

**LA INDICACIONES GEOGRÁFICAS EN EL TLC FIRMADO POR  
COLOMBIA Y PERÚ CON LOS ESTADOS UNIDOS  
FRENTE AL TLC FIRMADO CON CHILE.**

(El problema de la desprotección de las Denominaciones de Origen)<sup>♦</sup>

**Por: Juan Andrés Zarama Medina<sup>1</sup>.**

**Sumario:** I. LAS NORMAS DEL TLC CAN Y TLC CHILE. II. LAS NORMAS INTERNAS DE COLOMBIA, PERÚ Y CHILE Y LA CONVENCIÓN DE PARIS. III. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN RESPECTO DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTÍA. IV. ANÁLISIS Y COMENTARIOS DEL TLC CAN Y DEL TLC CHILE. CONCLUSIONES.

El propósito de este trabajo es hacer un análisis crítico del tratamiento que ha dado a las Indicaciones Geográficas y más específicamente las Denominaciones de Origen en el Tratado de Libre Comercio que firmaron recientemente por Colombia y Perú, con los Estados Unidos (TLC), al que en adelante denominaremos TLC CAN, y compararlo con el TLC firmado con Chile (En adelante TLC CHILE). Para efectos de este trabajo, centraremos nuestra atención de manera específica en la tendencia de estos tratados a tratar las indicaciones geográficas y en especial las denominaciones de origen, como marcas colectivas y de certificación o garantía.

**I. LAS NORMAS DEL TLC CAN Y TLC CHILE.**

- El TLC CAN, incorpora las siguientes normas relativas a las Indicaciones Geográficas:

El Artículo 16.2, relativo a las Marcas de Mercancía o de Producto, dispone lo siguiente:

*“Cada parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada parte dispondrá que los signos que puedan*

---

<sup>♦</sup> Este artículo fue presentado a la Revista el día 9 de febrero de 2007 y fue aceptado para su publicación por el Comité Editorial el día 7 de junio de 2007, previa revisión del concepto emitido por el árbitro evaluador.

<sup>1</sup> Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la misma Universidad. Profesor universitario, abogado consultor y litigante en temas de propiedad intelectual.

*servir en el curso del comercio como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas”*

El mismo Tratado, en el Capítulo de Definiciones de Aplicación en General, define las Indicaciones Geográficas así:

*“Indicaciones Geográficas son aquellas indicaciones que identifican a una mercancía como originaria<sup>2</sup> del territorio de una Parte, o región, o localidad en ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica de las mercancías sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sea, serán elegibles para ser indicación geográfica. El término “originario” en este capítulo no posee el sentido adscrito a ese término en el numeral 1.3”.*

El numeral 1.3 del acuerdo se refiere a las condiciones calidad exigidas a los productos teniendo en cuenta el origen de los mismos, de manera pero no al concepto de indicación geográfica o denominación de origen que son los temas que nos ocupan. Como se puede ver, el Tratado define el término Originario así:

*“Originario: Significa que califica de conformidad con las reglas de origen establecidas en el Capítulo 3 (textiles y confecciones) y Capítulo 4 (Reglas de Origen y Procedimientos de Origen)”*

La primera impresión que transmiten estas normas es que se contradicen entre sí, puesto que mientras que el Artículo 16.2.2., dispone que las Indicaciones Geográficas pueden ser marcas colectivas o de certificación, cuando define las Indicaciones Geográficas, las limita, como es obvio al origen geográfico de los productos. Dicha contradicción, también está presente, como lo veremos mas adelante en el TLC CHILE.

- El TLC Chile, en el Artículo 17.2, relativo a las Marcas de Fábrica o de Comercio, en el numeral 1., dispuso lo siguiente:

*“Cada Parte dispondrá que las marcas de fábrica o de comercio incluirán las marcas colectivas, de certificación y sonoras, y podrán incluir las indicaciones geográficas y marcas colectivas. Ninguna parte esta obligada a tratar a las marcas de certificación como una categoría separada en la legislación interna, siempre que los signos como tales, están protegidos”*

---

<sup>2</sup>“**Originario:** adj. Que da origen o principio. **2.** Que ha nacido en el lugar que se especifica o procede de él: *originario de América*” . – **De Origen:** Se dice del lugar, país, etc., de donde procede una persona o cosa; se dice de las circunstancias que ya tenía una cosa desde su inicio: *defecto de origen*” – Larousse, Diccionario Enciclopédico 2006, Página 744, Ediciones Larousse S.A. de CV, México, 2006.

El Tratado con Chile, tiene una nota aclaratoria que dice lo siguiente:

*“Una indicación geográfica puede constituir una marca de fábrica o de comercio en la medida que dicha indicación consista en algún signo o combinación de signos que permitan identificar un producto o servicio como originario del territorio de una Parte o de una región o localidad, cuando determinada calidad o reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente al origen geográfico”*

Sin embargo, el artículo 17.4, define las Indicaciones Geográficas así:

*“A los efectos de los dispuesto en este artículo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otras características de producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Cualquier signo o combinación de signos (tales como palabras–incluidos los nombres geográficos y de personas, letras, números, elementos figurativos y colores) de cualquier forma que sea, podrán optar a la protección o reconocimiento como indicación geográfica”.*

Como se observa, tanto el TLC CAN como el TLC CHILE prevén la posibilidad de que una indicación geográfica pueda registrarse como marca de producto, o que puedan registrarse como marcas colectivas o de certificación. Consideramos que este tratamiento atenta contra los derechos amparados por las Indicaciones Geográficas, puesto que si bien es cierto que estas presentan algunas similitudes con las marcas colectivas y las marcas de garantía, también es cierto que en su esencia y funciones son significativamente diferentes como lo trataremos de demostrar a lo largo del presente trabajo y que considero se resume en la siguiente cita de Luis Ángel Madrid, quien refiriéndose al tratamiento de las Indicaciones Geográficas en el TLC dijo: *“b) Otra área sustantiva es la de **marcas e indicaciones geográficas**. Estados Unidos ha visto ésta última figura como una anomalía europea, que en el mejor de los casos debe tener un tratamiento similar a las marcas. Esa mirada suspicaz se ha trasladado al TLC, en donde ese país ha propuesto reglas que ponen en pie de igualdad a las dos figuras. Esto ha causado gran escozor en los países andinos, los que siguiendo el modelo europeo, han considerado las indicaciones geográficas como una figura de carácter superior a las marcas<sup>3</sup>”.*

---

<sup>3</sup> La propiedad intelectual en el TLC. [Por: Luis Ángel Madrid B\\*](#) © Marzo de 2006. Universidad Sergio Arboleda.

## II. LAS NORMAS INTERNAS DE COLOMBIA, PERÚ Y CHILE Y LA CONVENCION DE PARIS.

Lo primero que haremos es aproximarnos a las legislaciones internas de cada país en materia de Indicaciones Geográficas.

1. La Comisión de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), conformada por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela en ese momento<sup>4</sup>, cumpliendo los compromisos adquiridos cuando suscribieron el acuerdo que dio lugar a la Organización Mundial del Comercio, expidió la Decisión 486 que contiene el Régimen de Propiedad Industrial que rige en los cinco Países Miembros. Dicho régimen trae las siguientes normas que regulan lo relativo a la protección de las Marcas Comerciales, las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas:

El artículo 134 dispone que:

*“A efectos de este régimen, constituirá marca, cualquier signo que se apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio para el cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.*

Como se puede observar, la condición fundamental para que un signo pueda registrarse como marca, es que tenga la capacidad implícita de distinguir (o sea de individualizar) los productos o servicios a los que se aplica de los bienes idénticos o similares de propiedad de los competidores. Cuando un signo, en lugar de individualizar el bien, se refiere a una característica del mismo, no lo está distinguiendo sino describiendo, y por lo tanto, el signo no podría ser una marca.

