

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y SU RELACIÓN CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

GUILLERMO TAMAYO MUÑOZ

I. INTRODUCCIÓN

Además de las marcas, lemas, nombres y enseñas comerciales, existen otros signos distintivos que revisten especial importancia frente a la tutela de los intereses de los consumidores, así como, respecto a la tutela del mercado en la exigencia de la información veraz y suficiente brindada al público.

La seguridad que se debe otorgar a los consumidores para cumplir con la tarea de elegir los productos y servicios que efectivamente se pretenden adquirir en el mercado, y evitar que a través de información engañosa se afecte su decisión de compra, debe ser garantizada teniendo en cuenta, entre otros, la protección de todos los signos distintivos.

Las indicaciones de procedencia geográfica de productos y la denominación de origen por su naturaleza, son signos utilizados frecuentemente por los habitantes de una localidad para hacer referencia a sus productos.

La denominación de origen, es un signo que reviste importancia para un reducido grupo de países, y dentro de estos, solo interesa a un sector limitado de personas. Son pocas las Naciones que poseen regiones que se caracterizan por productos de

características, calidades especiales o reputación, atribuidas a su lugar de origen.

La protección jurídica de las denominaciones de origen por parte de los Estados a donde los productos son exportados, genera indiscutiblemente un beneficio en la economía del país exportador. Aspecto de sustancial importancia para ser tenido en cuenta principalmente por los países en vía de desarrollo, dueños de renombradas indicaciones geográficas asociadas a productos.

El motivo de este escrito es la investigación de uno de los signos distintivos de la propiedad industrial, que ha sido estudiado en pocas oportunidades y considerado es de sustancial importancia para garantizar, en parte, la competencia leal en los mercados, la información veraz y suficiente para el consumidor, la protección a los productores de artículos famosos relacionados con áreas geográficas y el fomento a las exportaciones.

Internacionalmente, los tratados se han encargado de asegurar la protección de las denominaciones de origen y se han empleado diferentes términos relacionados como indicaciones geográficas e indicaciones de procedencia, que bien vale la pena mencionar para efectos de delimitar los alcances de la terminología utilizada, aun-

que mas adelante los analizaremos en detalle.

De una parte las indicaciones de procedencia, son los nombres, expresiones o imágenes y en general cualquier signo empleado por los fabricantes, productores o prestadores de servicios de una determinada región que indican o evocan que el producto o servicio tiene como origen esa región, país o localidad.

Las denominaciones de origen son los signos constituidos por un nombre geográfico que designa un producto con calidades, características o reputación, las cuales se deben esencialmente al medio geográfico o al medio geográfico en conjunto con el aspecto humano de la localidad.

Por ultimo, la indicación geográfica, es un término usado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el Acuerdo sobre los aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (OMC), sin embargo, este termino se refiere casi como a un sinónimo de lo que se entiende por denominación de origen, lo cual analizaremos posteriormente en este escrito.

II. RESEÑA HISTÓRICA

“La denominación de origen tiene su comienzo en los esfuerzos de los productores franceses, desde principios del siglo XIX, para encontrar protección a cierta clase de mercaderías, especialmente vinos, productos lácteos y textiles, que alcanzaban una gran calidad por provenir de una región

geográfica en donde las características del suelo, el trabajo o el ingenio de los habitantes, el arte particular, etc., comunicaban a esos productos elementos distintivos, que los hacían prestigiados, que merecían tutelarse, para ponerlos al abrigo de la competencia desleal y para que el consumidor no fuera víctima de fraude. Pero sobre todo lo que se buscaba desde el principio era proteger a esos nombres de origen contra la usurpación de ellos en el extranjero. Al principio de esa lucha por obtener protección no se captaba muy bien de la naturaleza de la designación de origen, y menos, la real naturaleza de los derechos sobre ese tipo de signos, y más todavía, resultaba bastante complicado diseñar un sistema de protección para este sistema de propiedad industrial”¹.

El uso de nombres geográficos para designar productos que provienen de esa región, es una costumbre muy antigua. Son los países de tradiciones muy antiguas los que recuerdan la reputación de sus productos y los países que ingresan a un mercado, buscan ubicar productos que transmitan la idea de su lugar de origen².

La protección de las denominaciones de origen en el Mundo se ha logrado a través de la suscripción o adhesión a tratados internacionales multilaterales, dentro de los cuales se encuentran el Convenio de París, el Arreglo de Madrid³, el Arreglo de Lisboa⁴ y los Acuerdos ADPIC.

Aunque la costumbre de utilizar nombres geográficos en los productos es una costumbre muy antigua, la protección de esta clase de signos en el plano internacio-

1. CESAR SEPÚLVEDA. *El Sistema Mexicano de la Propiedad Industrial*, 1981, p. 159.

2. MARCEL PLAISANT. *Denominaciones de origen y represión de la Competencia Desleal*, t. 30, p. 514.

3. Colombia no es miembro del Arreglo de Lisboa.

4. Colombia no es miembro del Arreglo de Madrid.

nal solo se presenta hasta 1883 con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, convenio que fue complementado en Madrid en 1891, revisado en Bruselas 1900, en Londres en 1934, en Lisboa en 1958, y en 1967 en Estocolmo, con enmienda en 1979 e incorporada a la legislación Colombiana mediante la Ley 178 de 1994 y vigente desde el 6 septiembre de 1996.

