

UNA PERSPECTIVA DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS EN EL SIGLO XXI: OMC Y CAN

Por Cecilia Falconi Pérez¹

Presentación

En los últimos años se ha profundizado el estudio y la discusión sobre las denominaciones geográficas, así llamadas tradicionalmente por la doctrina. Su clasificación inicial fue de dos modalidades claramente diferenciadas: las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

A partir del Tratado de creación de la OMC y la inclusión del anexo 1C sobre los ADPIC² se podría decir que se creó una tercera modalidad: las indicaciones geográficas. Esta inclusión debió su inspiración fundamentalmente en el reconocimiento de una modalidad que no fuera tan amplia como la indicación de procedencia y que tampoco fuera tan exigente (o restringida) como la denominación de origen. Y es que la modalidad de la indicación geográfica persigue reconocer la existencia y posibilidad de protección de aquellos productos que deben su reputación fundamentalmente al área geográfica determinada, sin la exigencia de la conjugación de los factores naturales y humanos y de la dependencia del factor “exclusiva o esencialmente” sobre el medio geográfico, consideraciones éstas inherentes a las denominaciones de origen.

En la actualidad las discusiones en esta materia son extensas, de manera introductoria, en lo que a legislación se refiere, los Acuerdos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC brindan un espíritu normativo amplio, en que la conceptualización de la indica-

¹ Profesora en la materia de “Denominaciones Geográficas” en el Postgrado en Propiedad Intelectual de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; Presidenta de LES Comunidad Andina 2004-2006

² Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, Anexo 1C, Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio

ción geográfica abarca a la denominación de origen mas no a la indicación de procedencia. Mientras que, en la legislación de la Unión Europea los conceptos de indicación geográfica y denominación de origen son claramente diferenciados. En esta unión de países con alta tradición, algunos límites jurídicos podrían ser de complejo análisis. En el marco de la Comunidad Andina de Naciones estamos frente a polémica sobre ciertas normas guardando sin embargo la influencia de la legislación continental europea. Contrariamente a lo anterior, los países de tradición anglosajona no reconocen en sus legislaciones a las figuras de indicación geográfica y denominación de origen, sino que tienden a tratarlas dentro de los derechos del consumidor en relación con la procedencia del bien y como marcas colectivas más que de certificación.

A nivel de la OMC existe una gran expectativa sobre la protección adicional a las bebidas espirituosas que regula los ADPIC y su extensión a otros productos, en especial, sin excluir otros de importancia, a los productos alimentarios. En adición, la tendencia a desarrollar un sistema internacional de registro de IGs de bebidas espirituosas conduce a incertidumbres sobre el futuro de la administración de estos derechos por parte de la OMC y el nivel de apoyo o inmersión por parte de OMPI.

No ignoro que la regulación de las denominaciones de origen nació y se consolidó precisamente en el campo de los vinos o licores, pero quizá por eso su régimen jurídico está más consolidado y goza de más general aceptación incluso en el ADPIC³.

I INTRODUCCIÓN (contexto histórico)

Históricamente, la Unión Europea ha sido pionera universal en la protección y reconocimiento de las denominaciones geográficas y, en

³ Gómez Segade, José Antonio, Aspectos actuales en el régimen jurídico de las indicaciones geográficas, Proyecto de Investigación SEJ2004'06179, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, Texto y video de la ponencia presentada en las XXII Jornadas de Estudio sobre la Propiedad Industrial e Intelectual del Grupo Español de la APPI, Madrid del 6 al 7 de febrero de 2007, pp. 55.

especial, de las denominaciones de origen. Citando al profesor Gómez Segade, la normativa europea representa:

...una tradición histórica que se remonta a normas como la del rey Esteban I en los Balcanes hacia 1222, o el Edicto prusiano de 1772 por el que se prohíbe la falsificación del vino en los estados alemanes⁴.

Ambos documentos se concentran en la protección del vino, a pesar de que con el desarrollo y la identificación de productos especiales de otra naturaleza, por ejemplo los agroalimentarios, la protección mediante varios esfuerzos se amplían, especialmente en los países de tradición continental europea.

La figura de las denominaciones de origen tiene su inicio en los esfuerzos de los productores alemanes, franceses, y españoles desde principios del siglo XVI hacia el siglo XIX justamente para alcanzar una adecuada protección a cierta clase de productos, especialmente vinos, productos lácteos y textiles que, particularmente, se caracterizaban por ser de gran calidad por provenir de una región geográfica determinada, en donde las características del suelo, el trabajo y la habilidad de los habitantes, daban a esos productos elementos distintivos y muy peculiares, que los hacían prestigiosos y apetecidos por los consumidores más exigentes. Esta inspiración se mantiene y se ve fortalecida en la actualidad en especial en la normativa de la Unión Europea mediante Los Reglamentos y Directrices comunitarios referidos a los vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas y alimenticios.

La proyección externa y la esencia comercial de las denominaciones geográficas han llevado a los Estados a su reconocimiento y protección en el ámbito interno y en el exterior llevando el tema a una internacionalización. Desde finales del siglo XIX, comienzan a desarrollarse en el Derecho internacional los primeros instrumentos de reconocimiento y protección de las denominaciones geográficas: indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Es relevante que la viticultura ha tenido un protagonismo dinamizador de protección jurídica de las denominaciones de origen en el ámbito nacional e internacional⁵.

⁴ Ibid., pp. 55.

⁵ Carrau, Javier Guillem, op. cit., pp. 57.

En España hay constancia de ordenanzas de protección a productos concretos desde épocas remotas. Uno de los antecedentes más precisos corresponde al vino de RIBADAVIA, data de 1564, y dice:

El vino de RIBADAVIA ha de ser de la viña Rivadabia hasta la fuente San Clodio, de las partes siguientes: primeramente fellgresía Sampayo, San Andrés de Camporredondo, Esposende, Pozoshermos, hasta llegar a dicha fuente de San Clodio, toda la orilla del río Avia y de allí revolver abajo, Vieyte, Beade, etc.⁶

Más reciente constituye el Estatuto del Vino de 1932 (Art. 30), en el que se ha formulado por primera vez un concepto de Denominación de Origen y a la Ley 25/1970 (Art. 70) para comprobar la conexión directa de esta figura con los productos procedentes de la vid, del vino o de las bebidas espirituosas⁷.

El autor Javier Guillem Carrau manifiesta:

...es comprensible la relevancia como organización internacional de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino (OIV), que ha realizado numerosos estudios y recomendaciones en esta materia desde su nacimiento en 1924⁸. La Sociedad francesa de fomento de la Agricultura propuso la creación de la OIV, que vio luz tras las conferencias internacionales de Génova (1923) y París (1924) aglutinando a los siguientes

⁶ García Muñoz-Nájar, Luis Alonso, Algunos apuntes sobre la protección de denominaciones de origen en países de economías emergentes: la Comunidad Andina, OMPI/GEO/MVD/01/6, presentado en el Simposio sobre la Protección Internacional de las Indicaciones Geográficas, organizado por la OMPI y la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (DNPI), Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, Montevideo, 28 y 29 de noviembre de 2001, pp. 1.

⁷ Botana Agra, Manuel José, op. cit., pp. 33.

