

LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y EL ALCANCE DE SU PROTECCIÓN

JOSÉ LUIS LONDOÑO FERNÁNDEZ*

SUMARIO

I. La denominación de origen protegida. A. Definición, elementos esenciales y requisitos de protección. B. Modo de adquirir el derecho sobre una denominación de origen. C. Las denominaciones de origen y otros bienes inmateriales. II. El alcance del derecho otorgado por la declaración de protección de una denominación de origen (*ius prohibendi*). A. Imposibilidad de uso de signos distintivos por parte de terceros. B. Imposibilidad de que los terceros registren como marca el mismo o similar signo distintivo. 1. Que la marca reproduzca, imite o contenga una denominación de origen para los mismos productos. 2. Que la marca reproduzca, imite o contenga una denominación de origen para productos diferentes. 3. Que la reproducción, imitación o evocación de la denominación de origen implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad

Indicaciones de procedencia, indicaciones geográficas, denominaciones de origen. ¿Son estos términos sinónimos? ¿Se refieren a los mismos bienes de propiedad industrial? Estos son interrogantes que normalmente nos planteamos al ver que si bien los expertos en la materia ubican o califican a las dos últimas como las especies de la primera, nuestra legislación –Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad– considera que las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen son las especies y las indicaciones geográficas, el género.

En efecto, según el Comité Permanente Sobre el Derecho de Marcas Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¹ (OMPI), “la terminología aplicada en los tratados ad-

* Abogado de la Universidad Externado de Colombia; especialista en propiedad industrial, derechos de autor y nuevas tecnologías de la misma universidad; actualmente ejerce como abogado de la División Jurídica de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y docente

ministrados por la OMPI pertenecientes al ámbito de las indicaciones geográficas distingue entre ‘indicaciones de procedencia’ y ‘denominaciones de origen’”. No obstante, ni el Convenio de París ni el Arreglo de Madrid sobre las indicaciones de procedencia definen las dos instituciones.

Para el mencionado comité, una indicación de procedencia podría ser definida como “una indicación referida a un país o a un lugar situado dentro del país en tanto que país o lugar de origen de un producto”.

Por su parte, la denominación de origen encuentra su definición en el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, de 1958, en los siguientes términos:

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 se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

Finalmente, las indicaciones geográficas son definidas por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) de la siguiente manera:

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.

De acuerdo con lo anterior, el Comité de expertos concluye que

al comparar estas definiciones puede observarse que la indicación de procedencia es el término genérico que comprende a la indicación geográfica y a la denominación de origen, como quiera que aquella sólo requiere que el producto para el que se utiliza provenga de una zona geográfica, de manera que existirán indicaciones de procedencia que no podrán encuadrar en la definición de indicación geográfica. Por su parte, la definición de indicación geográfica es más amplia que la de denominación de origen. En consecuencia, toda denominación de origen e indicación geográfica será una indicación de procedencia. Toda denominación de origen será una indicación geográfica, mas no

de la Especialización en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico: josel.londono@cafedecolombia.com. Este artículo expresa únicamente la opinión del autor y no compromete a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Fecha de recepción: 3 de abril de 2009. Fecha de aceptación: 11 de septiembre de 2009.

1. Documento SCT/6/3 REV. Sobre las indicaciones geográficas: antecedentes, naturaleza de los derechos, sistemas vigentes de protección y obtención de protección en otros países. Octava sesión, Ginebra, 27 a 31 de mayo de 2002.

todas las indicaciones de procedencia serán indicaciones geográficas o denominaciones de origen, ni todas las indicaciones geográficas serán denominaciones de origen.

No obstante lo anterior, y a pesar de contar con definiciones casi idénticas y de compartir sus principales características, nuestra legislación andina ha preferido ubicar a las indicaciones geográficas como el género y a las denominaciones de origen como la especie. A la primera se le exige el cumplimiento de una serie de requisitos para que pueda obtener la protección del Estado y, por ende, convertirse en un signo distintivo, en tanto que a la segunda sólo se le exige indicar verdaderamente un lugar geográfico originario del producto, por lo cual, y a pesar de encontrarse en el título de los signos distintivos, no debería ser considerada como tal.

En virtud de lo anterior, hemos querido analizar cuáles son esas particularidades, características y requisitos que hacen de las denominaciones de origen un signo especial, así como el alcance de su protección.

I. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA

A. DEFINICIÓN, ELEMENTOS ESENCIALES Y REQUISITOS DE PROTECCIÓN

Si bien podrían traerse una o varias definiciones doctrinarias de denominación de origen, considero que la consagrada en nuestra legislación –Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina– es bastante completa, no solo porque es la definición legal, sino por la clara delimitación de sus elementos esenciales. Así, de acuerdo con el artículo 201 de la Decisión 486, se entiende por denominación de origen (en adelante DO) 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.