El convenio no define las indicaciones de procedencia ni las denominaciones de origen, pero las menciona en el artículo 1.2 cuando establece que están incluidas dentro del objeto de protección de la propiedad industrial. El artículo 9.º del Convenio hace referencia a las sanciones aplicables a marcas o nombre comerciales falsos estableciendo el embargo de productos, medidas que se hacen extensivas a las falsas indicaciones de procedencia por la remisión del artículo 10.º, párrafo 1, que establece “Las disposiciones del artículo precedente serán aplicados en el caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto...”. Aunque en el artículo 10.º solo menciona las indicaciones de procedencia, también son aplicables las medidas del artículo 9.º a las denominaciones de origen, ya que estas son una especie de aquella.

La importancia del Convenio de París radica en que existe un importante número de países miembros de la Convención, lo cual es una garantía de que en esos territorios existe una protección sobre las indicaciones de procedencia.

Siguiendo con los tratados internacionales, encontramos el Arreglo de Madrid relativo a la Represión de las indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas sobre el Origen de los productos del 14 de abril

de 1891, el cual fue revisado en Washington en 1911, La Haya 1925, en Londres 1934, en Lisboa 1958 y adicionado con la acta de Estocolmo de 1967. Colombia no es miembro de este Tratado Internacional.

Este tratado consagra medidas para la protección de indicaciones de procedencia no solo las falsas, como ocurre con el Convenio de París, sino también sobre las indicaciones engañosas, estableciendo la posibilidad del embargo de los productos con indicaciones falsas o engañosas sobre su origen geográfico y prohíbe el uso de las indicaciones que generen engaño al público frente al origen de los productos ya sea en publicidad, venta o exhibición de los mismos.

Aunque el Arreglo de Madrid solo menciona las indicaciones de procedencia, también se aplica a las denominaciones de origen, ya que como lo había anotado, las indicaciones de procedencia son un género en donde se incluye a las denominaciones de origen como especie.

Respecto a la cobertura de protección territorial que ofrece este tratado suscrito por algunos miembros del Convenio de París, podemos afirmar que es sustancialmente mas reducido que en París, debido a que los países signatarios son mucho menos.

Otro tratado internacional es el Arreglo de Lisboa de 1958, relativo exclusivamente a las denominaciones de origen y su registro internacional, revisado en Estocolmo en 1967. Colombia no es miembro de este tratado internacional.

Este tratado internacional consagra un sistema internacional de registro para denominaciones de origen. Un país miembro de este tratado y que tenga protegida en el respectivo país una denominación de origen, puede solicitar la protección para

el registro internacional de la denominación de origen. Este es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y es la misma OMPI la encargada de recibir y conceder los registros internacionales de denominaciones de origen.

Una vez la denominación de origen ha sido concedida a nivel local en el respectivo país y se haya obtenido el registro internacional ante la OMPI, todos los demás países miembros del Arreglo de Lisboa se comprometen a proteger la denominación de origen como si estuviera registrada localmente en cada uno de esos países.

El inconveniente de este tratado internacional consiste en que los países miembros del tratado son tan solo 20, por lo que la cobertura territorial es muy reducida.

El Acuerdo Sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, Incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas, "ADPIC", (también conocido con su sigla en Inglés TRIP's) el cual forma parte del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), suscrito en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado en Colombia por la Ley 170 de diciembre 15 de 1994 y depositada la ratificación el 31 de marzo de 1995 y vigente en Colombia desde el 1.º de enero del 2000, establece la protección sobre las indicaciones geográficas en la Sección 3.

Este acuerdo establece parámetros mínimos de protección a los bienes protegidos por la propiedad intelectual, con el fin de hacer un intento de armonización de las leyes nacionales de los países miembros bajo bases internacionales.

Al incluir ADPIC la protección a las indicaciones geográficas, implica que todos los miembros de la Organización Mun-

dial del Comercio deben proteger estos signos distintivos cuando su uso sugiera que el producto proviene de un lugar geográfico distinto al verdadero lugar de procedencia, que induzca a error en cuanto al origen del producto, o, si la utilización de la indicación se constituye en un acto de competencia desleal de acuerdo al convenio de París.

Desde el punto de vista de los acuerdos bilaterales, los países han garantizado la protección de las denominaciones de origen. Colombia ha suscrito diferentes tratados internacionales en los que se compromete a la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Su primer compromiso fue adquirido a través de la Convención sobre propiedad industrial con Francia, firmada en Bogotá el 4 de septiembre de 1901, canjeadas las ratificaciones en Bogotá, el 4 de julio de 1904 y promulgada por Decreto 597 de 1904 donde en su artículo 5.º señaló lo siguiente:

El hecho de estampar o de hacer estampar sobre algunos productos una falsa indicación de origen, en la que uno de los Estados contratantes o un lugar situado en cualquiera de ellos resulte directa o indirectamente indicado como país o como lugar de origen, se castigará conforme a la legislación de cada Estado. Si alguna de las legislaciones no lo ha previsto, este hecho quedará sujeto a que se le apliquen las disposiciones prescritas para la falsificación de marca.

El Tratado de Amistad y Comercio con Suiza Firmado en París el 14 de marzo de 1908, aprobado por la Ley 15 de 1908 y canjeadas las ratificaciones en París el 24 de junio de 1909 estableció:

Artículo 2.º- Las dos partes contratantes convienen en concederse recíprocamente los mismos derechos y ventajas que sean o hayan de ser concedidos en el porvenir a la nación más favorecida, en lo concerniente a comercio, aduanas, navegación, consulados, reglamentación del ejercicio de las profesiones comerciales e industriales, y a los impuestos que por ellas correspondan, protección de la propiedad industrial (patentes de invención, marcas de fábrica, tiquetes, muestras, nombres de lugar de su origen o indicación de su procedencia), la protección de obras científicas, literarias y artísticas, sometiéndose en cuanto a éstas se refiere, a las condiciones especiales establecidas por las leyes de cada Estado.