⁸ Aclaremos que en la actualidad la Oficina Internacional de la Viña y el Vino se ha transformado en la Organización Internacional de la Viña y el Vino, creada por el Acuerdo del 3 de Abril de 2001, y confirmada en la sucesión de los derechos y obligaciones que la antigua OIV poseía en relación al Acuerdo de sede con el gobierno francés, en virtud del Decreto nº 66-680 del 15 de septiembre de 1966 - JORF 31-09-1966 p. 8309, mediante nota verbal del Ministerio de Relaciones Exteriores NUOI/E/Nº578 del 16 de marzo de 2004, respecto de sus privilegios e inmunidades en territorio francés.

países: España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal y Túnez. Desde su puesta en marcha en 1927, la Oficina Internacional de la Viña y el Vino es la organización intergubernamental de la filière vitivinícola, competente estatutariamente para las denominaciones de origen y la designación de los vinos y las bebidas espirituosas⁹.

En cuanto a la industria textil, podríamos referirnos a los “Paños Segovianos” que a pesar de que en esfuerzos históricos lo que se hizo es conferirles un “sello”, en definitiva el origen geográfico fue y es de trascendental importancia. Así, fue en la ciudad de Segovia donde por primera vez en el período medieval se documenta de alguna manera la actividad de la industria textil.¹⁰

Una actividad industrial que, respecto de la fabricación de paños y sombreros, había alcanzado fama en todo el reino durante el siglo XIII, y por eso las Cortes de Jerez de 1268 ya se hacen eco de ese renombre y regulan los precios y aranceles de los paños de lana ya entonces conocidos como segovianos...

Es bien conocido en cambio, que desde fines del siglo XV, la industria pañera segoviana alcanzó un auge notabilísimo, hasta el punto de convertirse la ciudad, a partir de 1550, en la primera capital industrial de los reinos de Castilla...

⁹ Carrau, Javier Guillem, op. cit., pp. 63.

¹⁰ Menéndez Pidal de Navascués, Faustino, *Apuntes de Sigilografía española*, Guadalajara, págs. 163-171, citado por de Ceballos-Escalera y Gila: “Gran importancia adquirieron, entre los ellos no diplomáticos, aquellos que se destinaron en los siglos XIII al XV a señalar la calidad y procedencia de una mercancía, y muy especialmente los paños. La causa de esta importancia era la preocupación de la administración pública por corregir los continuos fraudes de calidad que se producían, preocupación reflejada en el Fuero General de Navarra, en numerosas leyes promulgadas en las Cortes de Castilla, y hasta en el Rimado de Palacio (fazen escuras sus tiendas e poca lumbre les dan; por Broselas muestran Ypre, e por Meilnas Roán); de Ceballos-Escalera y Gila, Alfonso, UNED, *Espacio, Tiempo y Forma Serie IV, Ha. Moderna*, T. 15, 2002, e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:ETFSerie4-F351C53E-045C-08E5-9B7A-21D97F59CDB6.

Finalmente, las primeras ordenanzas generales del obraje de paños serán promulgadas en Sevilla el 11 de junio de 1511, y tendrán consecuencias importantes tanto en el obraje como en la comercialización de las piezas fabricadas." "Consecuencia de todo ellos fue la real Provisión dada el 7 de diciembre de 1673, dirigida al nuevo corregidor don Manuel Girón y salcedo, marqués de Sofraga, por el cual quedó establecido el sello Real de Paños, una entidad pública, como dependiente de la Corona, pero controlada por el colectivo de los fabricantes de paños segovianos, reunidos en la denominada Fábrica de Paños de Segovia, que no era más que un gremio o sindicato de fabricantes¹¹.

...y el Derecho marcario, cuyos orígenes se confunden entre las ordenanzas de Pedro IV de Aragón, en 1373, que ordenaban a los tejedores de los paños fabricados en la Villa Torroella la colocación de una torre como marca local, y las leyes especiales sobre signos distintivos en Francia (1824) e Inglaterra (1883)."¹²

Este contexto histórico, camino recorrido y experiencia adquirida han llevado en la actualidad a la Unión Europea a mantener ese liderazgo mediante Resoluciones que diferencian a las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen y que también legislan en aquellos aspectos coincidentes.

En el Derecho de la Unión Europea, estos objetivos están claramente identificados por el legislador comunitario y por las diversas tradiciones jurídicas nacionales, lo que ha propiciado la existencia de unos sistemas de fuentes interrelacionando con el Derecho

¹¹ De Cevallos-Escalera y Gila, Alfonso, UNED, Espacio, Tiempo y Forma Serie IV, Ha. Moderna, t. 15, 2002.

¹² Antequera Parilli, Ricardo, Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Derechos Conexos, OMPI-SGAE/DA/COS/00/3, Presidente del Instituto Interamericano de Derecho de Autor (IIDA), Profesor de Postgrado en Propiedad Intelectual, facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela), https://www.u-cursos.cl/derecho/2008/0/DIPTECPIND/1/material_docente/objeto/164210.

comunitario y diversos instrumentos jurídicos de Derecho internacional, en la mayoría de los casos creando un conjunto complejo y, cuando no, en tensión permanente¹³.

Las denominaciones geográficas presentan una ventaja para la economía de un país, región o lugar y aportan un valor agregado a dicha localidad. Los países y territorios que han adoptado una responsabilidad de protección, cuidado y promoción, han sido los grandes beneficiados del uso de estas figuras legales. Desde el punto de vista social, las denominaciones geográficas han evitado la migración de los campesinos a las grandes ciudades y han permitido que el conocimiento y know how del individuo sea transmitido a varias generaciones.

En el mundo de hoy, sujeto a cambios rápidos y constantes, el estudio de la protección a las denominaciones geográficas se ha acrecentado y presenta complicación. En este sentido, más allá de las discusiones legislativas, existen otros aspectos y problemas que merecen ser considerados, tales como el incremento en el uso de términos genéricos y semi-genéricos, la relación conceptual ambigua entre las denominaciones geográficas, en especial las denominaciones de origen con respecto a las marcas colectivas y de certificación, y con respecto, incluso a las indicaciones geográficas.

Concentraré el análisis en los siguientes temas: las discusiones en la OMC y los límites entre los conceptos de indicación geográfica y denominación de origen en la Comunidad Andina de Naciones y la legislación ecuatoriana.

II MODALIDADES Y DEFINICIONES

Considero importante referir de manera introductoria las definiciones de las tres modalidades para procurar un mejor entendimiento, así:

Las **indicaciones de procedencia** consisten en denominaciones, signos o símbolos que si bien no aluden de modo inmediato a una loca-

¹³ Ibid., pp. 55.

lidad o zona, suscitan en la mente de los consumidores un proceso de asociación con una determinada localidad o zona geográfica con el producto o servicio que deciden adquirir. Es una designación que señala la procedencia de algo, de un bien, ya sea producto o servicio.

Las indicaciones de procedencia son una expresión utilizada que sirven para indicar que un servicio o producto es originario de un país, localidad o región determinada, de donde está suscrito en una característica que la diferencia.

Ninguno de los tratados administrados por la OMPI que regulan a la Indicación de Procedencia consta una definición, pero se podría aplicar el Arreglo de Madrid para la represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas para interpretar su significado y se podría concluir que:

...una indicación de procedencia puede definirse como una indicación referida a un país o a un lugar situado dentro de un país en tanto que país o lugar de origen de un producto. Es importante que la indicación de procedencia se refiera al origen geográfico de un producto y no a otro tipo de origen, por ejemplo, la empresa que fabrica el producto en cuestión. Asimismo, esta definición no requiere que el producto en cuestión posea cierta calidad o características imputables a su origen geográfico. Ejemplos de indicaciones de procedencia son la mención del nombre de un país en un producto, o indicaciones como 'fabricado en...'¹⁴

Doctrinariamente y en algunos tratados y leyes nacionales, las indicaciones de procedencia son aplicables también a los servicios.