El artículo 201 define las denominaciones de origen así:

*“Se entenderá por **denominación de origen**, 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 propio 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”.*

El artículo 221 por su parte, define las Indicaciones de Procedencia de la siguiente manera:

---

<sup>4</sup> Venezuela se retiró de la Comunidad Andina de Naciones en el año 2006, como protesta por la firma del TLC por Perú y Colombia con los Estados Unidos, pero la Decisión 486 continua siendo hasta la fecha la norma que rige la Propiedad Industrial.

*“Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado”*

Como se desprende de las dos definiciones transcritas, las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia no pretenden distinguir los productos o servicios de un comerciante de los bienes de la competencia, sino que buscan informar al consumidor sobre el origen geográfico de los mismos, y según la naturaleza de cada uno, si tiene características o cualidades atribuibles a los factores geográficos o humanos.

Por la misma incompatibilidad que surge de la naturaleza de las marcas y las Indicaciones Geográficas, la Norma Andina prohíbe registrar como marcas los signos que reproducen una Indicación Geográfica o una Denominación de Origen.

En efecto, el artículo 135 de la Decisión 486 dice:

*“Artículo 135: No podrán registrarse como marcas los signos que:*  
*j) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.*  
*k) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o servicios o para productos o servicios diferentes, cuando su uso pudiera causar riesgo de confusión o de asociación con la denominación, o implicarse un aprovechamiento injusto de la notoriedad.*  
*l) Contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas,*  
*m) Consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto de los productos o servicios de que se trate.*

Se desprende de las prohibiciones transcritas, que siendo las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen signos cuyo contenido es una información, no es posible registrarlas como marcas, ya que se estaría generando un monopolio a favor de un tercero sobre un signo al que cualquier vecino del lugar podría tener el libre acceso, o se permitiría el uso del signo con fines engañosos.

Pero además, el registro como marca de una indicación geográfica que pueda resultar engañosa viola el Artículo 10 de la Convención de París que dice:

*“Artículo 10: Indicaciones Falsas, embargo a la importación, etc., de los productos que lleven indicaciones falsas sobre la procedencia del producto o sobre la identidad del productor:*

1. *Las disposiciones del artículo precedente<sup>5</sup> serán aplicadas en caso de utilización directo o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto o la identidad del productor, fabricante o comerciante.*
  2. *Será en todo caso reconocido como parte interesada, sea persona física o moral, todo productor, fabricante o comerciante dedicado a la producción, la fabricación o el comercio de ese producto y establecido en la localidad falsamente indicada como lugar de procedencia, o en la región donde esta localidad está situada, o en el país falsamente indicado, o en el país donde se usa la indicación falsa de procedencia”*
2. La ley 25830 de Enero 9 de 2001 que consagra el REGIMEN LEGAL PARA LAS INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y ALIMENTARIOS de Chile, dispone que:

*ARTICULO 1° — Las indicaciones geográficas y denominaciones de origen utilizadas para la comercialización de productos de origen agrícola y alimentarios, en estado natural, acondicionados o procesados se regirán por la presente ley. Se excluyen a los vinos y a las bebidas espirituosas de origen vínico, las que se regirán por la Ley N° 25.163 y sus normas complementarias y modificatorias. (Artículo sustituido por art. 1° de la [Ley N° 25.966](#) B.O. 21/12/2004).*

*ARTICULO 2° — A los efectos de esta ley se entiende por:*

*a) **Indicación Geográfica:** aquella que identifica un producto como originario, del territorio de un país, o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico. (Inciso sustituido por art. 2° de la [Ley N° 25.966](#) B.O. 21/12/2004).*

*b) **Denominación de Origen:** El nombre de una región, provincia, departamento, distrito, localidad o de un área del territorio nacional debidamente registrada que sirve para designar un producto originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos*

---

<sup>5</sup> El artículo 9 de la Convención de París dice: **Marcas, nombres comerciales: embargo a la importación, etc., de los productos que lleven lícitamente una marca o un nombre comercial:** 1. Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal. 2. El embargo se efectuará igualmente en el país donde se haya hecho la aplicación ilícita, o en el país donde se haya importado el producto. ....

Al comparar estas legislaciones notamos que aunque la CAN no define propiamente las Indicaciones Geográficas<sup>6</sup>, sino que dentro del Capítulo General de Indicaciones Geográficas define las Indicaciones de Procedencia<sup>7</sup> y las Denominaciones de Origen, el tratamiento que da a ambas figuras es similar al de la legislación chilena a pesar de que ésta exige para las Indicaciones de Procedencia, que los productos cuenten con *determinada calidad u otras características del producto y que estas sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico*, cosa que no se exige en la CAN.

### III. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN RESPECTO DE LAS MARCAS COLECTIVAS Y MARCAS DE GARANTÍA.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que existen dos tipos de signos distintivos: Los de *uso exclusivo* como son las marcas de fábrica y de comercio, las enseñas comerciales y los nombres comerciantes, que únicamente permiten al titular o al licenciatario usar la marca con exclusión de los demás, y los signos distintivos de *uso colectivo* que están llamados a ser usados por varios comerciantes bajo la supervisión del titular. A este grupo pertenecen las marcas colectivas, las marcas de garantía o certificación, las denominaciones de origen, y las indicaciones geográficas.

Ahora bien; cuando analizamos los conceptos y definiciones que traen los diferentes tratadistas sobre las Indicaciones Geográficas<sup>8</sup> encontramos que, salvo el caso de la legislación chilena, que como dice el artículo 2º de la Ley 25966, exige que el producto cuente con una *determinada calidad u otras características del producto sean atribuibles fundamentalmente a su origen geográfico*, en los demás casos, simplemente se protegen estas indicaciones en función de la buena fama que ha adquirido un lugar geográfico determinado por ser el origen de ciertos productos de reconocida calidad, como es el caso de los perfumes franceses, los equipos de alta tecnología procedentes de Japón, el jamón serrano de España, la pasta italiana, etc., donde no se encuentra relación directa entre las condiciones geográficas y la calidad y buena fama de los productos.

---

<sup>6</sup> Las Indicaciones Geográficas también se conocen con el nombre de Indicaciones de Procedencia Simples. Carlos Fernández-Novoa refiriéndose a ellas dice: “*Las Denominaciones Geográficas o Indicaciones de Procedencia “Simples” deben regirse por artículo 3 de la ley contra la competencia desleal (prohibición de alegaciones engañosas en orden a la procedencia de los productos)*” - La Protección Internacional de las Denominaciones Geográficas de los Productos, Página 18, Editorial Tecnos, Madrid, 1970.

<sup>7</sup> Carlos Fernández-Novoa define las Indicaciones de Procedencia así: “*Por Indicación de Procedencia se entiende la alusión directa (nombre geográfico) o indirecta (banderas, paisajes y trajes típicos, etc.) al lugar donde una mercancía es elaborada o producida*” – Obra citada, Página 19.