En este sentido, tenemos que los elementos esenciales que debe cumplir una indicación geográfica para ser reconocida como denominación de origen son:

a. Que consista en la denominación de una zona geográfica políticamente reconocida, como el nombre de un país, de un departamento o estado o un municipio. No obstante, también podrá ser denominación de origen el nombre de una zona geográfica que no se encuentre políticamente reconocida o delimitada por fronteras, pero que sí sea reconocida por la generalidad del público. En efecto, podría constituir denominación de origen el nombre de una zona geográfica que comprenda la unión de dos o más departamentos o municipios, la confluencia de varios ríos o la unión de varias cordilleras, etc., como la zona del Sinú.

b. Que sea utilizada para designar un producto originario de la zona geográfica. Es decir, que el producto no puede provenir de una zona geográfica diferente de la que se utiliza para designarlo, aunque esto no significa que un producto de la misma naturaleza no pueda provenir de otra región.

c. Que el producto posea una calidad, característica o reputación que se deba de manera exclusiva o esencial a la zona de la cual se origina, dados sus factores naturales o humanos. Este es el llamado *vínculo* que debe existir entre el producto designado y la zona geográfica. En efecto, es posible que un producto pueda ser extraído, procesado, cultivado, etc., en varios territorios o zonas geográficas, pero algunos poseen características o calidades especiales que se deben al clima, la topografía o las costumbres que sólo se dan en la zona específica de la cual provienen, que le dan el reconocimiento y la diferenciación respecto de otras zonas o territorios².

Consecuente con lo anterior, encontramos entonces los requisitos exigidos por la legislación para declarar o reconocer que una denominación de origen merece ser protegida.

En este sentido, para que sea declarada la protección de una denominación de origen ésta deberá *no estar incurso en los "requisitos negativos"* contenidos en el artículo 202 de la Decisión 486; es decir:

- Debe ajustarse a la definición contenida en el artículo 201 de la Decisión.
- No consistir en una indicación común o genérica, esto es, que el nombre de la región, territorio, zona o país no sea el comúnmente utilizado para indicar el producto³; pero no debe entenderse que no puede constituir denominación de origen por el hecho de describir la procedencia del producto, pues evidentemente la denominación consiste en la indicación de un origen. Pensar en contrario sería desnaturalizar la figura, como quiera que se exigiría una distintividad intrínseca equivalente a la de las marcas. Por su definición, debe indicar una zona geográfica de procedencia del producto, conocida o reconocida por el público como aquella zona de la cual proviene un producto también reconocido por poseer unas características especiales imputables a los factores naturales y humanos de la zona.

- La denominación de origen no debe ser contraria a las buenas costumbres o al orden público. Sobre el particular, sólo sería prudente manifestar que no encontramos ejemplos de denominaciones que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público. Si se atiende a su definición, una denominación de origen corresponde a una indicación geográfica, no fantasiosa ni arbitraria, de manera que este supuesto, en nuestra opinión, fue equivocadamente incluido en la decisión toda vez que es casi imposible que el nombre de una región, zona,

2. Los viñedos de Jerez se encuentran influenciados por unas condiciones climáticas y geográficas irrepitibles en el planeta. En efecto, al norte se encuentran con los vientos del río Guadalquivir; al sur, se mezclan con salinas y pinares; y hacia el interior, sus colinas se acercan a la serranía de Cádiz.

3. Bermudas para identificar pantalones cortos.

territorio, país, públicamente reconocido, sea contrario al orden público o a las buenas costumbres.

– No debe inducir a error al público sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, calidad, reputación u otras características de los respectivos productos. Según lo ya manifestado, el producto debe provenir de la zona geográfica que lo designa y, por sobre todo, debe ostentar las cualidades o características que se reconocen oficiosamente o que se destacan en la solicitud de declaración de protección.

Asimismo, la denominación de origen debe poseer unos “requisitos positivos” consagrados en la decisión; en tal sentido, debe:

– Consistir en la denominación de un país, zona, región, territorio, etc.

– *El producto debe ostentar una calidad, reputación u otras características* que se derivan exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que se produce, incluyendo los factores naturales y humanos.

Consideramos que este punto es de vital importancia, especialmente el relacionado con la reputación, para demostrar que una denominación de origen merece reconocimiento de protección, así como para efectos de la eficacia de ella frente al uso no autorizado por parte de terceros o su reproducción o evocación en un trámite registral.

Teniendo en cuenta que una de las características que debe ostentar el producto objeto de protección es la reputación, hemos considerado pertinente referirnos a este concepto, de acuerdo con el alcance que ha querido darle la misma decisión. Para ello, consideramos también apropiado tener presente las definiciones de “reputación”, “prestigio” y “notorio”, según el Diccionario de la Real Academia Española:

Reputación: Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo.

Prestigio: Realce, estimación, renombre, buen crédito.

Notorio, ria: Público y sabido por todos. Importante, relevante o famoso.

Podríamos traer también el significado de expresiones tales como “famoso”, “renombrado”, etc., y encontraríamos que son definidas con sinónimos: prestigioso, reputado, etc. En consecuencia, esta cita resulta importante para entender cuál es el sentido que la decisión les da a los términos mencionados, y anticipamos que es el mismo, lo cual se demuestra con la simple cita de los artículos relevantes.

En efecto, de conformidad con el artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

Se entiende por signo distintivo *notoriamente* conocido el que fuese *reconocido* como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.