Igualmente, Colombia es miembro de la Convención Interamericana de protección marcaría y comercial firmada en Washington en 1929 que establece la protección de indicaciones de procedencia, así:

Artículo 27. - Quedan exceptuadas de las disposiciones contenidas en los anteriores artículos aquellas denominaciones, frases o palabras que, constituyendo en todo o en parte términos geográficos, hayan pasado, por los usos constantes, universales y honrados del comercio, a formar el nombre o designación propios del artículo, producto o mercancía a que se apliquen, no estando comprendidas, sin embargo, en esta excepción las indicaciones regionales de origen de productos industriales o agrícolas cuya calidad y aprecio por parte del público consumidor dependa del lugar de producción u origen.

El tratado de libre comercio firmado por los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de Venezuela en 1994, también denominado "G-3", señaló lo siguiente frente a la protección de las indicaciones de procedencia:

"Artículo 18-16: Protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.

1. Cada parte protegerá las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, en los términos de su legislación.

2. Cada parte podrá declarar la protección de denominaciones de origen o, en su caso, de indicaciones geográficas, según lo prevea su legislación, a solicitud de las autoridades competentes de la Parte donde la denominación de origen o la indicación geográfica esté protegida.

3. Las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas en una Parte no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el bien, mientras subsista su protección en el país de origen.

4. En relación con las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, las Partes establecerán los medios legales para que las personas interesadas puedan impedir:

a) El uso de cualquier medio que, en la asignación o presentación del bien, indique o sugiera que el bien de que se trate proviene de un territorio, región o localidad distinta del verdadero lugar de origen, de modo que in-

- duzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) *Cualquier otro uso que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido en que lo establece el artículo 10 bis del Convenio de París.*

Desde el punto de vista de las normas internas colombianas, el Código de Comercio colombiano (Dcto. 410 de 1971) consagró la protección de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen. El Código definió estos signos distintivos en su artículo 583 numerales 6 y 7. En el artículo 584 se consagró la posibilidad de registrar como marcas nombres geográficos, pero exigía que fueran distintivos. El artículo 75 del mismo Código consagró como conducta de competencia desleal, la utilización de denominaciones de origen falsas o engañosas. No contemplaba expresamente las indicaciones de procedencia, pero igual se consideraba desleal el uso de una falsa o engañosa indicación de procedencia por cuanto en el artículo 75 numeral 9 se establecía como conducta desleal cualquier acto similar a los descritos realizado por un competidor en detrimento de los otros y que vayan en contra de las buenas costumbres mercantiles.

En Colombia, las normas internas como el Código de Comercio que regulaba la propiedad industrial, fue suspendido y remplazado con la entrada en vigencia de las normas del Derecho Comunitario Secundario Andino, las Decisiones 85 de junio 26 de 1978, la Decisión 311 de diciembre de 1991, la Decisión 313 de febrero 6 de 1992, la Decisión 344 de enero 1.º de 1994 y la actual 486 de 1.º de diciembre de 2000.

La Decisión 85 en su artículo 59 indicaba que si una marca estaba constituida

por un nombre geográfico, debía indicarse claramente el lugar de fabricación del producto. Lo anterior, no significa que las indicaciones falsas o engañosas fueran registrables como marca ya que se aplicaba como causal el de negar aquellas marcas que fueran engañosas al público sobre la procedencia de los productos.

La Decisión 311, tampoco consagró un capítulo especial donde regulara las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, y solo consagró en el artículo 72 literal i) una causal para negar registros de marcas que reprodujeran o imitaran una denominación de origen protegida. Esta Decisión fue sustituida prontamente por la Decisión 313 que no hizo cambios frente a la Decisión 311.

Por su parte la Decisión 344, consagró importantes modificaciones frente a la protección de las denominaciones de origen, otorgándole un capítulo aparte y consagrando la posibilidad de su registro ante la Oficina Nacional Competente. Igualmente consagró como causal para negar el registro de marcas que reproduzcan o imiten una denominación de origen protegida o una indicación de procedencia que induzca a confusión respecto a los productos o servicios a los que se le aplica.

III. CONCEPTO DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Este signo consiste en un nombre geográfico que puede ser de un país, una región, un lugar determinado o área geográfica, que se usa en el mercado para identificar un producto natural o agrícola en estado natural, semielaborado o elaborado. El producto, debe cumplir calidades o carac-

terísticas especiales o gozar de renombrada reputación, que se deban esencialmente al medio geográfico y por factores naturales, o, naturales y humanos.

Para MASCAREÑAS la denominación de origen “consiste en un nombre geográfico que se usa de manera leal y constante en el mercado, para designar un producto fabricado, elaborado, cosechado o extraído en el lugar geográfico al cual corresponde el nombre usado como denominación y que reúne determinada calidad y ciertas características”⁵.

Aunque Colombia no es país signatario del Arreglo de Lisboa, considero importante citar la definición de Denominación de Origen que trae el Arreglo en su artículo 2.º (1) cuando dispone:

Se entiende por Denominación de Origen, en el sentido del presente arreglo, 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 de deban exclusivamente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones define en su artículo 201, la denominación de origen de la siguiente manera:

Artículo 201.- Se entenderá por Denominación de Origen, la 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 un área geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Adicionalmente, es importante citar la definición que trae ADPIC sobre indicaciones geográficas, donde en su artículo 22 (1) estipula lo siguiente:

A los efectos de lo dispuesto en el presente Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Es preciso resaltar que en la definición de ADPIC no se define expresamente la denominación de origen y en su terminología se utiliza la expresión indicaciones geográficas, sin embargo al revisar el contenido de la definición, es fácil llegar a la conclusión de que estamos frente a un mismo concepto.