<sup>8</sup> “En sentido amplio, una indicación geográfica es todo signo, nombre o mención que identifica un determinado lugar de la tierra, sea un pueblo, una región, un país o, inclusive un continente. A través de estas indicaciones se ubica especialmente a las personas y a las cosas, y esta “información” que suministra ha sido aprovechada como elemento individualizador en el tráfico mercantil” – María del Mar Maroño Gargallo, La Protección Jurídica de las Denominaciones de Origen en el Derecho Español y Comunitario, Página 55; Monografías Jurídicas – Marcial Pons; Madrid, 2002.

Refiriéndose a las Indicaciones de Procedencia, el Autor Manuel Botana Agra<sup>9</sup>, dice: “*Si bien en el plano teórico el vocablo “procedencia”<sup>10</sup> puede proyectarse en distintas direcciones (empresarial, materias primas, territorial), por Indicación de Procedencia ha de entenderse la designación directa (nombre) o indirecta (cualquier signo que lo identifique) referida al lugar geográfico de producción, fabricación, elaboración, etc., de un producto. Concebida en estos términos, es claro que la Indicación de Procedencia puede estar constituida por un nombre geográfico o por uno no denominativo (dibujo, retrato, símbolo, etc.) individualizador del espacio geográfico de que se trate*”. Obviamente, el uso de las Indicaciones de Procedencia es jurídicamente relevante en la medida en que la fama del lugar en relación con los productos sea tal, que genere confianza en el consumidor, o sea que la capacidad de inducir al consumidor a comprar el producto o a pagar más por él por el simple hecho de su origen geográfica. Dicha calidad deriva fundamentalmente de un factor cultural más que del origen geográfico, como sucede con los ejemplos que presentamos atrás (el perfume francés, la tecnología japonesa, etc.) donde los factores naturales no determinan que los productos tengan una calidad especial ya que sus moradores tienen por factores históricos o antropológicos una gran experiencia en la elaboración de los productos. Es común escuchar que los consumidores están dispuestos a pagar más por un automóvil marca TOYOTA fabricado en Japón, que por uno idéntico ensamblado en otro país, o por un producto SONY ensamblado en Japón que por uno ensamblado en Tailandia, etc., aunque probablemente todos sean de la misma calidad. En este orden de ideas, la expresión Tokio, que carece de relación con la carne de res, o los productos derivados de la alpaca, etc., tiene una directa relación con productos electrónicos. Cosa parecida sucederá en relación con los nombres de lugares geográficos que carecen de reconocimiento, como el nombre San Juan que es común a muchas poblaciones, pero no tiene relación especial con producto alguno. Sin embargo, en las indicaciones de procedencia también puede ser determinante el factor geográfico, lo que se ve reflejado en casos similares a la siguiente publicación sobre el origen del whisky extraída de la revista argentina llamada El Club del Anfitrión<sup>11</sup>:

*Los orígenes:*

*El whisky, una de las bebidas espirituosas más consumidas del mundo, remonta su origen al siglo VI, cuando monjes irlandeses aprendieron el arte de destilar utilizando técnicas y alambiques heredados de los alquimistas árabes, quienes destilaban los perfumes de las flores. En un principio, el whisky se utilizó con fines medicinales, pero al guardarlos en cascotes de roble notaron cambios positivos desde el punto de vista sensorial. Y así el whisky se convirtió en uno de los elixires más codiciados y apreciados por los amantes del buen vivir.*

---

<sup>9</sup> Manuel Botana Agra, Tratado de Derecho Mercantil, Las Denominaciones de Origen, Volumen 2, Página 23. Marcial Pons, Madrid, 2001.

<sup>10</sup> “**Procedencia:** Lugar, persona o cosa de donde procede algo o alguien” - ” – Larousse, Diccionario Enciclopédico 2006, Página 830 Ediciones Larousse S.A. de CV, México, 2006.

<sup>11</sup> . Página host news.com.ar, Revista EL CLUB DEL ANFITRION

*Según su origen existen principalmente 3 grandes tipos de whisky. El Scotch (Escocia), con dos destilaciones ofrece aromas y sabores ahumados gracias a la utilización de turba durante el proceso de malteado. El Irish Whiskey (Irlanda) posee una inconfundible suavidad, la cual se aprecia debido a una triple destilación y a la ausencia de notas ahumadas debido a la no utilización de turba en el proceso de secado de la cebada malteada. El Bourbon (USA), elaborado con al menos un 51% de maíz, madurado sólo en barricas nuevas, es un whisky robusto, con notas dulces de maíz, caramelo, vainilla y final cremoso.*

Nótese como, dependiendo de su origen geográfico, tres tipos de productos que genéricamente son idénticos, en su esencia son significativamente diferentes por razón de su origen geográfico, y esto se atribuye sin lugar a dudas, de manera exclusiva a las condiciones geográficas del sitio de donde proceden. Y evidentemente los consumidores, salvo raras excepciones prefieren el *Scotch*, que además de ser el mas conocido, goza de mejor fama entre los conocedores del producto.

Es por esta razón que el Artículo 221 de la Decisión 486 dispone que:

*“Una indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio en relación con un producto o un servicio, cuando fuese falsa o engañosa con respecto a su origen o cuando su uso pudiera inducir al público a confusión con respecto al origen, procedencia, calidad o cualquier otra característica del producto o servicio.*

*A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, también constituye uso de una indicación geográfica en el comercio el que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios”.*

María del Mar Maroño<sup>12</sup> hablando de la protección de las Indicaciones de Procedencia y de las Denominaciones de Origen explica que ambas comparten la suerte de ser indicativas del origen geográfico de los productos, o dicho en otras palabras, son descriptivas del origen geográfico de ellos. Esto nos conduce a concluir, como lo veremos mas adelante, que bajo ningún punto de vista es aceptable que una expresión que tiene como única función, informar al público consumidor sobre el origen geográfico de un producto pueda registrarse como marca de producto, puesto que con ello conduce a una de dos cosas: o bien a permitir que un comerciante engañe al consumidor en

---

<sup>12</sup> Obra citada, Página 82. *“Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen presenta afinidad, pues ambas son indicaciones geográficas y, por consiguiente, ambas revelan el origen o procedencia geográfica del producto al que vienen referidas. De hecho, esa es la función esencial y básica. En este sentido, el interés que presenta la indicación de procedencia en el tráfico comercial se refleja en que, como indicación de procedencia que es, constituye un elemento básico para contribuir a dar claridad y transparencia a las relaciones comerciales; y permite, a su vez, que el consumidor acceda a unos datos que la facilitan ejercitar su libertad de elección entre la diversas prestaciones ofertadas, pues la elección será mas libre cuanto mayor sea la información que sobre esta oferta posea”.*

relación con el origen geográfico de los productos, o que impida que personas establecidas en el lugar geográfico puedan usar la denominación geográfico puedan usar dicha expresión para informar el origen de sus productos. Cabe destacar al respecto, como bien lo dice la autora citada, el consumidor en este caso, elige un producto por razón de su origen geográfico que es el elemento que le ofrece confianza, y no porque hubiere sido certificado por entidad alguna, independiente de la credibilidad que ella tenga. En efecto, una certificación internacional, puede generar confianza en cuanto a la calidad de los productos o de los procesos, pero rara vez induce al consumidor a elegir el producto por su sabor, su calidad, o la categoría atribuible a su origen. En efecto, un consumidor puede adquirir confiadamente un perfume por el hecho de ser francés, sin que le interese si el fabricante ha sido certificado o no por una entidad acreditada para el efecto; y lo que es mas, es posible que prefiera el perfume francés sin certificación alguna de calidad que uno japonés a pesar de contar con todas las certificaciones de calidad. Es probable que esto no le interese. De esta manera, al dar a las Indicaciones de Procedencia el tratamiento de marcas de certificación se permitiría que los comerciantes conviertan una indicación geográfica en una expresión genérica o descriptiva, o que engañe al consumidor a error respecto del origen mismo de los productos.