El artículo 231 le otorga al titular de un signo distintivo notorio la facultad de impedir a terceros realizar uno cualquiera de los actos consagrados en los artículos 155, 156 y 157 de la misma decisión, dentro de los cuales encontramos los literales e y f del artículo 155, así:

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del *prestigio* de la marca o de su titular;

f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su *prestigio* [cursiva añadida].

Finalmente, es conveniente citar la causal de irregistrabilidad del literal h del artículo 136, que establece que no podrán registrarse aquellas marcas que

[...]

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; *un aprovechamiento injusto del prestigio del signo*; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario [cursiva añadida].

Como ya lo mencionamos, tanto de la definición de denominación de origen como de los requisitos de presentación de la solicitud⁴ se desprende que uno de los atributos de la DO generadores de la declaración de protección puede ser *su reputación*. No obstante, el literal j del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra la causal de irregistrabilidad de aquella marca que se aproveche de *la notoriedad* de una denominación de origen.

En conclusión, la Decisión 486 no hace diferencia entre signo prestigioso, reputado y el notorio. En efecto, como se puede observar en los artículos citados, relacionados con la notoriedad, el legislador siempre asimila el concepto de notoriedad al del prestigio del signo. Es más: las normas que regulan las denominaciones de origen siempre se refieren al prestigio, reputación o reconocimiento de

4. El artículo 204 exige incluir una reseña de la reputación de la denominación de origen en la solicitud de declaración de protección.

la denominación y, posteriormente, sin embargo, en la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 135, tales condiciones son reemplazadas por la condición de notoriedad.

En consecuencia, para satisfacer el requisito de la reputación que debe ostentar una denominación de origen servirían como medios de prueba los mismos documentos, datos o información que demuestren la notoriedad de un signo, pero se deberá hacer especial énfasis en el reconocimiento de una calidad asociada al producto, pues no debería otorgarse protección a una denominación por el simple hecho de ser ampliamente conocida, sino que ese conocimiento debe obedecer a una calidad especial.

B. MODO DE ADQUIRIR EL DERECHO SOBRE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Una denominación de origen adquiere el estatus de protegida mediante el acto de declaración o de reconocimiento proferido, según la Decisión 486, por la oficina nacional competente; en nuestro país, mediante el acto administrativo (resolución) expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio.

Es importante resaltar que la naturaleza de este acto es compleja, de suerte que podría afirmarse que se trata de un acto de naturaleza mixta. En efecto, es acto declarativo, por cuanto tiene por finalidad reconocer que un producto es identificado y reconocido por el nombre de la zona, territorio o región en el que se origina y que sus características se deben ineludiblemente a las condiciones especiales de esa zona y, principalmente, al esfuerzo de toda una colectividad a lo largo de varios años para conservar unas condiciones y costumbres culturales homogéneas, que son las creadoras en gran parte de la diferenciación adquirida por el producto.

Pero sería también posible argumentar que es sólo atributiva, como quiera que sin el acto administrativo no existe un derecho de exclusiva sobre la denominación. No obstante, nuestra legislación consagra dos causales de irregistrabilidad absolutas de marcas cuando consistan en términos que indiquen la procedencia del producto y que engañen sobre características del producto, tales como la procedencia. Así, sería irregistrable, como marca, una expresión consistente en una indicación geográfica aun cuando no esté reconocida como denominación de origen protegida, como quiera que ella consistiría en una cualidad especial y exclusiva del producto, como es provenir de dicha región, o por engañar al público, en la medida en que semejante término abarca una serie de características que son esperadas por el consumidor y que el producto no posee, con lo cual se está reconociendo que existe un producto proveniente de una zona conocida por brindarle a dicho producto una cualidad especial.

Por estas razones, el reconocimiento a la protección puede ser fruto de una actividad administrativa iniciada de oficio (por medio de la oficina nacional) o a partir de una solicitud presentada por quien tenga legítimo interés en obtener

semejante declaración. Sin embargo, es preciso aclarar que, en cualquiera de los casos, la oficina nacional competente deberá examinar que la denominación de origen cumpla con los requisitos exigidos en la Decisión 486 para que su protección sea declarada.

C. LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS BIENES INMATERIALES

Como parte final del presente apartado, y haciendo extensiva la introducción de este artículo, consideramos necesario comparar o diferenciar a la denominación de origen frente a la otra especie de las indicaciones geográficas, las indicaciones de procedencia, y frente al signo distintivo por excelencia, las marcas, con el fin de determinar el verdadero alcance de la protección que se debe otorgar a una denominación de origen.

En cuanto a las primeras, podemos destacar que, a diferencia de legislaciones como la europea⁵, en la que las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen son dos figuras distintas, según los requisitos que deben cumplir para la declaración de su protección, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina clasifica a la denominación de origen y a la indicación de procedencia como dos especies de las indicaciones geográficas.

Por su parte, el artículo 221 de la misma decisión define a la indicación de procedencia como “el nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”.