A Ecuador le rigen en esta modalidad el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, la Constitución ecuatoriana, la Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad

¹⁴ OMPI; SCT/5/3, Junio 8 de 2000. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas, Quinta sesión, Ginebra, 11 al 15 de septiembre de 2000.

Andina de Naciones, la Ley de Propiedad Intelectual, el Decreto Legislativo N° 1, sobre etiquetado y rotulación de productos industriales, Normas INEN, la Ley orgánica de Defensa del Consumidor, y el Código Penal.

Las **indicaciones geográficas** son “todo signo o medio (gráfico, denominativo, mixto) que identifica para amplios grupos de la colectividad humana un concreto espacio o territorio en el planeta Tierra”¹⁵.

Son indicaciones geográficas cuya función consiste simplemente en informar sobre el lugar en el que el correspondiente producto es extraído, producido, cultivado o elaborado; por ejemplo, pimientos de Astorga, pino de Lugo o granito de Os Ancares, etc.¹⁶.

Adicionalmente, y de acuerdo con lo planteado por el tratadista Carlos Fernández Novoa, las indicaciones geográficas pueden ser directas e indirectas.

Las directas están constituidas por el nombre de una ciudad o localidad, como es el caso por ejemplo de Limoges¹⁷, o también por el de una región o zona, más o menos extensa, como es el caso de Jerez y La Rioja.

Como refiere el autor español Manuel José Botana Agra, que a su vez cita a Carlos Fernández-Novoa:

Son indicaciones geográficas directas las que están formadas por los nombres o denominaciones que en la cultura de amplios sectores de la población humana individualizan un lugar, zona, región o país determinado; por ejemplo, Ribiero, Guijuelo, Rioja, etc.¹⁸.

¹⁵ Botana Agra, Manuel José, op. cit., pp. 19.

¹⁶ Ibid., pp. 19.

¹⁷ Ficha de Registro de la Denominación de Origen Esmaltes de Limoges, N° 472, protegida en el país de origen desde diciembre 20, de 1967; obtenida del sistema de búsqueda Lisboa Express de la OMPI, para DOs registradas bajo el Arreglo de Lisboa, accesible en la página web: <http://www.wipo.int/ipdl/es/search/lisbon/search-struct.jsp>

¹⁸ Botana Agra, Manuel José, op. cit., pp. 19.

Las denominaciones de origen podrían ser consideradas indicaciones directas.

Las indirectas se refieren a símbolos o signos que suscitan en la mente de los consumidores un efecto de asociación con una determinada localidad geográfica, como sería el caso de la bandera de una nación o región, el escudo, el traje típico, entre otros. Estas constituyen las indicaciones geográficas apropiadamente concebidas como indicaciones geográficas indirectas.

Igualmente, Botana Agra, cita a Fernández-Novoa, quien señala que:

Las indicaciones geográficas indirectas consisten en signos, figuras o símbolos que, sin incluir el nombre o denominación con el que es designado el lugar, localidad o región, etc., identifican para el público en general esos espacios geográficos; por ejemplo, la bandera de un país, el diseño de un edificio o de alguna estampa típica, la reproducción de un paisaje característico, etc.¹⁹

El concepto recogido en los ADPIC Art. 22.1 representa la aparición de una nueva institución en el ámbito de las denominaciones geográficas, ya que no se inclina a favor de ninguno de los dos conceptos preexistentes, de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. Los autores suelen interpretar esta figura como un intento para tratar de conciliar los diferentes sistemas jurídicos de protección, especialmente la doctrina francesa y la anglosajona, a través de una figura más general y amplia que la propuesta por la denominación de origen de influencia francesa, que quiere abarcar los factores naturales y humanos. Adicionalmente, la frase "a los efectos del presente acuerdo", busca dejar a salvo las obligaciones que hayan contraído los países que han suscrito otros instrumentos internacionales, como el Arreglo de Lisboa. Es de mencionar que la OMPI, ya en el año 1990 el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas analizó la posibilidad del desarrollo de una normativa internacional que permitiera superar el alcance limitado del Convenio de París y la poca acogida de

¹⁹ Ibid., pp. 19.

los Arreglos de Madrid y de Lisboa. Los esfuerzos relativos a esta propuesta no progresaron y el Comité de Expertos no celebró nuevas reuniones.²⁰ Quizá lo anterior condujo a la OMC a regular a las indicaciones geográficas en los ADPIC.²¹

²⁰ OMPI SCT/6/3 PAG 22: En 1990 el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas examinó la cuestión de elaborar un nuevo tratado que abordara la protección internacional de las indicaciones geográficas. La situación relativa a la protección internacional de las indicaciones geográficas se consideraba insatisfactorio debido, principalmente, al alcance limitado de las disposiciones del Convenio de París y a la limitada aceptación de que gozaban el Arreglo de Madrid relativo a las indicaciones de procedencia y el Arreglo de Lisboa. Se llegó a la conclusión de que esa situación sólo podía superarse mediante el establecimiento de un tratado mundial. Con el objeto de que el nuevo tratado fuese atractivo para todos los Estados Partes en el Convenio de París, se propuso que los conceptos “denominación de origen” y de “indicación de procedencia” se sustituyeran por el de “indicación geográfica”. Se estimó que este concepto permitiría abarcar todos los conceptos existentes de protección. Asimismo, se consideró necesario establecer un nuevo sistema de registro que fuese más ampliamente aceptado que el Arreglo de Lisboa. A estos efectos, se consideró primordial que las Partes Contratantes pudiesen determinar la forma de protección de una indicación geográfica en su país de origen, en lugar de exigir una forma específica de protección. Además, el nuevo tratado debería establecer una protección eficaz de las indicaciones geográficas contra la transformación en términos genéricos y asegurar una observancia eficaz de la protección. El Comité de Expertos examinó tres grupos de cuestiones pertinentes al establecimiento de un nuevo tratado, a saber: ¿Cuál sería el objeto de la protección?, ¿Cuáles serían los principios generales de protección, incluyendo las condiciones de protección, su contenido, y los mecanismos para su aplicación y para solucionar las controversias que pudieran plantearse en virtud del nuevo tratado?, ¿Debería haber un nuevo sistema de registro internacional y, en caso afirmativo, en qué debería consistir?. El Comité no logró alcanzar un acuerdo sobre estas cuestiones. Al finalizar la primera sesión, el Presidente concluyó que varias delegaciones habían expresado el deseo de elaborar un nuevo tratado, mientras que otras habían expresado ciertas reservas. En particular, se había formulado reservas acerca de la cuestión de si el nuevo tratado debía prever un sistema de registro o el establecimiento de listas de indicaciones protegidas por las Partes Contratantes. Las labores relativas al establecimiento de un nuevo tratado no continuaron, dado que el Comité de Expertos sobre la protección internacional de las indicaciones geográficas no celebró ulteriores reuniones.

²¹ OriGIn Informe de Bruselas, Octubre 2008, <http://origin.technomind.be/>, pp. 4: A finales de septiembre, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha establecido un grupo de trabajo para analizar posibles mejoras al Arreglo de Lisboa para la protección de las Denominaciones de origen. Los asuntos principales en discusión son el “denegación parcial” y los plazos para la denegación. “La denegación parcial” se refiere a la situación en que un país desea proteger los derechos de una denominación registrada, pero con algunas reservas para permitir la protección de derechos sobre una denominación similar. Esto puede tener como resultado la coexistencia de denominaciones de origen homónimas en una determinada parte contratante. El problema concerniente al plazo para la denegación, se refiere al hecho de que las notificaciones escritas de nuevas solicitudes de protección no siempre llegan a los estados miembros al mismo tiempo, y es difícil de obtener la confirmación de una notificación. El grupo de trabajo debería reunirse por la primera vez en Marzo de 2009.