Tratándose de las Denominaciones de Origen<sup>13</sup>, encontramos que los elementos propios de ellas son las siguientes:

1. El nombre de un lugar geográfico, sea éste un país, una región o un lugar determinado. Este nombre es el objeto mismo de protección, puesto que ha adquirido un reconocimiento especial bien sea a nivel regional o internacional.
2. La zona geográfica amparada por la Denominación de Origen, la que debe asegurar que todos los productos que provienen de ella conservan las mismas características físico-químicas que han hecho que el producto tenga un especial reconocimiento. Un ejemplo de esto es el territorio geográfico que comprende la Denominación de Origen JEREZ – XEREZ- SHERRY, el que está conformado por nueve zonas a saber ubicadas en el Puerto de Cádiz: Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María, San Lúcar de Barrameda, Chipiona, Trebujena, Rota, Puerto Real y Chiclana de la Frontera
3. Un producto o grupo de productos determinados originarios de dicho lugar que se identifican con el nombre del sitio; y

---

<sup>13</sup> “Así, junto a la *indicación de procedencia* aparece la figura de la denominación de origen, indicación geográfica que además de señalar la procedencia geográfica de producto, revela la presencia en el mismo de cualidades o características debidas esencial o fundamentalmente al medio geográfico de origen (formado por confluencia de factores naturales y humanos existentes en el lugar). La denominación de origen se caracteriza entonces por revelar dos vínculos entre el producto que designa y el lugar a que se refiere la denominación (de procedencia geográfica y de calidad específica).” – María del Mar Maroño, Obra citada, Página 23.

4. Una calidad o reputación predicables de dicho producto, derivadas de manera especial de las condiciones geográficas y de la participación de los habitantes del lugar.

La página inicial de Internet del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez, trae la siguiente presentación, que en nuestra opinión es muy elocuente para explicar las características que derivan del origen geográfico de un producto y la fama que de éste derivan. Este resumen contiene los elementos geográficos y humanos que dan al producto una calidad y características especiales. Veamos entonces

***SITUACIÓN GEOGRÁFICA:** Jerez de la Frontera es la capital vinícola de esta región Sanlúcar de Barrameda y el Puerto de Santa María son otras dos poblaciones de importante raigambre vinícola.*

***DESCRIPCIÓN:** Entre estas ciudades, orilladas por el Océano Atlántico y los ríos Guadalquivir y Guadalete, se extiende el cuidado viñedo, sobre terrenos ondulados de marga caliza blanca; son las célebres albarizas, tierras esponjosas y muy profundas, con excelente capacidad de retención de agua e inmejorables condiciones físicas para el desarrollo del viñedo de calidad.*

*El clima meridional se compensa con el Atlántico y proporciona veranos e inviernos suaves, con una humedad alta por la proximidad del mar, precipitaciones anuales apreciables, junto con una elevada insolación.*

*La cepa predominante es la Palomino Fino, que ocupa un 95% de la producción. El resto es para las cepas Pedro Ximénez y Moscatel.*

*La Denominación de Origen Jerez distingue los tipos de vinos:*

*Fino, de color oro pajizo, pálido aroma avellanado, suave y lleno al paladar, entre 15 y 17° de alcohol. El Fino de Sanlúcar, donde el proceso de crianza se intensifica por la proximidad inmediata del océano, recibe el nombre de Manzanilla, también protegido por su propia denominación.*

*Amontillado, de color ambarino, aroma avellanado, suave y lleno de paladar, de graduación elevada. Oloroso, oro oscuro muy aromático, seco o ligeramente abocado, de mucho cuerpo, con una graduación alcohólica elevada. Dulces, Pedro Ximénez y Moscatel, caobas aterciopelados y muy dulces, y los Cream, parecidos a los olorosos, pero que conservan el aroma de un Pedro Ximénez.*

***CRIANZA:** Por el sistema clásico de criaderas y soleras, en vasijas de roble. Todos los vinos protegidos deberán tener una edad mínima de tres años para estar destinados al consumo.*

5. Pero además, se requiere del reconocimiento bien sea regional o a nivel internacional. Esto es obvio, puesto que una denominación desconocida, no requiere de protección internacional, puesto que nadie querrá enriquecerse a costa de ella, ya poco o ningún efecto comercial tendría por sí misma.

Salta a la vista que la importancia de proteger las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen surge de la necesidad, tanto de amparar a los comerciantes de un lugar geográfico, como de impedir los actos desleales de los comerciantes de otros lugares que busquen aprovecharse de la buena fama de un lugar geográfico para inducir a los consumidores a adquirir dichos bienes mediante actos engañosos.

Pero además nos interesa analizar los conceptos de Marcas Colectivas<sup>14</sup> y Marcas de Certificación<sup>15</sup> (también llamadas Marcas de Garantía) incorporados a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que el TLC CAN prevé la protección de las Indicaciones Geográficas a través de dichas figuras en lugar de reconocer la protección a través de las Denominaciones de Origen.

El artículo 180 define las Marcas Colectivas en los siguientes términos:

*“Artículo 180: De las Marcas Colectivas: Se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquiera otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular”.*

Las Marcas Colectivas, como se aprecia, son simples marcas comerciales, con la diferencia de que se trata de marcas de uso colectivo, o sea que varias personas jurídicamente independientes están autorizadas para usarla. Se trata de marcas comunes que pertenecen a una colectividad, y deben cumplir todas las funciones de las marcas comunes que Carrillo Ballesteros y Morales Casas<sup>16</sup> citando a Rangel Medina, resumen así: *“a) Función de distinguir, a la cual corresponde la finalidad de imponer los productos, conservando y acrecentando la clientela”*<sup>17</sup>. Esta función ha sido considerada

---

<sup>14</sup> Artículo 62 de la Ley Española de Marcas: “Se entiende por marca colectiva, todo signo susceptible de representación gráfica, de los comprendidos en el apartado 2 del artículo 4. que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación titular de la marca, de los productos o servicios de otras empresas”

<sup>15</sup> Artículo 68 de la Ley Española de Marcas: “Se entiende por marca de garantía, todo signo susceptible de representación gráfica, de los expresados en el artículo 4.2, utilizado por una pluralidad de empresas bajo el control y autorización de su titular, que certifica que los productos o servicios a los que se aplica cumplen con requisitos de calidad comunes, en especial, en lo que concierne a la calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o prestación del servicio”

<sup>16</sup> JESÚS MARÍA CARRILLO BALLESTEROS Y FRANCISCO MORALES CASAS, LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, Páginas 201 y 202, Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1973.