Atendiendo a las dos definiciones, es necesario, entonces, hacer una somera diferenciación entre estas dos clases de las indicaciones geográficas, así:

a. Si bien las dos clases corresponden a indicaciones geográficas, es decir, consisten en expresiones indicadoras del origen del producto que identifican, se está en presencia de una denominación de origen cuando el producto identificado *posee unas cualidades o reputación necesariamente ligadas a ese origen geográfico, incluyendo sus factores naturales y humanos*, en tanto que ninguna calidad es exigible para estar en presencia de una indicación de procedencia, y de existir esta calidad, ésta no es requisito esencial para estar en presencia de tal figura.

El anterior razonamiento es explicado por FRANCISCO ASTUDILLO en los siguientes términos:

Ahora bien, no todo nombre geográfico puede ser objeto del derecho acordado por el Estado. Ese nombre debe estar asociado a un territorio o zona delimitada que presenta unas características muy propias que le imprimen a productos determinados una calidad específica. Pero no sólo los factores naturales cuentan. La mano del ser humano pudiera estar involucrada. Los ejemplos ilustrativos son los vinos, en cuya

5. Reglamento CE510/2006.

producción por supuesto incide el tipo de suelo, el clima y la altura; pero igualmente son importantes las técnicas creadas por el hombre para el cultivo y el procesamiento de la uva. En el caso de la denominación Champagne, hasta el sistema de poda de la planta está reglamentado (ASTUDILLO: 1992: 68).

En el caso de las indicaciones de procedencia, el objeto del derecho es igualmente un nombre, expresión o signo que designe o evoque a un país, región, localidad o lugar determinado, como expresa la Decisión 486. Igualmente las indicaciones de procedencia están asociadas a una zona determinada *pero no tienen una función indicadora de la calidad o características específicas de los productos a los cuales se refiera*, como en el caso de las denominaciones de origen. Como su nombre lo indica, solo señalan el origen de un producto⁶ [cursiva añadida].

b. Mientras que el derecho a usar una denominación de origen sólo recae en las personas que se encuentren en alguna de las situaciones descritas en el artículo 207 de la Decisión 486⁷, el derecho al uso de una indicación de procedencia recae en cualquiera que pretenda informar al público el origen del producto; basta con que en efecto dicho origen sea verdadero.

c. Haciendo extensivo lo anterior, una expresión sólo puede ser denominación de origen si, cumplidos los requisitos positivos establecidos en la legislación, es reconocida como tal por la autoridad competente. El derecho sobre aquélla es de exclusiva y exclusión, dándole entonces a su titular⁸ la facultad de prohibir a terceros usar la denominación o su equivalente o una imitación, para identificar productos idénticos o similares e inclusive diferentes, si se genera un riesgo de confusión o de asociación.

Por su parte, sobre la indicación de procedencia no existe un derecho de exclusiva, ni tampoco existe un momento o circunstancia que determine el nacimiento del derecho sobre ella. El único condicionamiento consagrado en la legislación de propiedad industrial se refiere a la prohibición de usar indicaciones de procedencia falsas.

d. En tanto que la denominación de origen, desde el momento en que es reconocida como tal por la autoridad competente, deja de ser un término descriptivo o de uso común en el sentido de los literales e, f y g del artículo 135 de la Decisión

6. [www.revistaespacios.com/a05v26n01/05260113.html]. "Aproximación al estudio de las indicaciones geográficas", revista *Espacios*, volumen 26 (1) 2005.

7. Artículo 207. La autorización de uso de una denominación de origen protegida deberá ser solicitada por las personas que:

a) directamente se dediquen a la extracción, producción o elaboración de los productos distinguidos por la denominación de origen;

b) realicen dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada según la declaración de protección; y,

c) cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas nacionales competentes.

8. Es necesario aclarar que es el Estado el titular primario de la denominación de origen y en consecuencia, el que tiene el derecho exclusivo de autorizar el uso de la denominación de origen. No obstante, dicha facultad puede ser delegada en entidades públicas o privadas que representen a la colectividad beneficiaria de la denominación.

486, las indicaciones de procedencia no dejan de ser descriptivas, es decir, siguen siendo un derecho de todos, para los mismos productos o para productos diferentes, basta que ella no sea engañosa, de suerte que el control sobre su uso no sería ejercido por las autoridades de propiedad industrial sino por las autoridades en cabeza de quienes recae la función de protección al consumidor y de etiquetado.

Teniendo en cuenta lo anterior, las conclusiones serían las siguientes:

1. Cuando una expresión corresponda al nombre de una región, zona geográfica, país, etc., e identifique un producto cuya calidad especial o prestigio se deba a esa región y se reconozca dicho vínculo por la autoridad competente, se está en presencia de una denominación de origen y la expresión, en consecuencia, dejará de ser descriptiva, genérica o común, convirtiéndose en un signo *distintivo*, con las prerrogativas de exclusividad que conlleva dicho reconocimiento.

2. La indicación de procedencia, por su definición, es simplemente eso, el nombre de un país, región o lugar determinado, mas no identifica un producto ya que por su naturaleza no lo individualiza, de ahí que se requieran normas de protección al consumidor y sanitarias que regulen la forma de uso de las indicaciones de procedencia, como mecanismo de información al consumidor.