Posiblemente, esta situación se deba a que antes del ADPIC, en el sistema europeo se dio un tratamiento “por separado” a la regulación de productos susceptibles de ser protegidos a través de las denominaciones de origen, en razón de la importancia específica de estos productos, como son los productos agrícolas y alimenticios, los vinos y productos vitícolas, así como las bebidas espirituosas; por lo que las normas relacionadas con las denominaciones de origen se dictaron de forma dispersa en reglamentos relativos a cada una de estas clases de productos. Podemos mencionar por ejemplo, el Reglamento 2081/92 (antecedente del 510/2006); el Reglamento 1576/89 relativo a las IGs de bebidas espirituosas (antecedente del 110/2008); y el Reglamento 1601/91 relativo a las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de productos vitícolas (antecedente del 3378/94); que fueron elaborados antes de la aparición del ADPIC en 1994. Destacamos que el ADPIC por su carácter multilateral, tiene un objeto más amplio, en el cual la única diferenciación por producto que se hace en materia de IGs es la protección especial otorgada a los vinos y bebidas espirituosas.

Los cuerpos legales que rigen en Ecuador para las indicaciones geográficas son: los Acuerdos sobre los Aspectos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio, la Decisión 486 Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, la Constitución ecuatoriana y la ley de Propiedad Intelectual y reglamento.

Las **denominaciones de origen** están constituidas por el nombre de un país, una región, localidad o sitio específico que sirve para designar el origen de un producto, sus características y cualidades que se deben -exclusiva o esencialmente- al ambiente geográfico, incluyendo fundamentalmente la combinación de los factores naturales y humanos de esa región.

Las denominaciones de origen, sin embargo, tienen una función adicional, como es, la de caracterizar y de alguna manera garantizar la calidad de un producto determinado por el área geográfica de donde éste se origina, tomando en cuenta la incidencia directa de los factores naturales y humanos de esa determinada región o sitio geográfico en el grado de calidad del producto resultante.

De las definiciones antes citadas, deducimos que se trata de un nombre geográfico para identificar un producto que, por provenir de una

zona geográfica determinada, tiene características propias y, por lo tanto, distintas de otros productos de la misma especie provenientes de otros lugares. Las características propias que se dan en determinada zona tienen su causa en condiciones humanas y condiciones naturales (del suelo), la combinación de ambas.

Así, la denominación de origen supone una exclusividad de origen, una calidad especial, y constituye en cierta forma un certificado oficial, un título de calidad, que hasta cierto punto representa una “garantía”. Tiene un evidente carácter proteccionista y se refiere siempre a un sitio concreto y determinado territorialmente donde se conjugan los factores naturales y humanos para la obtención de un producto de alta calidad apreciado generalmente por los consumidores exigentes. Como por ejemplo, el Champagne, Cognac, Pisco, Tequila, Cachaça, etc.

III OMC: PROBLEMÁTICA Y DISCUSIÓN ACTUAL

En las discusiones en la OMC fundamentalmente se viene analizando la creación del sistema multilateral de notificación y registro de indicaciones geográficas para vinos. Más allá de que el propio análisis del sistema presenta complejidad, un asunto considerado álgido es sobre la extensión de la protección adicional a estos productos a los otros, por ejemplo las bebidas espirituosas y los productos agroalimentarios y alimenticios.

En lo pertinente para este análisis, el Art. 23 regula la protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas, y manda en el numeral 1 que “cada miembro establecerá los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de una indicación geográfica, que identifique vinos, para productos de ese género, que no sean originarias del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate; o, que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género, que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión; incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica, traducida o acompañada de expresiones tales como clase, tipo, estilo, imitación u otras análogas como son las términos conocidos como deslocalizadores.”

En el numeral 2 manda que “de oficio, si la legislación de un Miembro lo permite, o a petición de una parte interesada, el registro de toda marca de fábrica o de comercio, para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica, que identifique vinos; o, para bebidas espirituosas, que contenga o consista en una indicación geográfica, que identifique bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas, se denegará o invalidará para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.”

Lo recomendable sería que como parte de la extensión, el numeral referido pueda ser extensivo en aplicación a los otros productos.

Y, el numeral 4 dispone que para facilitar la protección de las indicaciones geográficas de los vinos, en el Consejo de los ADPIC, se entablarán negociaciones sobre establecimiento de un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos que sean susceptibles de protección en los Miembros participantes del sistema.

El Art. 23.4 del ADPIC contiene la obligación de los miembros de entablar negociaciones para establecer un sistema multilateral de notificación y registro de las indicaciones geográficas de vinos, como parte de la protección adicional que el Art. 23 otorga a las indicaciones geográficas de este tipo de productos. Algunos autores opinan que el establecimiento de un registro internacional de las indicaciones Geográficas es fundamental para su protección, ya que si una IG no está registrada, ésta no podría ser fácilmente defendida, puesto que carecería del título que legitime la acción del titular del derecho, sin embargo, recordemos la opción de actuar vía acciones de competencia desleal y otras acciones que proveen las legislaciones en que cualquier afectado por la infracción del derecho se consideraría un legítimo actor (legítimo interesado o afectado). Recordemos además que las autoridades públicas competentes de los países miembros deben negar de oficio o invalidar indicaciones geográficas que han sido protegidas en su país de origen, guardando la aplicación de la normativa ADPIC y de cada país miembro. El tema del registro internacional se relaciona con el de la extensión de la protección especial a las indicaciones geográficas de productos no vinícolas.

La Unión Europea presentó una propuesta al Consejo del ADPIC sobre el sistema de registro multilateral, cuya principal característica era el carácter voluntario de la participación. Este sistema protegería a las indicaciones geográficas registradas reconocidas en los países miembros; establecería mecanismos para permitir la oposición al registro de términos genéricos; y solamente se dispensaría la protección a una IG en el Estado en el que haya ganado la oposición ante la OMC, lo que significa el establecimiento de una presunción de que la indicación geográfica registrada por un miembro debe ser protegida en los demás miembros salvo que se impugne su registro en un determinado plazo²². Adicionalmente, varios países miembros plantearon su interés de que el registro se ampliara a los productos agrícolas o artesanales.

Países como los EE.UU., Canadá, Japón, Corea y Chile se opusieron a la propuesta de extensión del registro multilateral a otros tipos de IGs, ya que toman como referente al sistema de registro internacional de marcas, consagrado por el Arreglo de Madrid, al que consideran burocrático, lento y costoso.

En la misma línea, la International Trademark Association, también se opone a esta propuesta porque cuestionaría la exclusividad de las marcas registradas con anterioridad y tendría un efecto no conveniente para los titulares de marcas idénticas a las indicaciones geográficas registradas. La INTA sugiere un sistema parecido al instaurado por el Tratado de Cooperación en materia de Patentes, basado en el respeto a los principios de territorialidad, exclusividad, y prioridad; la notificación o registro a través de un organismo internacional; el examen de oficio de la posibilidad de proteger la indicación geográfica en el país en que se solicita protección; el rechazo u oposición al registro de una indicación geográfica en caso de existir derechos marcarios anteriores; y, la posibilidad de recurrir el registro ante la jurisdicción ordinaria²³.

Por su parte, EE.UU. y Japón presentaron una propuesta de un sistema de participación voluntaria, en el que cada miembro notifica las

²² Carrau, Javier Guillem, op. cit., pp. 128 y 132.

²³ INTA, Establishment of a Multilateral System of Notification and the Registration of Geographical Indications for Wines and Spirits pursuant to TRIPS Article 23(4), en Carrau, Javier Guillem, op. cit., pp. 129.