<sup>17</sup> Carrillo y Morales, obra citada, página 202: “Función de Distinción: *Su importancia radica precisamente en que por ella pueden diferenciarse los artículos del mismo género, análogos o semejantes*”. Y más adelante explican: *“Esta función distintiva propende porque unos y otros productos sean reconocidos como*

por la doctrina como la más importante de todas ya que permite individualizar el bien en el mercado. De ella depende que el signo sea monopolizable, esto es, apropiable. Jorge Otamendi denomina esta función como Distintiva de Productos y Servicios<sup>18</sup>; b) *Función de proteger, cuyo fin próximo es el de impedir la competencia desleal*<sup>19</sup>; c) *Función de Indicar la Procedencia, que tiene por objeto amparar al público contra el engaño, mediante la veracidad de la indicación*<sup>20</sup>. Otros autores, entre ellos Fernández-Novoa<sup>21</sup> la denominan Función de Indicadora de Procedencia Empresarial, y ésta nos parece más acertada, puesto que vincula directamente el producto o servicio con el comerciante o fabricante; d) *Función social, que comprende un interés general, como es en efecto la garantía de la calidad de las mercancías*<sup>22</sup>. Esta función ha sido denominada por otros autores como Función Indicadora de Calidad<sup>23</sup> o Función de Garantía y consiste en la capacidad que tiene la marca de informar al consumidor que el bien amparado por la marca cuenta con una calidad determinada, y ésta es la calidad que pretende encontrar la clientela cuando adquiere el bien; e) *Función de propaganda. En este caso, el fin es el*

---

*tales y no confundibles con otros, de los cuales resulta la conservación del mercado y el acrecentamiento de la clientela*”

<sup>18</sup> JORGE OTAMENDI, DERECHO DE MARCAS, Página 9, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989. “La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie. Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca”

<sup>19</sup> Carrillo y Morales, Obra citada, página 202: Función de Protección: “De interés, tanto para el productor como para el consumidor. Al primero le permite que sus productos continúen circulando con exclusividad, gracias a las ventajas que la ley le otorga, y al segundo, orientarse sobre quién produce determinados bienes o servicios. Se tiene así un fin inmediato: la supresión de la competencia desleal que se originaría en tráfico mercantil por ausencia de normas sobre propiedad industrial, y en este caso, sobre marcas específicamente”.

<sup>20</sup> Carrillo y Morales, Obra citada, página 202: Función de indicar la procedencia: “Consiste en designar o indicar la procedencia de los bienes, aunque sea de manera indirecta, a fin de cuidar la buena fe del público sobre el origen de sus artículos, ya que muchas veces se pueden imputar calidades o características especiales a las mercancías de cierta procedencia. La veracidad de la marca colabora en este sentido, pues la identifica, guía, e indica el origen o la relación de un producto respecto de un sitio o una persona”

<sup>21</sup> Fernández-Novoa, Obra citada, página 60: “La función indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicio es, sin duda, la función primaria y fundamental de la marca: la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura de la marca”. Y explica a continuación: “En efecto, al contemplar una marca puesta en relación con un producto o servicio, el consumidor piensa lógicamente que el producto o servicio procede de una determinada empresa: de aquella empresa de la que proceden todos los productos o servicios de la misma clase que están dotados de la misma marca”. Y dice además: “En este sentido, la marca tiene un papel informativo: atestigua ante los consumidores que todos los productos de la misma clase, portadores de la misma marca han sido fabricados o distribuidos por una misma empresa”

<sup>22</sup> Carrillo y Morales, Obra citada, página 202: Función social: “Al público le interesa encontrar un producto que ha merecido buena reputación, por lo que se obliga indirectamente al productor a garantizar la calidad de los mismos productos, llegando así a convertirse en una de las finalidades de las marcas”. Y explica lo anterior diciendo: *El productor debe respetar la calidad de sus mercancías con el fin de agradar en el comercio y de no frustrar a la clientela*”.

<sup>23</sup> Fernández-Novoa, Obra citada, página 63. “La experiencia pone de manifiesto que la contemplación de una marca enlazada con un productos suscita, de ordinario, en el ánimo del consumidor la creencia de que el producto tiene ciertas características. Características que en algunas ocasiones será un tanto vagas e indeterminadas: el consumidor se limitará a penar un producto de una marca es igual, superior o inferior a otro producto del mismo género”

*rendimiento comercial*<sup>24</sup>. Únicamente en la medida en que el producto o servicio esté amparado por una marca, será posible que el consumidor elija el bien cuando el comerciante o fabricante lo publicite o promocioe. Y ésta es una de las razones para que existan las marcas colectivas: Unir los esfuerzos publicitarios y promocionales para hacer mas eficiente la inversión en estos rubros. Fernández-Novoa<sup>25</sup> la denomina Función Publicitaria, y relaciona esta función con el goodwill.

El profesor Manuel José Botana Agra<sup>26</sup>, refiriéndose a las Marcas Colectivas dice: *“Al igual que la Marca Individual, la Marca Colectiva es un signo o medio que distingue o sirve para distinguir unos productos o servicios de otros productos os servicios. Y lo mismo que aquella, ésta tiene también como función primordial la de diferenciar productos o servicios en el mercado. Esto no obstante, la Marca Colectiva se caracteriza por la concurrencia de dos notas conceptuales: de un lado, la necesidad de que sus usuarios pertenezcan a una entidad de naturaleza colectiva (asociaciones de productores, de fabricantes, comerciantes o de prestadores de servicios) debidamente facultada para el empleo de la marca por sus miembros, y de otro, la polarización de su función distintiva diferenciadora de productos o servicios producidos, elaborados o comercializados por una empresa en calidad de miembro de la correspondiente asociación y no por una empresa en sí misma considerada”*. Y mas adelante, el mismo profesor Botana dice lo siguiente: *“Dicho en pocas palabras, la función típica de la Marca Colectiva consiste en indicar el origen empresarial de los productos o servicios de las empresas integradas en la asociación legítimamente autorizada para el uso de un signo constitutivo de la marca por parte de sus miembros”*<sup>27</sup>.

Como se puede observar, aunque las marcas colectivas presentan similitudes con las denominaciones de origen, existen diferencias significativas entre los marcas colectivas y las denominaciones de origen, y en consecuencia no sería admisible que se registre como marca colectiva una denominación de origen que informa al consumidor que un producto proviene de un lugar geográfico determinado, que cuenta con especiales de calidad y que estas se deben a los factores naturales y humanos del lugar donde se producen. El mismo profesor Botana<sup>28</sup> demarca las diferencias entre estas dos figuras así: *“Así las cosas, se comprende que entre la Marca Colectiva y las Denominación de Origen existan innegables puntos de coincidencia, que conducen al establecimiento de para las mismas de regímenes jurídicos con indudables similitudes. Sin embargo, se aprecian entre ambas figuras suficientes rangos diferenciadores” Finalmente, la calidad*

---

<sup>24</sup> Carrillo y Morales, Obra citada, página 203: Función de Propaganda: *“La marca tiene un poder publicitario que no se le puede desconocer. Sitúa al público en la posibilidad de identificar la mercancía y de asociar la marca con el producto y con su calidad”*. Y dice mas adelante: *“El mayor éxito de una marca, en términos comerciales, puede consistir en la capacidad que ella tenga para asociar otras ideas y despertar el interés de quien la percibe”*

<sup>25</sup> Fernández-Novoa, Obra citada, Página 69: *“La tesis mas favorable al reconocimiento de la función publicitaria de la marca es mantenida en la doctrina norteamericana por SCHECHTER, quien subraya que la marca per se constituye un medio para crear y perpetuar el good will”*. Y mas adelante, continuando con el mismo autor dice: *“A juicio de SCHECHTER, la marca no es solo símbolo de goodwill, sino que es el mecanismo para mas efectivo para crear el goodwill: la marca vende efectivamente los productos”*

<sup>26</sup> Manuel Botana Agra, Obra citada, Página 27.

<sup>27</sup> Obra citada, página 27.