3. Existen expresiones (indicaciones de procedencia) que pueden ser de dominio público y, por lo tanto, pueden ser usadas por cualquiera, *salvo que se hayan convertido en denominaciones de origen protegidas*.

En consecuencia, una vez se ha reconocido la protección de una denominación de origen, dicha expresión, o su concepto, deja de ser genérica o usual y, por tanto, no puede ser usada por terceros no autorizados, *ni siquiera como descriptor del origen del producto*.

Ahora bien, teniendo claras estas diferencias entre denominaciones de origen e indicaciones de procedencia, y para los propósitos del presente artículo, las principales diferencias existentes entre las denominaciones de origen y las marcas serían las siguientes:

a. En nuestro sistema, el derecho de exclusiva sobre una marca sólo se adquiere por su registro, previa la solicitud que cumpla los requisitos formales consagrados en la Decisión 486 y la normatividad nacional que la complementa o reglamenta. Por su parte, como se anotó, el acto administrativo que declara la protección de una denominación de origen no es esencialmente el generador o creador del derecho, sino precisamente un acto por medio del cual se reconoce un derecho adquirido. No obstante, sí puede afirmarse que sin dicha declaración no existe exclusividad sobre la denominación.

b. Ciertamente, cuando tratamos los signos distintivos, sin importar cuál clase de ellos sea, nos viene a la mente cuáles son los requisitos que les son normalmente exigidos a las marcas para que puedan constituir marca y así ser registrables. En efecto, ya desde el Convenio de París se exigía que la marca no fuera descriptiva, ni genérica ni engañosa, así como que tampoco fuera idéntica o semejante a otra previamente registrada o solicitada por un tercero. Estos criterios son generalmente incorporados en la mayoría de legislaciones, en unas con mayor rigurosidad que en otras.

En este sentido, tenemos que no puede ser marca aquella que se encuentre incurso en una de las causales absolutas de irregistrabilidad, por ejemplo, por describir la calidad, características o procedencia del producto que pretende identificar, o por consistir en el nombre técnico, genérico o usual del producto, como “Vélez” para identificar dulces de guayaba⁹. Son dos las razones fundamentales por las cuales estos signos no pueden ser marca: 1. la razón funcional de la marca de apartarse por completo del producto o sus calidades o características, pues de lo contrario no será distintiva; y 2. el equilibrio que debe existir entre el derecho particular y exclusivo derivado del registro y el interés general, reflejado en la necesaria utilización por parte de las personas de un sector de hacer referencia o usar términos descriptivos, genéricos o usuales para referirse a sus productos e informar al público acerca de sus cualidades.

Estos requisitos, en materia marcaria, encuentran su excepción en la figura del segundo significado, pues la ley reconoce el esfuerzo de un empresario que ha hecho un uso intenso de un término que en principio carecería de distintividad, pero que en virtud de ese uso intenso ha dejado de ser entendido como tal para ser apreciado por el consumidor como un identificador comercial de un producto o un servicio.

Pues bien, lo mismo ocurre con las denominaciones de origen. Esto es, en principio, la denominación corresponde a un término que en materia marcaria sería descriptivo del origen o procedencia geográfica del producto. No obstante, por virtud de un esfuerzo colectivo para preservar unas calidades propias de ese producto y vinculadas a una zona particular, la legislación reconoce que ha dejado de ser un descriptor para convertirse en un distintivo o diferenciador.

Esto es además expresamente consagrado en nuestra legislación, como quiera que la Decisión 486 en su artículo 220 establece que “Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la presente Decisión, *no serán consideradas comunes o genéricas* para distinguir el producto que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen” (cursivas añadidas). Y el artículo 212 le otorga el mismo derecho de exclusiva, atendiendo a la naturaleza de cada uno, que el otorgado a las marcas. Es así que el inciso tercero del mencionado artículo establece que “Son aplicables a las denominaciones de origen protegidas las disposiciones de los artículos 155, 156, 157 y 158, en cuanto corresponda”.

En conclusión, y sin perjuicio de que existen otras diferencias entre estos dos bienes, tanto jurídicas como sociales, comerciales, económicas etc., las anteriormente esbozadas podrían resumirse así:

Nuestra legislación contempla la posibilidad de que un término genérico o descriptivo o usual pueda ser registrado como marca cuandoquiera que en virtud de

9. Debemos aclarar que siguiendo la reiterada jurisprudencia en materia marcaria, el signo es descriptivo cuando la calidad o característica indicada es esencial al producto por identificar. De ahí su imposibilidad de apropiación por vía marcaria. En consecuencia, cuando el origen indicado no constituye una característica esencial del producto o servicio, el signo o expresión será distintivo y podrá ser registrado como marca.

su uso intenso ha adquirido distintividad, y entiende que cuando un producto es identificado por el consumidor por el nombre de la región, zona o país en la que se produce, por virtud de sus condiciones climáticas, geográficas y humanas, se convierte en un signo distintivo y, por lo mismo, susceptible de protección frente a su reproducción, imitación o evocación. *Así, los signos registrados como marcas por haber adquirido un segundo significado y las denominaciones de origen constituyen las dos principales excepciones a los conceptos de genericidad, descriptividad y común utilización.*

II. EL ALCANCE DEL DERECHO OTORGADO POR LA DECLARACIÓN DE PROTECCIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN (IUS PROHIBENDI)

El *ius prohibendi* que se deriva de la titularidad de un signo distintivo se ve expresado principalmente en dos escenarios: 1. en la imposibilidad de que los terceros usen en el comercio el signo sin la autorización de su titular; y 2. en la imposibilidad de que los terceros registren como marca el mismo o similar signo distintivo.