Algunos autores han afirmado que la definición de ADPIC contempla algunas diferencias con la definición tradicional de denominación de origen y que consagra

5. CARLOS E. MASCAREÑAS. “Las Denominaciones de Origen en el Derecho Comparado y en el Derecho Internacional”, *Revista Jurídica*, Universidad de Puerto Rico, vol. XXIX, 1960, p. 100.

inclusive la protección de aquellas indicaciones que hagan referencia a productos con calidades o características especiales que se deban exclusivamente al elemento humano, donde el medio geográfico no tiene influencia.

Como se expondrá mas adelante, veremos que las denominaciones de origen y las indicaciones de geográficas son términos que pueden entenderse como sinónimos y que para el caso planteado de los nombres geográficos famosos para identificar un producto que deba sus especiales características exclusivamente al medio geográfico, se podrán proteger a través de signos distintivos diferentes a las denominaciones de origen.

Analizando las definiciones de la Decisión Andina, del Arreglo de Lisboa y ADPIC, definen a la Denominación de Origen como una forma especial de indicación geográfica y de la cual podemos deducir los siguientes elementos esenciales que debe reunir una indicación geográfica, para ser considerada denominación de origen.

IV. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Con base en las definiciones de la norma Comunitaria Andina, la de los ADPIC y la contemplada en el Arreglo de Lisboa, donde se consagra el registro internacional de las Denominaciones de Origen ante la OMPI, podemos concluir que los elementos esenciales de la denominación de origen son los siguientes: a) Área geográfica b) Productos c) Calidad, características o reputación del producto d) Vínculo entre producto su calidad, características o reputación y su origen geográfico.

A. ÁREA GEOGRÁFICA

En las definiciones de denominación de origen se destaca que el nombre de un lugar geográfico es utilizado para designar productos originarios de esa región, nombre que puede ser el de un país, una región, una localidad o área geográfica determinada.

El área geográfica puede ser vasta como un país o región así como puede ser muy reducida como una pequeña región alrededor de un pueblo y no necesariamente debe estar reconocida oficialmente.

Si el nombre geográfico utilizado como denominación es un nombre reconocido oficialmente, no necesariamente los productos que provengan de cada centímetro de esa región serán susceptibles de aplicar en sus etiquetas la denominación, ya que el territorio que reúne las calidades o características será definido específicamente en el reglamento de la denominación de origen.

Este lugar geográfico debe tener unas calidades o características especiales en su suelo, clima, flora, las cuales, tienen especial injerencia en las calidades, características o reputación de un determinado producto originario de ese lugar y que por sus usos, ha adquirido un significado de calidad extraordinaria para el consumidor.

El uso del nombre geográfico puede ir acompañado de otros elementos nominativos, sin embargo, vale la pena resaltar, que no debe patrocinarse el uso de una denominación de origen por parte de un tercero utilizando localizadores deslocalizadores como por ejemplo “Champaña Española” o “Tequila Peruano”, ya que Champagne y Tequila son regiones de Francia y México asociadas a productos

con características especiales que provienen esencialmente de ese lugar, lo cual puede generar error en público y constituirse en competencia desleal. Igualmente el uso de expresiones como “tipo” “estilo”, “imitación” o análogas, no pueden ser utilizadas, ya que con el uso de expresiones como “tipo Champagne” o “imitación Tequila”, se abre la puerta a la pérdida del carácter distintivo de la denominación de origen, su eventual vulgarización y definitivamente se estaría siendo cómplice al permitir la información engañosa en el mercado.

No debe confundirse la denominación de origen con el género del producto. Usualmente una denominación de origen es famosa e identifica un producto de esa región geográfica pero por su fama no significa que también identifique el producto de otro lugar geográfico, por lo que siguiendo el ejemplo mencionado, el género del producto seguirá siendo vino espumoso y una denominación de origen que identifica un vino espumoso de calidades especialísimas seguirá siendo Champagne.

Puede presentarse, que por los usos del lenguaje el nombre geográfico sufra un proceso de conversión hasta el punto de constituirse en una expresión genérica indicativa del producto, es decir, se presentó en el mercado un proceso de generalización o vulgarización, como ocurrió con expresiones como “brandy”, “vermouth” o “agua de colonia”.

Cuando un nombre geográfico se ha vulgarizado, hasta el punto de ser considerado indicativo del género del producto independientemente del lugar de origen, no es posible su protección como denominación de origen, de conformidad con lo dispuesto en el literal b) del artículo 202 de la Decisión 486 de la Comisión

de la Comunidad Andina de Naciones que establece que no podrán ser declaradas denominación de origen aquellas que “sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir el producto de que se trate, entendiéndose por ello las consideradas como tales por los conocedores de la materia como por el público en general”.

Uno de los mecanismos para proteger una denominación de origen frente a una eventual vulgarización del término, consiste en la necesidad de proteger y declarar en el país donde se ubique el nombre geográfico, la protección oficial de la denominación de origen. Una vez declarado el nombre geográfico como denominación de origen, no podrá ser considerado en el futuro como una expresión genérica en ninguno de los países miembros de la OMC. En efecto, y de conformidad con el artículo 16-18 de ADPIC, no será considerada genérica la denominación de origen o indicación de procedencia, que sea considerada genérica o hayan devenido en tales, siempre que se encuentre protegida como denominación de origen y se mantenga su protección. Aquí se observa la importancia de la protección del nombre geográfico como denominación de origen, con el fin de que en el futuro siempre sea considerada como tal y nunca una expresión genérica.