<sup>28</sup> Obra citada, página 27.

*de los correspondientes productos o servicios indicada por la Marca Colectiva puede tener su origen en factores de cualquier índole; en cambio, la calidad indicada por la Denominación de Origen puede ser debida, exclusiva o esencialmente a los factores naturales y/o humanos del pertinente medio geográfico.*

- a) En cuanto a la Iniciativa de Protección: Las marcas colectivas resultan de la iniciativa de un grupo de particulares que se une para sumar sus esfuerzos para comercializar sus productos o servicios amparados por una sola marca comercial, con lo cual ahorran costos en publicidad y mercadeo. Las Denominaciones de Origen por el contrario, surgen normalmente de la iniciativa gubernamental, y pretende lograr un reconocimiento y protección para los fabricantes de un producto o una serie de productos similares, producidos o elaborados en un lugar geográfico determinado.
- b) En cuanto a su función distintiva y el ámbito de protección: Las marcas colectivas pueden amparar tanto productos como servicios, en tanto que las denominaciones de origen únicamente se aplican a productos. Botana Agra<sup>29</sup> dice al respecto lo siguiente: *“En efecto, mientras en la Marca Colectiva es esencial la función distintiva e indicadora del origen empresarial de productos o servicios, la función propia de la Denominación de Origen se cifra exclusivamente en indicar la procedencia geográfica solo de productos”.*
- c) En cuanto a la Calidad. La calidad de los productos amparados por una marca colectiva debe ser homogénea y ha sido determinada por los mismos titulares sin que permita variación alguna, puesto que productos idénticos, con igual marca comercial no podrían presentar diferencias entre sí. En este orden de ideas, si un grupo de fabricantes de dulces de guayaba que se ha organizado bajo cualquier tipo de forma asociativa (cooperativa, sociedad, etc.) resuelve agruparse para comercializar sus dulces bajo la marca colectiva Don Paco, todos los bienes que estos fabrican y que se amparan por esta marca deberán tener la misma calidad y características organolépticas de manera que para el consumidor se presente identidad en el producto, puesto que esto es lo que busca el consumidor detrás de una marca. Las denominaciones de origen, a diferencia de las anteriores, implican que los productores cumplan con ciertos estándares de calidad establecidas en el acta o estatutos de creación del consejo regulador y que sus productos tengan una serie de características derivadas de los factores naturales y humanos, pero pueden presentar ciertas variaciones en cuanto a sus características particulares, ya que cada uno se comercializa bajo una marca comercial diferente: Jerez Tío Pepe, Jerez Luis Caballero, Jerez La Ina, Barbadillo, etc. Todos llevan la denominación de Origen Jerez, y para ello deben cumplir con una serie de condiciones de calidad determinadas por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen JEREZ-XEREZ-SHERRY, pero algunas características organolépticas del producto, son propias de cada uno de los productos y establecidas por el fabricante. Al respecto, Botana Agra<sup>30</sup> explica que

---

<sup>29</sup> Obra citada, página 27.

<sup>30</sup> Obra citada, página 27: “Finalmente, la calidad de los correspondientes productos o servicios indicada por la Marca Colectiva puede tener su origen en factores de cualquier índole; en cambio, la calidad indicada por

en tanto que la calidad de los productos amparados por una marca colectiva se puede deber a cualquier causa, lo que tiene todo el sentido pues depende de la especificación que le hayan atribuido sus copropietarios, la calidad de los productos que se amparan por una denominación de origen no resulta de la voluntad de los fabricantes, sino de las condiciones naturales y humanas del lugar de donde procede el producto.

- d) En relación con la configuración del signo: Siendo las marcas colectivas un tipo de marcas comerciales, pueden estar constituidas por cualquier tipo de nombre o elemento caprichos, y únicamente están sometidas a las expresas limitaciones que derivan de las causales de irregistrabilidad absoluta y relativa, o sea que sean suficientemente distintivas, no sean contrarias a la ley y el orden público y que no afecten derechos de terceros, en tanto que las Denominaciones de Origen, únicamente pueden estar constituidas por el nombre del lugar geográfico de donde proceden los productos que se pretenden amparar, y es precisamente por ello que se llaman Denominaciones de Origen. El profesor Botana Agra en relación con este punto dice lo siguiente: *“En segundo lugar, al igual que la Marca Individual, la Marca Colectiva puede estar formada por los mas variados signos o medios en tanto que la Denominación de Origen únicamente lo podrá estar por nombres geográficos.”*
- e) Lugar de producción. Las marcas colectivas no tienen como condición que los fabricantes residan en una zona geográfica determinada. Así, los fabricantes de Dulces de Guayaba Don Paco pueden tener domicilio en diferentes lugares geográficos, y mientras cumplan con las condiciones establecidas por el acuerdo de copropiedad, podrán usar la marca. Las denominaciones de origen por su parte, si exigen que los productores residan en el lugar geográfico denominado. Únicamente podrá usar la Denominación de Origen Jerez una persona que resida en dicho lugar, puesto que como se reitera, lo que hace especial al producto, son las características que derivan de los factores y humanos exclusivamente derivados del lugar de producción.

El artículo 185 de la Decisión 486 define las Marcas de Garantía o de Certificación en los siguientes términos:

***Artículo 185: De las Marcas de Certificación:*** *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.*

Rita Largo Gil<sup>31</sup>, define las marcas de Garantía así: *“Las marcas de garantía son una modalidad de marcas que se caracteriza por su función certificadora de la presencia en los productos que la llevan o en los servicios que a los que se acompañan de ciertas*

---

la Denominación de Origen puede ser debida, exclusiva o esencialmente a los factores naturales y/o humanos del pertinente medio geográfico”

<sup>31</sup> Rita Largo Gil, Las Marcas de Garantía. Civitas, Estudios de Derecho Mercantil, 1.993, Página 15.

*características comunes (origen, composición, elaboración, etc.), así como de un cierto nivel de calidad. La función de certificación e indicadora de la calidad es la función esencial, por no decir la única, de las marcas de garantía; en ellas es una función económico-social jurídicamente protegida”.*

Como dijimos atrás, las Marcas de Garantía, al igual que las Denominaciones de Origen son signos distintivos de uso colectivo, puesto que están llamadas a ser usadas por diferentes personas independientes jurídicamente, y bajo el control de un tercero que en el caso de las primeras será el titular del registro de la marca, y en el segundo, el Consejo Regulador. Sin embargo, comparten claras diferencias a saber:

- a) En cuanto a la función del signo: Las marcas de garantía o certificación se usan para informar al consumidor que un producto o servicio ha sido certificado por cumplir con unas condiciones especiales de calidad, bien sea respecto del bien mismo, o del procedimiento para la producción del bien o la prestación del servicio. Botana Agra<sup>32</sup>, explica que estas marcas se limitan a garantizar la calidad de un producto o servicio de un tercero que usa la marca bajo la supervisión del titular. Como se ve, estas marcas carecen de función distintiva y en su lugar, cumplen con una función garantizadora de una calidad determinada. Pero por otro lado, las marcas de garantía no están provistas de la función indicadora de la procedencia empresarial del producto o servicio, puesto que como dice el mismo Botana Agra<sup>33</sup>, citando a Carlos Fernández-Novoa, dice que la función de indicación de procedencia empresarial en las marcas de garantía pasa a un segundo plano, puesto que la función de estas marcas es la de certificar a los consumidores que los productos que llevan dicha marca cuentan con unas condiciones especiales de calidad. Dicho en otras palabras, su función es informativa y no diferenciadora ya que la marca de garantía no es de uso exclusivo de quien la usa en sus productos, no se usa con fines comerciales sino informativos y además, puede ser usada legítimamente por varios competidores directos en la medida en que se encuentren debidamente autorizados por el titular del registro. Rita Largo Gil<sup>34</sup> hablando de la delimitación entre las Denominaciones de Origen y las Marcas de Garantía, explica que la función inmediata de las denominaciones de origen es la protección de los productores, en tanto que ésta es la función mediata de las marcas de garantía. *“En todo caso, el punto de confluencia de las denominaciones de origen con las marcas de garantía se encuentra en la función; ambas son indicadores de una característica*