A. IMPOSIBILIDAD DE USO DE SIGNOS DISTINTIVOS POR PARTE DE TERCEROS

Como quedó ya establecido, la declaración de protección de una denominación de origen genera en ella las mismas prerrogativas que las que recaen sobre una marca una vez ha sido registrada.

Así, encontramos que la legislación consagra en sus artículos 155, 156, 157 y 158 los derechos conferidos al titular de una marca, y el artículo 212 establece que estos derechos serán aplicables, en cuanto corresponda, a las denominaciones de origen.

En este sentido, el artículo 155 consagra los actos o usos que el titular del signo puede prohibir o impedir. Por su parte, el artículo 157 señala los casos y la forma en que los terceros pueden usar el signo distintivo protegido, sin requerir de la autorización de su titular. En efecto, el artículo en mención reza:

Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, *no constituya uso a título de marca*, y tal uso se limite a propósitos de identificación o *de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.*

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para

indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el *origen empresarial* de los productos o servicios respectivos [cursiva añadida].

Por supuesto, y bajo el postulado del artículo 212, según el cual este artículo es aplicable a las denominaciones de origen en cuanto corresponda, los terceros no podrán usar la denominación o un término similar para indicar el origen de sus productos, pues esto iría en contra de la naturaleza de la denominación o por lo menos en contra del ámbito de protección de ésta.

Este artículo se refiere a aquellos términos que, como marca, son de necesaria utilización para informar al público, pero cuandoquiera que nos encontremos en presencia de términos que reproducen denominaciones de origen, éstos dejan de ser meramente informativos, genéricos o usuales, de modo que su uso siempre será entendido como uso a título de marca o mejor, de denominación de origen. Esto tiene sentido, pues de lo contrario se estaría informando erróneamente al consumidor, ya que sólo puede incluirse la referencia a la denominación de origen si el producto en realidad cumple con los requisitos de calidad del producto protegido por el signo y la persona se encuentra autorizada legal o contractualmente para usar la denominación de origen.

En consecuencia, la única excepción al derecho de exclusiva que recae sobre la denominación de origen, aplicando el artículo 212 (que remite al 157), consiste en el uso de indicaciones de procedencia, cuandoquiera que se encuentren cumpliendo normas de etiquetado, pero de cualquier manera, esta información debería ser presentada en una forma, tamaño y lugar que no reproduzca o evoque la denominación de origen o que genere en el consumidor la idea de que el producto contiene las características del producto protegido por la DO, de forma que explote su reputación. Esta es, sin duda, una tarea de reglamentación por parte del Estado a través de la autoridad competente.

B. IMPOSIBILIDAD DE QUE LOS TERCEROS REGISTREN COMO MARCA EL MISMO O SIMILAR SIGNO DISTINTIVO

La protección del derecho frente al registro del signo por parte de terceros es obligación de la oficina nacional competente, con independencia de que se presenten oposiciones por parte de un legítimo interesado. Por esta razón, la Decisión 486 consagra unas causales de irregistrabilidad que permiten a la oficina nacional denegar el registro de la marca solicitada, si ésta tiene la potencialidad de vulnerar derechos de terceros.

Ahora bien, a diferencia del régimen de marcas, la causal que establece la irregistrabilidad de un signo que reproduzca una denominación de origen no es relativa, sino absoluta, pues no se encuentra consagrada en el artículo 136 sino

en el 135. Esto es así, entre otras razones que se explicarán a continuación, por cuanto las oficinas nacionales competentes (de los países miembros de la Comunidad Andina) pueden declarar de oficio la protección de una denominación de origen: basta con que la expresión cumpla con los requisitos consagrados en la ley y queden así expuestos en la resolución de declaración de protección; en tanto que no pueden conceder el registro de una marca sino por solicitud de persona interesada en ser el titular de ella.

Dicho lo anterior, y de acuerdo con lo expresado en apartes precedentes, el artículo 135 de la Decisión 486 comprende las “causales absolutas de irregistrabilidad de los signos”, llamadas así por cuanto el Estado no otorgará ningún tipo de exclusividad sobre el signo que se encuentre incurso en alguna de dichas causales, comoquiera que de hacerlo rompería el equilibrio entre el derecho otorgado y el interés general de usar términos de dominio público.