IGs de vinos protegidas y el alcance de la protección otorgada, y la OMC publica las listas nacionales de IGs protegidas. Posteriormente, en cada país miembro se establecería un registro nacional sobre la base de las listas multilaterales.

Como resultado de las negociaciones efectuadas desde el 2002 sobre este tema, se han estructurado las primeras fases del procedimiento, sobre la notificación de los miembros que deseen participar en el sistema y el examen de las indicaciones geográficas que posibilite la impugnación u oposición al registro (reconocimiento de protección). Sin embargo, no se ha podido concretar acuerdos respecto de la fase de registro, a la que se ha cuestionado sus posibles efectos jurídicos.

Un grupo de países, entre ellos Australia y EE.UU. propusieron un sistema de registro de indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas de carácter voluntario, que no imponía deberes jurídicos ni trabajo administrativo para los miembros, ya que se trata simplemente de un sistema de información, reunida por la Secretaría en una base de datos en la que se pudiera efectuar búsquedas, la cual estaría a disposición de los países Miembros para facilitar su toma de decisiones con efectos jurídicos y para proteger los derechos reclamados por otros países. La Unión Europea objetó esta propuesta indicando que no cumple con los objetivos del Art. 23 del ADPIC, puesto que establecer una base de datos sin efectos jurídicos, no se equipara a un sistema de notificación y registro, lo cual implica producir efectos jurídicos.

La protección más eficaz que se puede lograr por medio de los acuerdos bilaterales, ya que a través de ellos se puede superar el principio de la territorialidad; optimar la protección que brinda el ADPIC para las indicaciones geográficas; y establecer reglas para las relaciones entre las indicaciones geográficas y las marcas, que evidencien la especificidad de las primeras, como derechos exclusivos con sus propios contenidos y características²⁴. Sin embargo, el objetivo, óptimo y último, a ser alcanzado es el establecimiento de un registro internacional, que evitaría la situación actual en que las indicaciones geográficas de un país

²⁴ Ribeiro de Almeida, A. F., *The TRIPS Agreement, the bilateral agreements concerning geographical indications and the philosophy of the WTO*, *European Intellectual Property Review*, N° 4/2005, April, pp. 154, en Carrau, Javier Guillem, pp. 134.

o grupo de países terminan siendo impuestas en el sistema legal de otro Estado, en virtud de negociaciones comerciales internacionales²⁵.

En cuanto al debate sobre la extensión a otros productos de la protección otorgada por el Art. 23 del ADPIC a las indicaciones Geográficas de vinos y bebidas espirituosas, la distinción entre la protección que da el ADPIC a las indicaciones geográficas en general frente a la protección adicional para las indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, nos enfrenta a una de las discusiones más delicadas que existen en el campo de la protección internacional de éstas, como es la propuesta de extender dicha protección adicional a todos los otros productos protegidos, no solo a las referidas a los vinos y bebidas espirituosas.

El objetivo de la propuesta de "extensión" es conseguir que, en el futuro, las indicaciones geográficas se utilicen únicamente para productos realmente originarios del lugar indicado por la indicación geográfica de un producto. Se busca crear una igualdad de condiciones para las indicaciones geográficas de todos los productos en el marco del ADPIC, que permita a esta figura aumentar su valor agregado como instrumento de comercialización y crear mejores oportunidades para los productos de reconocida calidad, especialmente los elaborados en países en vías de desarrollo²⁶.

²⁵ Stern, S., Geographical indications and trade marks: conflicts and possible resolutions, en Worldwide Symposium on Geographical indications, WIPO 2003 y en AIDV Bulletin N° 34, pp. 44-50, en Carrau, Javier Guillem, pp. 135.

²⁶ Destacamos la intensa labor realizada desde hace más de una década, por organizaciones que agrupan a asociaciones y productores de países en vías de desarrollo, como la Organización para una Red Internacional de Indicaciones Geográficas, OriGIN, en apoyo a la tesis de la "extensión". La posición de OriGIN consta en diversos documentos como la Declaración de Ginebra del 2003, que citamos a continuación: "...los productores deciden unirse y crear una red internacional para la defensa y promoción de las IGs. Dicha red se denominará oriGIN y será un foro de intercambio y de apoyo mutuo entre productores, y por tanto, favorecerá la transferencia de tecnología y experiencias. También permitirá transmitir de una manera coherente la voz de los productores en las negociaciones internacionales. Los productores de IGs reunidos en el marco de ORIGIN exigen, en especial: la extensión de la protección adicional (beneficios del artículo 23 del Acuerdo de los ADPIC) para todos los productos que conllevan una IG, la creación de un registro multilateral vinculante para las IGs de todos los productos"; o en artículos de posición donde se expresa que: "The extension of Article 23 to all products should be THE priority of the European Community in the negotiations on GIs in the Doha Round. This will open the way for better market access for all European GI products in third countries, many of which have strong export potential. More importantly, the extension

A continuación, los principales aspectos, objetivos y argumentos a favor²⁷, relacionados con este tema.

Un primer aspecto sobre el que se centra el debate es el fundamento para que existan dos niveles de protección a las indicaciones geográficas en el ADPIC. La posición favorable a la extensión argumenta que la protección a las indicaciones geográficas en general, contenida en el Art. 22 del ADPIC es insuficiente y que el Acuerdo establece un desequilibrio frente a aquellas de vinos y bebidas espirituosas. Se alega que las indicaciones geográficas representan derechos de propiedad intelectual al igual que las marcas de fábrica, las patentes de invención o los dibujos y modelos industriales, etc., y en ninguno de estos ámbitos de la propiedad intelectual se diferencia entre categorías de productos para conceder una protección más eficaz a unos y a otros no. Los defensores de esta posición afirman que no existen razones comerciales, económicas ni jurídicas para limitar la protección especial solo a las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas, ni tampoco para no brindar dicha protección a la de los demás productos²⁸.

Adicionalmente, se ha discutido sobre la relación entre la propuesta de la extensión y el fundamento de la protección de los derechos de propiedad intelectual. La posición contraria a la extensión cuestiona que se pretenda conceder derechos de monopolio a perpetuidad sobre la base de determinadas características geográficas, puesto que los derechos de

is of interest to many WTO members that do not produce wine and spirits, in particular developing countries. A decision from the EC to make the extension its priority in the GI negotiations would signal its willingness to promote concretely a Development Agenda in this round", European Chapter, Position paper on the future of geographical indications, pp. 4. Para mayor información sobre los documentos preparados, los miembros y la labor realizada por OrIGin, véase la página web: <http://origin.technomind.be/>

²⁷ Para una exposición más detallada, véanse las comunicaciones que figuran en los documentos IP/C/W/204/Rev.1, IP/C/W/247/Rev.1, IP/C/W/308/Rev.1, JOB(02)/32 y IP/C/W/353, presentadas al Consejo de los ADPIC por diversos Miembros de la OMC que están a favor de la "extensión".

²⁸ TN/C/W/14, Organización Mundial del Comercio, Comité de Negociaciones Comerciales, Indicaciones Geográficas, La significación de la "extensión" en el Acuerdo sobre los ADPIC y sus beneficios para los miembros de la OMC, Comunicación de Bulgaria, Chipre, las Comunidades Europeas, Eslovenia, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Hungría, India, Jamaica, Kenya, Letonia, Liechtenstein, Malta, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, la República Kirguisa, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia y Turquía, 9 de julio de 2003, pp.1.

propiedad intelectual se conceden a quienes han descubierto algo y por un período de tiempo determinado, la protección que se otorga es una forma de recompensar al autor, creador o inversor por haber dado origen a nuevos productos, procedimientos u obras de arte. En este sentido se señala que el ámbito de las indicaciones geográficas debe orientarse por los trabajos de la OMC en materia de competencia, puesto que implica conceder derechos de monopolio sobre las denominaciones de origen y esto implica la utilización de prácticas anticompetitivas²⁹.