---

<sup>32</sup> Obra citada, página 28. *“La Marca de Garantía es el signo o medio que certifica las características comunes –en particular la calidad, los componentes y el origen- de los productos o servicios elaborados o distribuidos por una persona debidamente autorizadas y controladas por el titular de la misma”.*

<sup>33</sup> Obra cita, página 28

<sup>34</sup> Obra citada, páginas 76 y 77. *“En todo caso, el punto de confluencia de las denominaciones de origen con las marcas de garantía se encuentra en la función; ambas son indicadores de una característica y de un nivel de calidad del producto al que acompañan”* Y mas adelante dice: *“No obstante la inicial coincidencia funcional y aún conceptual, las denominaciones de origen se separan de las marcas de garantía en el aspecto estructural, y particularmente, en la índole de la tutela que confieren. La protección conferida por el régimen jurídico relativo a las marcas de garantía no es la misma que la que otorga una denominación de origen. Las marcas de garantía no están destinadas a reemplazar a las denominaciones de origen de una manera general. No son intercambiabiles”.*

*y de un nivel de calidad del producto al que acompañan”* Y mas adelante dice: *”No obstante la inicial coincidencia funcional y aún conceptual, las denominaciones de origen se separan de las marcas de garantía en el aspecto estructural, y particularmente, en la índole de la tutela que confieren. La protección conferida por el régimen jurídico relativo a las marcas de garantía no es la misma que la que otorga una denominación de origen. Las marcas de garantía no están destinadas a reemplazar a las denominaciones de origen de una manera general. No son intercambiables”*. Hablando de la diferencia en cuanto a la función del signo, Largo Gil<sup>35</sup>, explica que la función inmediata de las denominaciones de origen es la protección de los productores, en tanto que ésta es la función mediata de las marcas de garantía. La diferencia respecto de la función de estos dos tipos de signos distintivos la explica de manera sucinta Botana Agra<sup>36</sup> cuando dice: *”En efecto, en la Marca de Garantía esta función reside en certificar que todos los productos o servicios a los que la misma se aplica poseen características “comunes” a todos ellos; por una parte, en cambio, la Denominación de Origen nada certifica, sino que solo informa e indica que los productos que la portan poseen propiedades o calidades debidas, exclusiva o esencialmente, a factores naturales y humanos del lugar de procedencia geográfico de los mismos”*.

- b) En relación con la configuración del signo mismo: Normalmente las marcas de garantía corresponden a una expresión de fantasía que puede estar constituida por el nombre de la entidad certificadora, sin que ésta sea una limitación. Las Denominaciones de Origen, tal como lo dijimos atrás, únicamente pueden estar constituidas por el nombre del lugar geográfico. Lo anterior no significa que una marca de garantía no pueda estar constituida por el nombre de un lugar geográfico, pero restringida esta posibilidad a las indicaciones de procedencia, tal como lo señala Botana Agra<sup>37</sup>, puesto que como él mismo lo señala, la marca de garantía puede garantizar el origen geográfico de los productos.
- c) Respecto de los bienes a los que se aplican los signos: Definitivamente no existe un límite claro respecto del uso de las marcas de garantía, ya que ellas se pueden usar para diferentes tipos de productos y servicios, en la medida en que la entidad certificadora tenga la idoneidad para hacerlo. En efecto, entidades como a través de las Normas ISO se certifican diferentes tipos de procesos, que nada tienen que ver unos con otros. En cambio, las Denominaciones de Origen

---

<sup>35</sup> Obra citada, página 77: *“Mientras que las denominaciones de origen tienden a la protección de los intereses de los productores y fabricantes de manera inmediata, en tanto que los productores resultan protegidos solo indirectamente, con las marcas de garantía la tutela de estos últimos es el fundamento del régimen jurídico de las mismas, aunque para los productores y fabricantes derivan ciertos efectos beneficiosos”*.

<sup>36</sup> Obra citada, página 29.

<sup>37</sup> Obra citada, página 28. *“Por lo demás, dado que entre las características comunes que puede certificar la Marca de Garantía se encuentra “el origen”(incluido el geográfico), se admite también que esta marca esté constituida por una denominación geográfica. En tales casos, la marca de garantía podrá comportar también una vinculación del correspondiente producto o servicio con el lugar de su procedencia geográfica. De ahí que, a fin de conjurar situaciones equívocas y de confusión, esté prohibido registrar las Denominaciones de Origen como Marcas de Garantía”*

están restringidas únicamente para productos, y específicamente para aquellos productos para los que se han declarado: para vinos y vinagres, para turrónes, para café, etc. Rita Largo Gil<sup>38</sup> refiriéndose a este tema dice que en tanto que las marcas de garantía se pueden aplicar a productos y servicios, las denominaciones de origen únicamente se aplican productos de índole agroalimentaria que gocen de un especial reconocimiento. De acuerdo con esto, no podrían ampararse con una denominación de origen las artesanías, los productos agrícolas que no se destinan a la alimentación como serían las flores y los árboles ornamentales, etc. Es tan evidente la diferencia entre las dos figuras, que nada obsta para que estas dos coexistan en un solo producto: Un producto con denominación de origen, puede al mismo tiempo contar con una marca de certificación.

- d) En relación con la titularidad del signo: Las Marcas de Garantía pertenecen a una persona individual, de naturaleza pública o privada, que ha sido autorizada por el Estado para certificar productos, servicios y procesos, por cuanto ha demostrado que cuenta con la idoneidad suficiente para el efecto. Las denominaciones de origen, como lo señala Rita Largo Gil<sup>39</sup> pertenecen a una colectividad que tienen asiento en un determinado lugar geográfico y que elaboran los productos cubiertos por la denominación cumpliendo con las condiciones determinadas en los estatutos del consejo regulador.
- e) En relación con la explotación comercial del signo: Las marcas de garantía o certificación no pueden ser explotadas comercialmente por su titular ya que éste es un ente regulador que no participa del mercado, pues ésta es la única manera de asegurar la idoneidad de la certificación. Por esta razón, el artículo 188 de la Decisión 486 de la CAN, expresamente prohíbe que las entidades certificadoras usen dichas marcas en relación con sus propios productos o servicios; dicho en otras palabras, que se auto-certifiquen. En efecto, la norma citada dice:

***Artículo 188:*** *El titular de una marca de certificación podrá autorizar su uso a cualquier persona cuyo producto o servicio cumpla con las condiciones establecidas en el reglamento de uso de las marcas.*

---

<sup>38</sup> Obra citada, páginas 76 y 77. “Las marcas de garantía tienen un ámbito de aplicación mas amplio. Las denominaciones de origen no pueden proteger a los servicios, los cuales si que pueden ser objeto de tutela mediante las marcas de garantía; incluso, por que respecta a los productos hay matizar. Las denominaciones de origen se limitan a los productos de índole agroalimentaria, no a los industriales y solo a aquellos que respondan al concepto de “producto tipo” que gocen de cierto reconocimiento en el mercado”.