De esta forma, encontramos en este artículo causales de irregistrabilidad por carencia de distintividad del signo, o porque no puede constituir marca, o porque el signo es descriptivo de las características o cualidades inherentes a los productos que pretende identificar, o consiste en el término genérico o usual del producto. Pero encontramos también la causal contemplada en el literal j, la cual establece que en *ninguna circunstancia* (por ser causal absoluta) se otorgará el registro de una marca que reproduzca, imite o contenga una denominación de origen protegida, pues dicho registro iría en perjuicio del interés general que representa la protección de una denominación de origen, no solo en términos de protección al consumidor, sino respecto de los derechos adquiridos por una colectividad determinada.

Así, el *ius prohibendi* se manifiesta en este artículo bajo los siguientes supuestos de hecho:

Artículo 135. No podrán registrarse como marcas los signos que: j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; [...]

1. Que la marca reproduzca, imite o contenga una denominación de origen para los mismos productos

Sobre el significado de reproducción e imitación, la Superintendencia, en la Resolución n.º 23642 del 31 de agosto de 2006, manifestó que

reproducción significa acción de reproducir o reproducirse y reproducir significa: imitar, copiar.

Por su lado, la expresión imitación, hace referencia a la acción de imitar, que significa hacer una cosa a semejanza de otra; tomarla como modelo; hacer lo mismo que hace

una persona o animal. Estos dos últimos conceptos son equiparables a la identidad o coincidencia total de elementos denominativos y/o gráficos.

El supuesto de hecho no discrimina entre reproducción total o parcial, de suerte que puede ser cualquiera de las dos. Por lo tanto, la norma no exige la identidad total entre la marca solicitada y la denominación de origen, para que el registro de aquella sea negado.

Pero, y adicionalmente, según el supuesto de hecho, basta también con que la marca contenga a la denominación de origen¹⁰.

Así las cosas, en principio se afirmaríase que se necesitaría de una contención literal de la denominación de origen. No obstante, la acción de contener en su acepción más amplia, y según la definición citada, también involucra la evocación de la denominación, y así lo ha entendido inclusive la jurisprudencia europea. Nos permitimos citar apartes de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del 26 de febrero de 2008 en el caso C-132/2005:

Respecto de la evocación de una DOP, el Tribunal de Justicia ha considerado que dicho término abarca un supuesto en el que el término utilizado para designar un producto incorpora una parte de una denominación protegida, de modo que, al ver el nombre del producto, el consumidor piensa, como imagen de referencia, en la mercancía que se beneficia de la denominación.

El Tribunal de Justicia ha precisado que puede haber evocación de una DOP *aun cuando no haya riesgo alguno de confusión* entre los productos de que se trata, e incluso cuando ninguna protección comunitaria se aplique a los elementos de la denominación de referencia que recoja la terminología controvertida.

En el presente asunto, existe una similitud fonética y visual entre las denominaciones “parmesan” y “Parmigiano Reggiano”, y ello en una situación en la que los productos de que se trata son quesos duros, rallados o destinados a ser rallados, es decir, que presentan una apariencia exterior análoga.

Por otro lado, con independencia de la cuestión de si la denominación “parmesan” es o no la traducción exacta de la DOP “Parmigiano Reggiano”, hay que tener igualmente en cuenta la *proximidad conceptual* existente entre ambos términos correspondientes a dos lenguas diferentes que reflejan los debates antes el Tribunal de Justicia.

Tal proximidad así como las similitudes fonéticas y visuales señaladas en el apartado 46 de la presente sentencia pueden llevar a que el consumidor piense, como imagen

10. Respecto del significado de “contenga”, el diccionario de la Real Academia de la Lengua expresa que es el subjuntivo presente de “contener”, cuyo significado es: “Dicho de una cosa: Llevar o encerrar dentro de sí a otra”.

de referencia, en el queso que se beneficia de la DOP “Parmigiano Reggiano”, cuando esté en presencia de un queso duro, rallado o destinado a ser rallado, revestido de la denominación “Parmesan”.

La cuestión de si la denominación “parmesan” es la traducción de la DOP “Parmigiano Reggiano” carece, por tanto, de incidencia a efectos de la apreciación del presente recurso¹¹ [cursiva añadida].

Como se observa, la palabra “parmesan” no contiene literalmente a la expresión “parmigiano reggiano”. Sin embargo, y aun estando escrita en otro idioma, la evoca y, por tanto, manifiestan la Comisión Europea y el alto tribunal que *nadie puede usar dicha expresión (“parmesan”) para identificar un queso que sea el identificado por la denominación de origen “Parmigiano Reggiano”*.

Pero este no es un caso aislado: la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) es de la misma posición del Tribunal de Justicia Europeo. En efecto, declaró la nulidad del registro de la marca Roncarifort, por evocar la denominación de origen Roquefort. Los motivos de la Oficina fueron los siguientes:

Fonéticamente la marca impugnada evoca a la denominación de origen, siendo visualmente parecidas al coincidir ambas palabras en el principio y en el final y poseer casi el mismo número de letras. Los signos en pugna son similares.

Con independencia que los signos se confundan o no, no cabe duda que la palabra Roncarifort evoca fuertemente al queso Roquefort y se beneficiaría de la fama de este último en productos y servicios relacionados con queso.

