea público o privado, que pueda garantizar que determinados productos contienen uniformidad en las características sensoriales y físico-químicas que son

requisitos establecidos, de conformidad con la ley, para productos amparados como indicaciones geográficas. Por otro, los órganos de control informan al consumidor que los productos que están adquiriendo, han cumplido un proceso riguroso de control que garantizan la calidad de los productos e inclusive podrían ser competentes para delimitar la zona geográfica de protección, por consiguiente, fomentan el desarrollo de los mismos en el ámbito nacional e internacional.

Una vez establecido el órgano de control y certificación de productos amparadas bajo indicaciones geográficas, que para el efecto, en nuestro país podrían ser dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería y/o del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, se debe establecer las funciones que deben cumplir dichas entidades públicas para los fines de asesoramiento, vigilancia, verificación, control, registro, defensa del sistema de Indicaciones Geográficas.

En cuanto al procedimiento de registro de la indicación geográfica, el Art. 243 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y el Art. 72 de su Reglamento determinan que se aplicará el procedimiento previsto para el registro de marcas. Lo que en principio desvirtúa la figura de indicación geográfica, ya que como se ha analizado, las indicaciones geográficas, si bien en algo se asemejan a las marcas, contienen características propias que requieren una regulación específica.

El Art. 201 de nuestra ley establece los requisitos de la solicitud de registro para las marcas, señalando que debe presentarse ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, comprenderá una sola clase internacional de productos o servicios y contendrá los requisitos que determine el Reglamento. Se debe señalar, por ejemplo, que para las indicaciones geográficas es irrelevante indicar la clase internacional de productos a protegerse.

El Art. 58 del Reglamento determina el contenido de la solicitud para el registro de una marca, la misma que deberá contener:

- Identificación del solicitante, con la determinación de su domicilio y nacionalidad.
- Identificación del representante o apoderado, con la determinación de su domicilio y la casilla judicial para efecto de notificaciones.
- Descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar.
- Indicación precisa del tipo o la naturaleza de la marca que se solicita, en función de su forma de percepción.
- Especificación individualizada de los productos o servicios amparados por la marca y determinación de la clase internacional correspondiente.
- Identificación de la prioridad reivindicada, si fuere del caso.

De este contenido se puede percibir que solamente algunos de estos requisitos pueden aplicarse a las indicaciones geográficas mas otros no. Esto se confirma cuando el Art. 69 del Reglamento, relativo al contenido de la

solicitud para registrar una indicación geográfica, determina requisitos propios para ellas, los mismos que son:

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

De acuerdo al análisis comparativo de las distintas legislaciones internacionales, se puede apreciar que el contenido de la solicitud ecuatoriana es insuficiente para la protección de las indicaciones geográficas.

La legislación que regula de mejor forma este contenido es la Unión Europea que en su Pliego de Condiciones determina lo siguiente:

- El nombre del productor 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 y/u organolépticas del producto.

- La delimitación de la zona geográfica.
- Los elementos que prueben que el producto agrícola o alimenticio es originario de la zona geográfica con arreglo a la definición que corresponda de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida establecida.
- La descripción del método de obtención del producto agrícola o alimentario y, en su caso, los métodos locales, cabales y constantes.
- Los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico a que se refiere la definición de denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, según sea el caso.
- Las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el reglamento.
- Los elementos específicos del etiquetado vinculados a la mención “denominación de origen protegida”, o “indicación geográfica protegida”, o las menciones tradicionales nacionales equivalentes.
- Los posibles requisitos que deban cumplirse en virtud de disposiciones comunitarias y/o nacionales.

Por último, es importante tener una regulación adecuada para la protección de las indicaciones geográficas en el ámbito nacional, pese a que varios vacíos legales en la normativa ecuatoriana se complementan con distintos tratados internacionales que rigen en el Ecuador, el legislador ecuatoriano debe tomar en cuenta la debilidad de la ley nacional y proponer mejoras a la misma, para un perfeccionamiento del sistema de la figura objeto del presente trabajo.

BIBLIOGRAFIA

- CARLOS FERNANDEZ NOVOA.- “La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos”. Editorial Tecnos, S.A, 1970.
- ELENA SCHIAVONE.- “Indicaciones Geográficas”. Editorial Astrea, 2003.
- ANA LUCIA DE SOUSA BORDA.- “Estudio de las indicaciones geográficas, marcas de certificación y las marcas colectivas. Su protección en Brasil e importancia en el contexto internacional”. Editorial Astrea, 2003.
- CARLOS G. VITTONI.- “Las denominaciones de origen”. Editorial Astrea, 1989.
- CARLOS CORREA.- “Acuerdo Trips, régimen internacional de la propiedad intelectual”. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996
- CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.- “Ley de propiedad intelectual, Reglamento y legislación conexas”. Actualizada al 14 de agosto de 2001.
- La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
- Ley de Propiedad Intelectual, Ley 11.723 (235) del Poder Ejecutivo Nacional, Buenos Aires, 28 de septiembre de 1933.
- Ley 25.380, Régimen legal para las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios, Buenos Aires, 2001.
- Ley 25.163, Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico, Buenos Aires, 1999.
- Ley 18.455, Servicio Agrícola y Ganadero, Departamento Protección Agrícola Subdepto. Viñas y Vinos, Ministerio de Agricultura, Santiago, 1985.
- Decreto 464, Zonificación Vitícola y Denominación de Origen, Santiago, 1995.

- Decreto – Ley 68, De Invenciones, Descubrimientos Científicos, Modelos Industriales, Marcas y Denominaciones de Origen, 14 de mayo de 1983, Cuba.
- Decreto – Ley 203, De Marcas y otros Signos Distintivos, mayo de 2000, Cuba.