Pero las indicaciones geográficas no son “monopolistas” en la forma en que pueden llegar a serlo las patentes y el derecho de autor, porque no se trata de mantener la producción, comercialización o explotación exclusiva de un producto por parte de un sujeto determinado; sino que los derechos de propiedad intelectual de las IGs buscan incentivar a los diversos productores que cumplan con las condiciones requeridas a asegurarse nichos de mercado. Adicionalmente, cabe mencionar que no todos los derechos de propiedad intelectual tienen una protección limitada en el tiempo, ya que la protección otorgada a las marcas de fábrica y los secretos comerciales, también puede considerarse una protección por tiempo indefinido.

También se ha sostenido que las indicaciones geográficas carecen de innovación y creatividad suficientes para ser protegidas como derechos de propiedad intelectual; sin embargo, dentro de los derechos de propiedad intelectual existen categorías que no protegen la innovación ni la creatividad, como por ejemplo, la protección de la información no divulgada. Se puede añadir que la creatividad y la innovación en la elaboración de los productos protegidos por indicaciones geográficas son de una naturaleza distinta, ya que generalmente, se han logrado a través de muchos años de evolución de los conocimientos tradicionales³⁰.

Adicionalmente se ha debatido sobre los efectos de la extensión en el equilibrio de los derechos y obligaciones, en un análisis sobre el coste y

²⁹ WT/GC/W/546, TN/C/W/25 Cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, Compilación de cuestiones planteadas y opiniones expresadas, Nota de la Secretaría, Comité de Negociaciones Comerciales, OMC, 18 de mayo de 2005, párrafo 12.

³⁰ WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 13.

beneficio que pueden tener los miembros. Los detractores de la extensión indican que, se puede dar un desequilibrio si un país tiene pocas indicaciones geográficas propias pero se ve obligado a reconocer la protección a cientos de indicaciones geográficas de los demás miembros, esto significaría una dicotomía entre los beneficios obtenidos por los países que tienen muchas indicaciones geográficas frente a los costos que soportarían los miembros que tienen pocas. Al respecto, se ha respondido que no hay pruebas de esta pretendida desigualdad numérica³¹.

Los censuradores de la extensión no toman en cuenta que los titulares de los derechos sobre la indicación geográfica solo acudirían a otro país a solicitar la protección de la misma cuando el volumen de exportaciones hace que la inversión sea rentable y cuando existe el interés de su parte.

...puesto que el análisis económico empírico sólo puede ser retrospectivo, no es factible demostrar de esa forma las posibles ventajas resultantes de la modificación del marco jurídico³².

En una reunión de los países africanos se llegó a la conclusión de que el tema de los costos y beneficios no debe mirarse en términos puramente matemáticos; también deben tenerse en cuenta los costos de la “no extensión”, especialmente para los países en vías de desarrollo que poseen indicaciones geográficas de naturaleza no vinícola pero que podrían ser muy importantes dentro de los resultados de su economía nacional, y la función que las indicaciones geográficas pueden desempeñar en relación con las cuestiones relativas a la biopiratería y los conocimientos tradicionales³³.

Con la extensión se podría proteger a las indicaciones geográficas de productos no vinícolas, contra los términos deslocalizadores (expresiones

³¹ La declaración de la protección al Pisco peruano consta en la resolución de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del MICIP, N° 0962384 de 12 de enero de 1998; y la protección a Café de Colombia consta en la Resolución 47500/06 de la DNPI/IEPI, de 10 de enero del 2006.

³² WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 18.

³³ Kenia, consultas del Director General Adjunto, de 10 de marzo de 2005, en WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 18.

semigénéricas), el uso de traducciones de la denominación o de expresiones como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" y otras similares, como sucede al amparo de la protección que garantiza el Art. 23 del ADPIC para productos vinícolas. La extensión de la protección impedirá que las indicaciones geográficas no genéricas pasen a ser genéricas, evitando el riesgo que corren las indicaciones geográficas de convertirse en genéricas, al perder su potencial económico e inducir a error al público, que se da como consecuencia del aprovechamiento ilegítimo o la usurpación de las indicaciones geográficas por productos que no tienen el origen o la calidad correspondiente³⁴.

Cabe resaltar la necesidad actual de extender la protección a las indicaciones geográficas, debido a la globalización y la velocidad de los intercambios comerciales y de la información.

También se argumenta que al extender la protección del Art. 23, se reducirían los costos involucrados en probar la inducción a error al público y/o la prueba de competencia desleal, que es la condición para que se aplique la protección del Art. 22. Se dice que la extensión de la eficaz protección otorgada por el Art. 23 resultaría en decisiones judiciales más uniformes, coherentes y a procedimientos más ágiles y menos onerosos, ya que no se dejaría a la apreciación subjetiva del juez de decidir si el consumidor ha sido inducido a error, no se harían encuestas costosas para demostrar la confusión del consumidor, ni se tendría que demostrar que se ha producido un acto de competencia desleal³⁵; lo que en definitiva facilitará la protección y la observancia de los derechos de las IGs.

En cuanto a las oportunidades comerciales, se piensa que la extensión generaría mayor seguridad jurídica, impediría las distorsiones del comercio e incentivaría a los productores a utilizar a las IGs como un

³⁴ TN/C/W/14, OMC, Comité de Negociaciones Comerciales, Indicaciones Geográficas, La significación de la "extensión" en el Acuerdo sobre los ADPIC y sus beneficios para los miembros de la OMC, Comunicación de Bulgaria, Chipre, las Comunidades Europeas, Eslovenia, Estonia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Hungría, India, Jamaica, Kenia, Letonia, Liechtenstein, Malta, Polonia, la República Checa, la República Eslovaca, la República Kirguisa, Rumania, Sri Lanka, Suiza, Tailandia y Turquía, 9 de julio de 2003, párrafo 7, pp. 3.

³⁵ WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 42.

instrumento de incentivo a la comercialización y de acceso a mercados de terceros países. Igualmente, se promovería las comunidades rurales y las políticas de apoyo al sector agropecuario. En un contexto globalizado, de gran competitividad como el comercio internacional actual, el valor agregado por una IG estimula la producción de calidad, lo que a su vez puede redundar en mejorar sus oportunidades comerciales.

Se piensa que la extensión tendría consecuencias beneficiosas sobre la actual relación entre las marcas y las indicaciones geográficas. Primero, se facilitaría el examen de las marcas por parte de las autoridades de registro y judiciales, quienes se remitirían a un criterio simple y objetivo, de constatar que los productos identificados por una marca que contenga o consista en una indicación geográfica tengan realmente el origen al que alude la misma, antes de denegar o invalidar una marca de productos originarios de un lugar distinto del indicado. Segundo, los productores de la zona delimitada por la indicación geográfica e incluso las asociaciones de consumidores obtendrían una protección más eficaz y menos costosa de éstas frente a las marcas; y los titulares de marcas tendrían un contexto más claro de cuándo utilizar o no una marca que contenga una denominación geográfica; lo que redundaría en aclarar la relación entre marcas e indicaciones geográficas.