B. PRODUCTOS

La denominación de origen se usa para indicar un producto el cual puede ser natural o agrícola en estado natural, semielaborado o elaborado. Por definición legal las denominaciones de origen no se aplican a servicios, y esto se explica teniendo en cuenta que los conocimientos humanos aplicados a servicios pueden ser pres-

tados y adquiridos independientemente del lugar geográfico. A pesar de lo anterior, los nombres geográficos aplicados a servicios tienen protección a través de otros signos distintivos como las marcas de certificación, las marcas colectivas o a través de la protección de las indicaciones de procedencia.

Para MIOSSGA, no hay duda frente a la aplicación de la denominación de origen a productos cuyas características se basan exclusiva o esencialmente en factores naturales de la región, como ocurre en algunos casos con las aguas minerales y con algunas piedras como las esmeraldas. Igualmente, la aplicación de la denominación de origen opera frente a productos que mezclan los factores naturales y humanos para lograr su característica especial. Sin embargo, se presentan opiniones encontradas en el hecho de establecer los alcances de la denominación de origen frente a productos industriales y artesanos, en donde se tiene en cuenta exclusivamente los factores humanos como génesis de la calidad de los productos.

Considero las denominaciones de origen no se aplican a los productos donde sus características especiales dependen exclusivamente del factor humano. Los métodos tradicionales para hacer las cosas por el hombre, pueden ser aprendidos y mejorados independientemente del lugar de fabricación, es decir, el lugar o área geográfica en estos casos, no determina esencialmente las calidades del producto, y por el contrario, el factor humano, independientemente de donde sea empleado, es el factor determinante de la calidad. Lo anterior no significa que el uso de un nombre geográfico asociado a un producto cuya calidad dependa del factor humano este desprotegido, ya que como se anali-

zará más adelante, existen otros signos distintivos como las marcas de certificación o las marcas colectivas y hasta el mismo régimen de protección de las indicaciones de procedencia que pueden otorgar la adecuada protección.

C. CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES O REPUTACIÓN DEL PRODUCTO

El producto designado con la denominación de origen, debe reunir unas calidades y características particulares que lo hagan distinto y especial frente a los de su género. No todo producto que se origine en ese lugar geográfico puede utilizar el nombre geográfico como denominación de origen y solo en la medida que cumpla con las reglas técnicas de calidad establecidas para la utilización de la denominación y el productor obtenga la autorización respectiva para su uso, podrá emplear la denominación de origen en sus etiquetas.

Teniendo en cuenta que la denominación de origen transmite la idea de calidad del producto, el productor que desee aplicar el nombre geográfico como denominación de origen deberá haber obtenido previamente una autorización para poder usarla en sus productos. Para que se le otorgue la autorización al productor para el uso de la denominación de origen, el producto deberá someterse a un riguroso examen técnico que garantice al público que el mismo se ajusta al reglamento de la denominación y por lo tanto, cumple con un mínimo de calidades exigidas para considerar ese producto como denominación de origen.

Tradicionalmente, la calidad o características de los productos han sido consideradas por los tratadistas como elementos

esenciales de la denominación de origen, sin embargo, en la definición que trae ADPIC y la Decisión Andina 486 sobre la denominación de origen, incluye un elemento adicional que igualmente se constituye en elemento esencial y que vale la pena resaltar: la “reputación” del producto.

La reputación del producto adquiere importancia frente a casos en que no son claras las características o calidades especialísimas del producto para otorgar la protección del nombre geográfico como denominación de origen.

Lo anterior puede presentarse cuando como indicación de procedencia se usa el nombre de una vasta región geográfica como el nombre de un país, para identificar un producto agrícola ampliamente reputado, como por ejemplo el café, y dentro de ese amplio territorio se presenta gran variedad de climas y suelos con distintas calidades, generando que el café producido presente igualmente heterogeneidad en las calidades técnicas dependiendo del lugar de cultivo.

Al intentar el registro de esta indicación de procedencia como denominación de origen, y determinar los parámetros de su reglamento, se observa que no existe una homogeneidad en las características técnicas del producto (café) producido dentro del territorio debido a la diversidad de climas y suelos, sin embargo esta presente el hecho que ese producto tiene una reputación reconocida por el público, por ejemplo frente a su suavidad. En este caso, a pesar de la heterogeneidad en sus calidades técnicas, pero existir homogeneidad en una calidad conocida y reputada, resulta suficiente para considerar susceptible de pro-

tección como denominación de origen, siempre que la reputación se deba al medio geográfico.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, acoge lo dispuesto en ADPIC, e incluye dentro de la definición de Denominación de Origen, también a la reputación como elemento suficiente para otorgar o declarar la protección de un nombre geográfico como denominación de origen.

D. RELACIÓN ENTRE PRODUCTO, SU CALIDAD, CARACTERÍSTICAS O REPUTACIÓN Y SU ORIGEN GEOGRÁFICO

Debe existir un nexo inescindible entre producto, calidad o reputación y nombre geográfico, relación que consiste en que el producto deba producirse en la localidad siguiendo los parámetros establecidos para garantizar las calidades o reputación del producto.

Para FERNÁNDEZ NOVOA la denominación de origen debe utilizarse para designar productos cultivados o elaborados en el país, región o localidad cuyo nombre se emplea precisamente como denominación de origen⁶.

El nexo entre calidad y origen geográfico, debe ser identificado por el público como ocurre con la denominación de origen “champagne” que es asociada por el consumidor, con un vino espumoso de calidades especialísimas debidas al origen geográfico.

Cuando se mantiene una relación constante entre el nombre geográfico y un producto determinado, ésta pasará a convertirse en la denominación del produc-

6. CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA. *La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos*, Tecnos, 1970, p. 146.

to, por lo que para que exista Denominación de Origen, se requiere que se haya usado de manera continua en el mercado para designar un producto de ciertas características y calidades.