El solicitante de anulación ha aportado elementos de prueba suficientes para inferir que efectivamente se trata de un queso conocido bajo la denominación de origen Roquefort que es renombrado en la Unión Europea, *de lo contrario no habría sido registrado como denominación origen* y no figuraría en los diccionarios aportados y páginas *web* adjuntadas referido como el queso más famoso del mundo.

Un signo evoca a otro cuando logra traerlo a la memoria. Roncarifort recuerda al Roquefort, o al menos el consumidor lo relaciona inmediatamente con dicho queso Roquefort.

El hecho que Roncarifort pudiera aludir a la denominación de origen roncal comer-

11. La Sentencia se suscita con motivo de un recurso interpuesto por la Comisión de las Comunidades Europeas, cuyo objeto es la declaración de incumplimiento de Estado-Reglamento (CEE) n.º 2081/92, por parte de la República federal Alemana, al negarse formalmente a perseguir, en su territorio, el uso de la denominación “parmesan” para el etiquetado de productos que no se ajustan al pliego de condiciones de la denominación de origen protegida “Parmigiano Reggiano”, *favoreciendo de este modo la explotación de la reputación del producto verdadero protegido a nivel comunitario*.

cializada por el titular, no es óbice a la evocación con Roquefort, máxime si se tiene en cuenta que es el propio titular en que su publicidad busca la evocación¹².

Como se desprende de la decisión citada, no basta con que el titular o solicitante de la marca incluya una indicación de procedencia, que coincida o no con la denominación de origen (el titular de la marca incluía la indicación Roncal, que es una región del valle de Navarra en España). Si la marca incluye, reproduce o evoca una denominación de origen, se generará una “imagen de referencia” con la denominación de origen y, por tanto, la marca debe ser negada.

Finalmente, se debe anotar que el presente supuesto no exige el riesgo de confusión o de asociación, pues basta con que la marca pretenda identificar los mismos productos identificados con la denominación de origen, para que sea irregistrable, y así lo expresan también las autoridades en las decisiones citadas. En otras palabras, la sola inclusión, reproducción o evocación de la denominación, para los mismos productos, genera de suyo los mencionados riesgos.

En efecto, en el caso del Parmigiano Reggiano y Parmesan, se trataba de quesos rallados o para rallar, y el Tribunal manifestó que dicha evocación *genera una imagen de referencia que tiene como consecuencia el aprovechamiento del renombre de la denominación de origen protegida*.

2. Que la marca reproduzca, imite o contenga una denominación de origen para productos diferentes

A diferencia del anterior supuesto, cuando se trate de productos o servicios diferentes, el examinador deberá atender al tipo de productos o servicios específicos para establecer si pudiera existir algún tipo de relación entre éstos y los identificados con la denominación, y una vez ocurrido lo anterior, definir si existe un riesgo de confusión o de asociación.

3. Que la reproducción, imitación o evocación de la denominación de origen implique un aprovechamiento injusto de su notoriedad

De la lectura de este supuesto se debe afirmar que él parte del hecho de que la denominación reproducida, imitada o evocada es notoria y que, por lo tanto, la tarea del examinador es determinar si dicha imitación, reproducción o evocación implicaría un aprovechamiento de la notoriedad de la denominación, *mas no la de esperar a que un opositor alegue y demuestre la notoriedad de la denominación para así entrar a estudiar si el supuesto de hecho se cumple o no*. Esto es así por las siguientes razones:

12. Decisión de la División de Anulación del 06/10/2004. Número de la referencia: 609C 000703884/1; número de la marca comunitaria: 703884.

1. Como ya se explicó, uno de los requisitos positivos que debe cumplir una expresión para que sea considerada denominación de origen y, por tanto, se declare su protección, es su reputación. En este orden de ideas, si en la solicitud de declaración se aportan los medios probatorios que demuestran que la expresión es reputada y que dicha reputación está vinculada precisamente al origen, la autoridad nacional declara su protección.

2. Como también está más que explicado, nuestra legislación no establece diferencias entre la reputación, prestigio o renombre y la notoriedad, dándole entonces el mismo alcance a cada una de estas condiciones de los signos.

3. La causal de irregistrabilidad no es una causal relativa como la señalada en el literal h del artículo 136 de la Decisión 486, en la que se protegen los signos notorios, y a pesar de que la denominación de origen puede ser un signo notorio, ésta no es la causal aplicable, de lo contrario no se incluiría el supuesto de aprovechamiento de la notoriedad en el literal j del artículo 135.

En efecto, la causal del literal h del artículo 136 está prevista para que el titular de una marca o cualquier otro signo busque que: a. se declare que su signo es notorio; y que, por lo tanto, b. se le proteja de manera especial frente a la marca que se pretende registrar. Por su parte, el artículo 135 reconoce que la denominación ya es notoria y que dicha declaración tuvo lugar cuando su protección fue reconocida, de ahí el posesivo “su” y, por lo tanto, no exige que para que la causal opere se deba volver a declarar la notoriedad de la denominación, pues nos encontramos hablando de la posibilidad de explotación de la reputación del signo.