Los países que proponen la extensión están de acuerdo en que las marcas anteriores continúen beneficiándose de la excepción del Art. 24.5, y buscan que se de la mejor solución para armonizar dicha excepción con la vigencia de la extensión³⁶. Al respecto se puede citar que en las Comunidades Europeas nunca se ha dado el caso de utilizar una indicación geográfica como fundamento para la cancelación de una marca; a lo que se puede añadir que, no se tiene noticia de que este tipo de acción se haya presentado en otros países miembros³⁷.

Los defensores de la extensión han solicitado que dicha propuesta tenga efecto solo para el futuro, de forma que no afecte a los usos actuales de nombres iguales o similares a indicaciones geográficas protegidas, siempre que estén de acuerdo a las estipulaciones del ADPIC. Como la

³⁶ Propuesta de las Comunidades Europeas, contenida en el documento JOB(03)/119, pp. 4, en WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 54.

³⁷ Consultas celebradas por el Director General, 30 de junio de 2003, en WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 54.

extensión no exige una protección retroactiva, en principio, seguirían aplicándose las excepciones previstas en el Artículo 24 del ADPIC. Excepciones que incluyen el uso de buena fe, por un período de tiempo significativo, de una indicación geográfica de productos que no tengan el origen correspondiente, o las indicaciones que se usan de manera genérica en un Estado miembro. Es decir, la extensión no implicaría una protección retroactiva, excepto en el caso del uso de mala fe con la intención de aprovecharse de la reputación de una IG, donde no serían aplicables las excepciones del Art. 24³⁸.

En relación con las indicaciones geográficas homónimas, los partidarios de la extensión creen que ésta significaría que:

...la solución contenida en el párrafo 3 del artículo 23, que fomenta el comercio y consiste en que los mercados sigan abiertos a las indicaciones geográficas homónimas encontrando soluciones adecuadas para su coexistencia, se aplicaría a todos los productos³⁹.

La extensión también tendría efectos positivos para los consumidores, quienes ejercerían plenamente el derecho a elegir con suficiente conocimiento sobre lo que adquieren. Gracias a la extensión el consumidor contará con información más precisa sobre el producto que desea, lo que le permitirá elegir libremente entre un producto que contenga características y calidad especiales, entre las cuales se pueda diferenciar su origen geográfico; y otros productos similares, posiblemente más baratos, sin tales características⁴⁰. La mayor protección internacional que traiga la extensión significaría una mayor gama de opciones para los consumidores, así como un incentivo para que los productores locales inviertan en desarrollar y reconocer más productos bajo la figura de la indicación geográfica. Igualmente, se menciona que la extensión aportaría al consumidor la confianza sobre el verdadero origen del producto.

³⁸ WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 48.

³⁹ IP/C/W/353, párrafos 23-24, en WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 59.

⁴⁰ Turquía, IP/C/M/35, párrafo 166; Suiza, IP/C/M/38, párrafo 110; WT/GC/W/540/Rev. 1 y TN/C/W/21/Rev.1, párrafo 16; JOB(03)/119, pp. 6, en WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 61.

En caso de aceptarse la propuesta de la extensión, los defensores de esta posición exponen los siguientes criterios que deberían orientar las posibles modificaciones necesarias para compatibilizar la extensión con el espíritu de las excepciones del Art. 24.

Los posibles ajustes al artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que puedan ser necesarios, si estarían debidamente justificados, deberían regirse por los siguientes principios: no deberán ir en detrimento del principio de la extensión de la protección adicional a todos los productos; formularse de manera restrictiva y permitir sólo interpretaciones restrictivas, como corresponde a la naturaleza de las excepciones; permitir una solución flexible que tenga en cuenta el interés de los diversos participantes en el mercado. La utilización de buena fe y el uso durante un período prolongado de tiempo, que no induzcan al consumidor a error, deben ser los criterios fundamentales al examinar la utilización de las indicaciones geográficas a las que pueden aplicarse las excepciones; no reducir el nivel de protección que antes regía para las indicaciones geográficas⁴¹.

Los miembros defensores de la extensión propusieron que se adoptase las siguientes directrices para las negociaciones sobre este tema:

- a) la protección prescrita en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se aplicaría a las indicaciones geográficas de todos los productos;
- b) las excepciones contenidas en el artículo 24 sobre el Acuerdo sobre los ADPIC se aplicarían *mutatis mutandis*⁴²;
- c) el registro multilateral que debería establecer que estará abierto a las indicaciones geográficas de todos los productos⁴³.

En el marco normativo internacional de la OMC, la extensión solamente exigiría pequeñas modificaciones al texto del artículo 23, y los cambios correspondientes en el artículo 24 del ADPIC. Al suprimir la

⁴¹ WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 48.

⁴² Aforismo latino que significa: cambiando lo que deba ser cambiado.

⁴³ WT/GC/W/546, TN/C/W/25, párrafo 48.

limitación a los vinos y bebidas espirituosas, ésta se sustituiría por una referencia neutral a “productos” en general.⁴⁴

IV
POSIBLE INTERPRETACIÓN DE LA NORMATIVA DE LA
DECISIÓN 486 RÉGIMEN COMÚN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
DE LA CAN Y LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
ECUATORIANA

Resulta interesante observar que el título XII de la Decisión Andina 486 regula las Indicaciones Geográficas, aunque ni siquiera las define, y pasa directamente a clasificarlas en dos capítulos, uno dedicado a las denominaciones de origen y otro a las indicaciones de procedencia. En dichos capítulos se recogen los conceptos doctrinarios tradicionales reservados a estas dos modalidades.

El Art. 201 define a la denominación de origen, 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.

Podemos observar que en la definición el legislador comunitario recoge todos los aspectos necesarios para continuar en la conceptualización tradicional de las denominaciones de origen, como son, el lugar físico, es decir, el sitio geográfico en el que se cultivan o extraen los productos (de forma esencial o exclusiva); y, el factor humano, es decir, el conocimiento de los individuos que han ido aplicando el know how para la elaboración de un determinado producto, en muchos casos generacionalmente.

⁴⁴ La propuesta que figura en el anexo de esta comunicación, presentada por Bulgaria al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002, ilustra cómo podría implementarse la “extensión” en el Acuerdo sobre los ADPIC (véase también el documento IP/C/M/37/Add.1, párrafo 118, página 28, nota 3).

Esta Decisión Andina constituye un excelente precedente dentro de nuestra región, ya que, a pesar de que la Decisión 313 ya definía a la denominación de origen, no establecía los parámetros legales adicionales en cuanto a los mecanismos de protección, así como el establecimiento de aquellas denominaciones a las que no se les puede otorgar la protección por la vía de las denominaciones de origen.

Llama la atención sin embargo, que el Título se llame “Indicaciones Geográficas”, atendiendo a la definición del ADPIC, que busca englobar a las denominaciones de origen dentro del concepto de indicaciones geográficas pero deja de lado a las indicaciones de procedencia.

Resulta interesante entonces, tomando en consideración que Ecuador es miembro de la Comunidad Andina de Naciones observar que el legislador ecuatoriano, a pesar de la división de las indicaciones geográficas que efectúa la D486 pase a definir a la indicación geográfica con prácticamente el mismo concepto que la Decisión 486 define a la denominación de origen. La normativa de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana es la siguiente y está regulada en el Capítulo IX sobre las Indicaciones Geográficas.

Art. 237. Se entenderá por indicación geográfica aquella que identifique un producto como originario del territorio de un país, de una región o localidad de este territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, incluidos los factores naturales y humanos.

El contenido en la definición de la “inclusión de los factores humanos y naturales” es en estricto sentido, una definición que correspondería a la denominación de origen.