Igualmente, en este punto es importante resaltar que el uso local y constante de la denominación para designar el producto, se realice para identificar únicamente el producto elaborado en esa región y evitar que se vulgarice la expresión, ya que como lo anotamos anteriormente, en las Legislaciones sobre protección de Denominaciones de Origen se prohíbe las denominaciones genéricas o que por el lenguaje se constituyeron en la forma como se designa el genero del producto.

V. RELEVANCIA ECONÓMICA Y JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

A. ECONÓMICA

Sin duda alguna, las Denominaciones de Origen constituyen un valiosísimo instrumento para conseguir el mejoramiento de la calidad de los productos y promoción de las exportaciones, aspecto que igualmente genera consecuencias importantes en la esfera del público consumidor y en el mercado.

Al aplicarse las Denominaciones de Origen sobre productos con calidad garantizada y reconocida, éstos incrementarán su notoriedad, constituyendo a las Denominaciones de Origen en signos de garantía y confianza para el público, ha-

ciéndole saber que el producto que se adquiere es de primera calidad generando un efecto multiplicador en ventas y en difusión de los productos.

Para FERNÁNDEZ NOVOA "... muchos de los países tecnológicamente poco desarrollados exportan productos agrícolas de excelente calidad que encuentran fácil acogida en los mercados de los países mas avanzados en el plano tecnológico. Un país fundamentalmente agrícola puede equilibrar, al menos parcialmente su balanza de pagos exportando los productos (vinos, frutas, etc.) que su suelo, condiciones climáticas y pericia de la clase campesina le pueden cultivar. Pues bien estos productos acreditados y muy solicitados en los mercados extranjeros se designan a menudo por medio de denominaciones geográficas que gozan de gran renombre en esos mercados exteriores. Tales denominaciones geográficas de los productos constituyen un valioso instrumento para el adecuado desarrollo e impulso del comercio exterior, de los países esencialmente agrícolas"⁷. "... Es innegable que la economía nacional de un país resulta sensiblemente beneficiada si sus renombradas denominaciones geográficas son reconocidas y protegidas jurídicamente por los Estados a los que se exportan los correspondientes productos"⁸.

El valor que adquiere el producto con la Denominación de Origen es importante, ya que basta nombrarlo por la Denominación de Origen para que la primera reacción del público sea de preferir el producto frente a cualquier otro, debido a la garantía implícita que conlleva la Denominación de Origen.

7. CARLOS FERNÁNDEZ NOVOA. *La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos*, Tecnos, 1970, p. 10.

8. NOVOA. Ob. cit., p. 11.

Tenemos entonces que tanto en el ámbito nacional como internacional, la Denominación de Origen trae como consecuencia un mayor valor económico y preferencia por el público, aspecto que influye directamente en las exportaciones.

B. JURÍDICA

El titular de la Denominación de Origen es el estado, sin embargo, ésta otorga una protección colectiva en el sentido de que favorece a todos los productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de producción o de fabricación en la localidad.

No es una sola persona quien puede utilizar la Denominación de Origen; puede ser usada por todos los productores de la zona y de igual manera todos se verán beneficiados con las ventajas económicas que otorga el empleo de las Denominaciones de Origen.

La denominación de origen al ser utilizada por los productores de la localidad no ingresa al patrimonio de estas personas y por lo tanto no poseen la facultad de disposición, sino por el contrario, al ser el Estado el titular de la denominación, este signo distintivo se considerará como un bien de la nación respectiva.

Los productores de la zona son beneficiarios en la utilización de la Denominación de Origen, y tendrán protegida la facultad de ejercer el *ius prohibendi* contra productores de otras regiones que pretendan utilizar la Denominación de Origen engañando al consumidor.

Tenemos entonces que desde el punto de vista jurídico, la protección de las denominaciones de origen, generan una protección al consumidor contra el engaño, una garantía de calidad del producto trans-

mitida al público, una protección al productor de la localidad en el sentido de que sus productos no pierdan identidad en el mercado, una protección del mercado mismo evitando la competencia desleal.

VI. RELACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN CON OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

Una vez expuesto de manera general el concepto de Denominación de Origen, es importante estudiar esta figura frente a signos distintivos que se encuentran relacionados y que cumplen funciones semejantes, por lo tanto considero importante resaltar las semejanzas y diferencias que existen con las llamadas indicaciones de procedencia, marcas de certificación y marcas colectivas con el propósito de determinar los alcances del concepto de la denominación de origen.

A. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN FRENTE A LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA

La indicación de procedencia es el signo constituido por un nombre geográfico o una imagen aplicado a un producto o servicio, indicando o evocando su lugar u origen de procedencia geográfica. Este uso no implica necesariamente la transmisión de una idea de calidad o reputación asociado al producto o servicio y lugar geográfico.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, define las indicaciones de procedencia en el artículo 221 así: *Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado.*

La definición de la indicación de procedencia es mucho más amplia que la de denominación de origen, pudiendo afirmarse que se aplica no solo a productos sino también a servicios, y que toda denominación de origen es una indicación de procedencia, pero no toda indicación de procedencia es una denominación de origen. La indicación de procedencia es el género y la denominación de origen es una especie.

Igualmente podemos afirmar que una indicación de procedencia puede estar constituida por cualquier signo, es decir, puede tener como elementos un nombre geográfico como puede integrarse por cualquier signo que indique un lugar geográfico. Es posible que una sola imagen como una bandera o incluso una figura representativa de un país como la Estatua de Libertad o la Torre Eiffel aplicadas a productos o servicios pueden constituirse como indicaciones de la procedencia geográfica de los mismos.

Teniendo en cuenta la función de la indicación de procedencia en el mercado, esta puede ser usada libremente por los productores, fabricantes o prestadores del servicio para indicar de manera veraz el origen geográfico de sus productos o servicios, por lo que no es posible obtener protección mediante un registro para usar exclusivamente esta expresión en el mercado, por cuanto la indicación le pertenece a la colectividad.

Al no aplicarse un sistema de registro a las indicaciones de procedencia no significa que se encuentren desprovistas de protección, por cuanto el uso de una indicación de procedencia de forma falsa o engañosa, puede ser contrarrestada por los interesados con el régimen de la competencia desleal o a través de las normas so-

bre protección al consumidor e incluso por medio de la norma penal.

Diferencias entre Denominación de Origen e indicación de procedencia

A pesar de ser figuras semejantes, se encuentran las siguientes diferencias:

– La Denominación de Origen es la denominación del producto mismo, mientras que la indicación de procedencia no es utilizada como denominación del producto o servicio, sino es usada de manera informativa del origen geográfico del producto o servicio sin transmitir calidades al mismo.

Por ejemplo, fungicida de Colombia como indicación geográfica donde solo se señala, o se da a entender, que este producto es fabricado en Colombia.

Cosa distinta ocurre con nombres geográficos tales como Porto, Champagne, Jerez, que son denominaciones de origen para ciertos vinos, así como las denominaciones Roquefort y Gorgonzola para quesos, Habana para tabacos, etc.

– La Denominación de Origen se aplica solo a productos y dentro de estos a un tipo de productos con características y calidades especiales, mientras que la indicación de procedencia se aplica tanto a productos o servicios y dentro de estos a todos los productos o servicios que provienen de un lugar geográfico sin importar sus características o calidades.

– En la Denominación de Origen el lugar de origen debe ser conocido por sus productos de características especiales, mientras que en la indicación de procedencia esto no es necesario.

– La denominación de origen esta constituida solo por el nombre geográfico de una región, mientras que la indicación

de procedencia esta formada por cualquier signo, incluyendo imágenes o figuras que indiquen o evoquen una región.

B. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN FRENTE A LAS MARCAS COLECTIVAS

La marca colectiva se encuentra definida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, en el artículo 180 así: *Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control del titular.*

Para el registro de una marca colectiva se exige, la presentación de las reglas que el titular de la marca aplica para controlar los productos o servicios y las condiciones y forma de utilización de la marca, así como, las reglas que deberán ser acatadas por los integrantes de la entidad titular.

Desde el punto de vista internacional, las marcas colectivas pueden ser protegidas en cualquier país así en la Nación de origen no se encuentre registrada como tal. El Convenio de París dispone que este tipo de marcas pueden ser protegidas y registradas en países distintos de aquel en que se encuentre establecida la asociación titular de la marca, independientemente si esta asociación no se ha constituido de conformidad con la ley del país en que pide la protección.

Diferencias de la Denominación de Origen frente a la marca colectiva

– La marca colectiva puede estar constituida por varios elementos a voluntad de

su titular, mientras que la Denominación de Origen corresponde a un nombre geográfico que ya existe previamente y se ha usado de modo continuo.

– La marca colectiva puede aplicarse a cualquier producto o servicio siempre que sea producido por los miembros del gremio; la Denominación de Origen solo se puede usar frente a productos de calidades especiales del lugar.

– La marca colectiva puede usarse frente a productos o servicios independientemente del lugar de fabricación, producción o de prestación del servicio, mientras que la Denominación de Origen solo puede aplicarse a productos especiales producidos en el lugar geográfico de la Denominación de Origen.

– La marca colectiva indica un origen industrial o calidad común de un producto o servicio, mientras que la Denominación de Origen indica esencialmente calidades especialísimas asociadas a un origen geográfico. La marca colectiva no obliga a producir el artículo en un mismo lugar o donde tradicionalmente se ha fabricado o producido.

– La Denominación de Origen es propiedad del estado y para su utilización se debe solicitar la autorización respectiva. Si el tercero cumple con las exigencias para usar la denominación de origen, no puede negarse la autorización. Por el contrario con la marca colectiva es discrecional del titular autorizar a terceros el uso de la misma.

– La denominación de origen no confiere un derecho subjetivo patrimonial y en las marcas colectivas existe un derecho de exclusiva en cabeza del titular de la marca.

C. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
FRENTE A LA MARCA DE CERTIFICACIÓN
O GARANTÍA

La marca de certificación es un signo que se utiliza para certificar o garantizar la calidad, características, origen u otros factores referentes a los productos amparados por la marca, garantizando al público que los productos cumplen con determinadas normas de calidad, características y tienen un origen definido.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, consagró como figura novedosa en el derecho comunitario andino la marca de certificación o garantía, definiéndola en el artículo 185 de la siguiente manera: *Se entenderá por marca de certificación un signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca.*

El titular de la marca de Certificación será el encargado de efectuar la certificación de calidad de conformidad con normas técnicas por el establecidas y podrá licenciar la marca en favor de quienes cumplen con las respectivas normas de calidad.

Las marcas de Certificación podrán ser solicitadas por empresas o instituciones públicas o privadas o un organismo regional o internacional, adjuntando el reglamento de uso de la marca, indicando cuales son las características especiales que se garantizan los productos a los cuales se aplica. Igualmente deberá indicarse de control previo y posterior a la autorización a terceros⁹.

Por la naturaleza de la marca de Certificación, su titular no podrá usarla sobre sus propios productos pero podrá vigilar y controlar que la marca de Certificación se use sobre productos que cumplen con las calidades previamente establecidas¹⁰.

Diferencias entre las Denominaciones de Origen y las marcas de certificación o garantía

– La marca de certificación no necesariamente debe ser un nombre geográfico como ocurre con la denominación de origen.