Otro aspecto que llama la atención está relacionado con la terminología “fundamentalmente” que le corresponde a una indicación geográfica versus “exclusiva o esencialmente” que le correspondería a una denominación de origen.

La problemática conceptual se traduce en la aplicación de la normativa y su interpretación. A manera de ejemplo, una denominación

de origen de un tercer país, declarada como tal en su país de origen, pasaría a ser reconocida como denominación de origen en Ecuador en aplicación de la Decisión 486 y de la aplicación interpretativa de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana y su reglamento.

La misma Decisión 486 en el Art. 219 otorga un tratamiento distinto a la facultad de la oficina nacional competente para reconocer una denominación de origen extranjera según su origen geográfico, tratándose de una denominación de origen o indicación geográfica que está protegida en otros países distintos a los miembros de la Comunidad Andina, las oficinas nacionales competentes pueden reconocer la protección siempre que ello esté previsto en algún convenio del cual el País Miembro sea parte. Adicionalmente, la denominación de origen debe haber sido declarada como tal en su país de origen.

En vista de las normas citadas, para obtener el reconocimiento de protección de una denominación de origen extranjera (excepto de los países de la CAN) es necesario que entre el Ecuador y ese país exista un acuerdo bilateral o que ambos países pertenezcan a un acuerdo multilateral, mediante el que se reconozca la protección a las denominaciones de origen o indicaciones geográficas. Ecuador no mantiene convenios bilaterales con países para la protección recíproca de las denominaciones de origen.

Sin embargo de lo anterior, en aplicación de las normas contenidas en los ADPIC, Ecuador estaría obligado a la protección de las denominaciones de terceros países a través de su registro, debido a los compromisos asumidos.

En la Sección 3 de las "Indicaciones Geográficas", Art. 22, No. 2, los miembros del acuerdo están obligados a arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir la utilización de indicaciones geográficas que puedan inducir al público a error, al igual que cualquier utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967). Permitir un registro, cumpliendo con las normas reglamentarias del caso, se constituiría en arbitrar los medios legales para impedir la utilización no autorizada de indicaciones geográficas.

Adicionalmente, el ADPIC establece en los artículos 3 y 4 los principios del "Trato Nacional" y del "Trato de la nación más favorecida".

De acuerdo al principio del trato nacional, los miembros del acuerdo deben conceder a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto de la protección de la propiedad intelectual. Si el Ecuador permite a sus miembros, cuando se cumplen los requisitos formales correspondientes, la declaración de protección a una denominación de origen ecuatoriana, se estaría concediendo un trato menos favorable a los extranjeros al no permitirles obtener una declaración de protección de una denominación de origen extranjera.

De acuerdo al principio del trato de la nación más favorecida, los miembros también tienen la obligación respecto de la propiedad intelectual, de conceder toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a un país Miembro, a todos los demás miembros de manera inmediata y sin condiciones. Otorgar declaraciones de protección para denominaciones de origen sólo a nacionales de países de la Comunidad Andina y no a nacionales de terceros países, sería una violación de este principio.

El sistema de protección a las denominaciones de origen se complementa a través de normas sobre la competencia desleal. El sistema jurídico ecuatoriano crea un sistema mixto de protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen, ya que se protegen mediante una declaración de protección o el reconocimiento de protección (según el caso que se trate de una indicación geográfica o una denominación de origen ecuatoriana en el primer caso y de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera en el segundo), y en el caso de que no haya registro, bajo ciertos presupuestos existe una protección a través de las normas de competencia desleal.

Las normas relevantes de competencia desleal que podrían ser aplicables a un uso indebido de denominaciones de origen se encuentran en la Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana, la Decisión 486, los ADPIC y el Convenio de París.

La Ley de Propiedad Intelectual establece en el artículo 285 lo que sigue:

Se consideran actos de competencia desleal, entre otros, aquellos capaces de crear confusión, independiente del medio utilizado, respecto del establecimiento, de los productos, los servicios o la actividad comercial o industrial de un competidor, las aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o los servicios, o la actividad comercial o industrial de un competidor, así como cualquier otro acto susceptible de dañar o diluir el activo intangible o la reputación de la empresa; las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo en el ejercicio del comercio pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la calidad de los productos o la prestación de los servicios; o la divulgación, adquisición o uso de información secreta son el consentimiento de quien las controle.

Estos actos pueden referirse, entre otros, a marcas, sean o no registradas; nombres comerciales; identificadores comerciales; apariencias de productos o establecimientos; presentaciones de productos o servicios; celebridades o personajes ficticios notoriamente conocidos, procesos de fabricación de productos; conveniencias de productos o servicios para fines específicos; calidades, cantidades u otras características de productos o servicios; origen geográfico de productos o servicios, condiciones en que se ofrezcan o se suministren productos o servicios; publicidad que imite, irrespete o denigre al competidor o sus productos o servicios y la publicidad comparativa no comprobable; y, boicot...

Como se desprende de la cita legal pertinente, la definición de competencia desleal es en el Ecuador lo suficientemente amplia para

abarcando ciertos usos no autorizados de denominaciones de origen. En el caso de que ocurran actos de competencia desleal, el afectado se encuentra facultado a iniciar acciones, tanto administrativas como judiciales, a fin de que se cese el acto de que se trate y para aplicar al infractor las sanciones que la ley prevé.

Adicionalmente, la D486 establece en el artículo 259 lo que sigue:

Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: ...

c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Al igual que en el caso de la LPIE, la definición de competencia desleal en la D486 es lo suficientemente amplia para abarcar ciertos usos no autorizados de denominaciones de origen.

En cuanto al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, estos convenios cuentan con disposiciones relativas al campo de la competencia desleal, que reproducimos a continuación en su parte pertinente:

Acuerdo sobre los ADPIC:

Art. 22 Protección de las indicaciones geográficas

2. En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:...

b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967)...

Convenio de París:

Artículo 10bis. [Competencia desleal]

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

3) En particular deberán prohibirse:

1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos ⁴⁵.

El IEPI a través de la DNPI ha resuelto varios procesos administrativos que en algunos casos han negado el registro de marcas por constituir intentos de apropiación de denominaciones de origen prote-

⁴⁵ OMPI/SCT/6/3 pag 7: En el ámbito nacional, la protección contra la competencia desleal se ha desarrollado de manera distinta en distintos países. No obstante, existe al menos un objetivo en común a los distintos planteamientos, es decir, el de proporcionar a quienes desarrollan actividades comerciales un recurso eficaz contra las prácticas comerciales ilícitas y fraudulentas de sus competidores. En algunos países, las normas específicas que prevé la represión de la competencia desleal cumplen igualmente la función destinada a la protección de los consumidores.

gidas y también ha declarado la nulidad de actos administrativos que han concedido la propiedad de marcas constituidas en todo o en parte por denominaciones de origen protegidas⁴⁶.

En este sentido, si la autoridad puede rechazar el registro de DOs como marcas, también ha reconocido la protección de indicaciones geográficas extranjeras fuera de la CAN, en aplicación de la Decisión 486 y el Acuerdo sobre los ADPIC, y el Convenio de París principalmente.

⁴⁶ Véanse el Trámite No. 03-229 RVM, Resolución de Septiembre 12 de 2003; Trámite No. 86167-98, Resolución No. 975915 de Febrero 18 de 2000; Trámite No. 86164-98, Resolución No. 975916 de Febrero 18 de 2000; Trámite No. 86163-98, Resolución No. 975917 de Febrero 18 de 2000; Trámite No. 86161-98, Resolución No. 975918 de Febrero 18 de 2000; Trámite No. 03-229 RVM; sobre denegaciones de registro de la denominación champagne como parte de una marca.