Las marcas de certificación y las denominaciones de origen tienen como función, el transmitir la idea y garantizar al consumidor que un producto posee ciertas características acompañadas de especiales niveles de calidad. Se presenta un aparente inconveniente cuando la marca de certificación se constituye en un nombre geográfico y garantiza el origen del producto, ya que una primera impresión de esta hipótesis nos ubica en que la función y definición de ambas figuras son coincidentes, sin embargo las diferencias que se presentan y que exponemos a continuación, nos ayudan a establecer las diferencias entre los dos tipos de signos distintivos.

– La aparente confusión se aclara analizando las figuras y en primer término podemos afirmar que los intereses jurídicos tutelados son los mismos pero se invierte su orden de prelación. Mientras la denominación de origen busca la protección inmediata de los productores y fabricantes de

9. Artículos 185 y 186 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

10. Artículo 188 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones.

la localidad, la protección de los consumidores se logra de manera indirecta. La marca de certificación busca la protección del consumidor en primera instancia y con esto se benefician indirectamente los productores y fabricantes.

– Adicionalmente, las marcas de garantía tienen una esfera de aplicación mucho más amplia que las denominaciones de origen, ya que este tipo de marcas puede ser utilizado para garantizar características tanto de productos como servicios. Las denominaciones de origen solo se pueden aplicar a los productos.

– La denominación de origen no confiere un derecho subjetivo patrimonial y el registro de las marcas de certificación confiere un derecho de exclusividad en cabeza del titular de la marca.

– La marca de certificación puede aplicarse a cualquier producto o servicio siempre que sea producido o prestado por una persona autorizada por el titular de la marca; la Denominación de Origen solo se puede usar frente a productos y de calidades especiales extraídos, cultivados o manufacturados por personas autorizadas de la localidad.

– La marca de certificación puede usarse frente a productos o servicios independientemente del lugar de fabricación, producción o de prestación del servicio, mientras que la Denominación de Origen solo puede aplicarse a productos especiales producidos en el lugar geográfico de la Denominación de Origen.

– La marca de certificación puede garantizar el grado de calidad o características de un producto o servicio impuestas a voluntad del titular de la marca, mientras que las características especialísimas o reputación del producto en la denominación de origen necesariamente son impuestas

por el clima, calidad de la tierra, flora y el factor humano con conocimientos tradicionales exclusivos del lugar geográfico.

– La calidad certificada por la marca de garantía no necesariamente proviene exclusivamente del medio geográfico donde es producida la mercadería incluidos los factores naturales y humanos, mientras por el contrario, para la Denominación de Origen esto será imperativo.

VII. PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y SU RELACIÓN CON COLOMBIA

Las Denominaciones de Origen son protegidas aunque no en todos los casos por la legislación nacional de los países. Adicionalmente están los tratados bilaterales y multilaterales.

Dentro de la legislación nacional, se puede prever una protección de las Denominaciones de Origen a través del registro, en otras a través de su uso, en otras a través del derecho marcario como causal de irregistrabilidad, así como a través de la competencia desleal o acciones por infracción, normas sobre protección al consumidor y normas penales.

Bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones, se consagra varias clases de protección sobre la Denominación de Origen. De una parte está la declaración administrativa de protección de una Denominación de Origen establecido como un sistema registral. De otro lado, se consagra la causal de irregistrabilidad de marcas que generen confusión respecto a una Denominación de Origen, así como la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, acción de competencia desleal por actos

asociados a la propiedad industrial y la protección que otorga la ley de protección al consumidor sobre información veraz y suficiente.

El Convenio de París en su artículo 10.º en concordancia con el artículo 9.º, consagra una protección a través del mecanismo de la competencia desleal, donde en sus artículos 10 Bis y 10 Ter, remite a la legislación interna para que se desarrollen mecanismos tendientes a la protección de cualquier conducta de competencia desleal referentes a las Denominaciones de Origen.

En Colombia la Ley 256 de 1996 de Competencia Desleal, en su artículo 11, hace referencia al Convenio de París y manifiesta que se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones incorrectas o falsas que generen error o engaño respecto de los productos. Adicionalmente, en el artículo 15 de la misma ley en el inciso segundo estipula que se considera desleal el empleo no autorizado de Denominaciones de Origen falsas o engañosas, así se encuentre el producto con indicaciones de su verdadera procedencia o de expresiones como modelo, sistema, tipo, clase, género, manera, imitación y similares.

Los mecanismos exigidos por el Convenio de París para proteger adecuadamente este signo distintivo, se encuentran en

las disposiciones procesales de la Ley 256 de 1996.

De otra parte y en atención a la posibilidad de proteger Denominaciones de Origen Colombianas en el exterior, es importante señalar lo referente al Acuerdo TRIPS o ADPIC, el cual al tener cerca de 130 países adheridos, los mismos deberán adoptar sus legislaciones internas de conformidad con lo dispuesto en TRIPS o ADPIC, es decir, que los países adheridos al Tratado y que no tengan aún una legislación que brinde una protección adecuada sobre las Denominaciones de Origen de conformidad con este Acuerdo, al momento de entrar en vigencia del Tratado estos signos distintivos deben tener los mecanismos adecuados de protección, lo que indica que a corto plazo se puede esperar que internacionalmente las Denominaciones de Origen tengan los instrumentos suficientes para defender su tipo especial de distintividad.

Confo en que los comentarios realizados en este escrito, brinden una mayor claridad frente a la naturaleza de cada uno de estos signos distintivos, así como servir de instrumento para advertir que el uso de un nombre geográfico dentro de un signo distintivo, puede constituirse en una indicación geográfica, una denominación de origen, ser una marca o ser un término genérico.