<sup>39</sup> Obra citada, página 79.2. “Por contra, las denominaciones de origen no confieren un derecho subjetivo patrimonial. Pertenecen a colectividades delimitadas geográficamente, integradas por productores y empresarios establecidos en la zona perfilada en el Reglamento de la denominación de origen; son los miembros quienes usarán la denominación de origen como tal con respecto a sus productos una vez hayan acreditado que estos responden a las características y la calidad del “producto tipo” y solo para estos”.

*La marca de certificación no podrá usarse en relación con productos o servicios producidos, prestados o comercializados por el propio titular de la marca*<sup>40</sup>.

Como se observa, el titular del registro de una marca de garantía, es un idóneo administrador del signo para el servicio de los consumidores, ya que solo autoriza el uso del signo a los terceros que por cumplir con determinadas condiciones en los procesos, productos o servicios, reciben la autorización (certificación) para usar la marca, pero no puede usarla en su propio beneficio. Rita Largo Gil<sup>41</sup> explica que para que se logre la efectividad funcional, o sea que para que una marca de garantía ofrezca credibilidad, el titular del registro de la misma no podrá usar dicha marca. Y además, la misma autora<sup>42</sup> explica que el uso de estas marcas, está abierto a cualquier persona que cumpla con las condiciones establecidas para tal uso, lo que tiene bastante sentido si entendemos que las marcas de garantía lo que pretenden es informar al consumidor sobre las condiciones de calidad de un producto determinado o un servicio. Dicho de otra manera, la autorización para el uso de una marca de garantía no es un acto de mera liberalidad por parte del titular, sino de un deber que asume cuando una persona que ha contratado sus servicios demuestra que cumple con las condiciones para ser certificado por el titular de la misma. En cambio, en el caso de las denominaciones de origen, como lo dice la citada Largo Gil, el uso está restringido de manera exclusiva a las empresas y personas que pertenecen a la agremiación, y que además cumplen con las condiciones especiales del reglamento de uso.

Sin lugar a dudas, las denominaciones de origen tienen un especial atractivo en el mercado, no solamente para los pueblos que por su cultura se aferran a sus tradiciones como sucede con muchos países de Europa y América Latina, sino también para aquellos que pretenden no reconocerla y no las protegen jurídicamente, como es el caso de los Estados Unidos, donde tienen un encanto especial expresiones como Scotch, Jerez, etc., por la calidad que viene implícita en ellas. Y en ella radica la necesidad de protegerlas, puesto que las condiciones especiales del producto derivadas de su origen geográfico, hacen que los consumidores estén dispuestos a pagar mas por él, o incluso, a adquirirlo, precisamente porque proceden de un lugar geográfico. Son frecuentes los comentarios de personas que no sienten especial atracción por un producto pero los

---

<sup>40</sup> Esta misma prohibición está consagrada en la Ley Española de Marcas que dice: “No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca”

<sup>41</sup> Obra citada, página 79 . “El titular es excluido por ley del uso material de la marca. La efectividad funcional de las marcas de garantía presupone una separación innata y permanente entre titularidad y uso de la marca”. Y mas adelante explica: “El uso de la marca está abierto a cualquier persona siempre que acredite su capacidad para cumplir con los requisitos – de índole objetiva- fijados en el reglamento de uso de la marca”.

<sup>42</sup> Rita Largo Gil, página 79. El uso de la marca está abierto a cualquier persona siempre que acredite su capacidad para cumplir con los requisitos – de índole objetiva- fijados en el reglamento de uso de la marca”.

turrone, salvo que sean de Alicante, y de la misma manera, podemos escuchar muchos comentarios en ese sentido.

Entonces las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen deben protegerse de manera separada de las marcas comerciales y de las marcas colectivas y de certificación ya que unas y otras son diferentes, cada una cumple con funciones propias aunque presenten algunas similitudes, lo que es obvio ya que todos son signos distintivos.

#### IV. ANÁLISIS Y COMENTARIOS DEL TLC CAN Y DEL TLC CHILE.

El primer elemento sobre el que encontramos la necesidad de llamar la atención es el siguiente:

La nota explicativa del artículo 16.2.2. del Tratado dice lo siguiente:

*“Cualquier signo o combinación de signos de cualquier forma que sea, serán elegibles para ser indicación geográfica”.*

Esta parte de la norma, en nuestra opinión es absolutamente contradictoria con la esencia mismas de las Indicaciones Geográficas, puesto que para que un signo pueda tener tal calidad, únicamente podrá corresponder a un lugar geográfico determinado, y en consecuencia, no podría ser un signo cualquiera. Así las cosas, la expresión UNIROYAL no podría ser una indicación geográfica, ya que carece de un mensaje intrínseco que induzca a pensar en un lugar geográfico específico. No sucede lo mismo con expresiones tales como SEVILLANO, TICO, la Torre Eifel, la Torre Inclinada de Pisa, etc., que llevan al público a pensar en un lugar geográfico específico.

Evidentemente para los Estados Unidos, la protección de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen carece de sentido, puesto que para ellos prima es el factor comercial sobre el concepto de protección al consumidor. En efecto, si el producto cumple con ciertas condiciones de calidad, poco importa la motivación que pueda tener el consumidor para comprar un producto, y por ellos, estas figuras jurídicas carecen de sentido, lo que es contradictorio puesto que se trata de un país que se precia de ser el abanderado de la protección del consumidor y la libre competencia.

La posición de los Estados Unidos en relación con estas figuras la vemos claramente resumida por Luis Ángel Madrid<sup>43</sup> quien dice lo siguiente: *“Otra área de la propiedad*

---

<sup>43</sup> **Luis Ángel Madrid**, Abogado de la Universidad del Rosario; LLM del London School of Economics; LLM en Derecho Económico Internacional de la Universidad de Warwick en Inglaterra (con énfasis en Propiedad Intelectual) y Especializado en Negociaciones y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes. Vinculado al Ministerio de Comercio 1992-1997 y 2002-2005, ex-coordinador Temático de

*industrial de interés es marcas e indicaciones geográficas. En varios escenarios se discute cual de estas dos figuras debe primar en caso de conflicto. Aquí, Estados Unidos impuso su visión. Ese país ha considerado a las indicaciones geográficas como una anomalía europea y las protege por medio de las normas aplicables a las marcas. El asunto de la primacía de las dos figuras fue pleiteado en la OMC entre Estados Unidos y la Unión Europea con resultados no del todo favorable para aquel, y en el TLC el país del norte logró que en el evento de un conflicto, primase cualquiera de los dos signos que sea primero en el tiempo. La perspectiva europea y andina (en Propiedad Intelectual los andinos hemos seguido muy de cerca las normas europeas) privilegia las indicaciones geográficas, así sean posteriores en el tiempo a las marcas. En el TLC desaparece ese tratamiento de privilegio”.*<sup>44</sup>

No podemos desconocer que entre los Estados Unidos y los países de América Latina se presentan diferencias irreconciliables, puesto que mientras el primero es un país sin tradiciones culturales, y cuyos valores han girado siempre en torno a la defensa del libre mercado tratando en tanto defiende sus propios intereses, los países latinoamericanos viven en buena parte de la defensa de sus tradiciones, que se convierten, como sucede con los países europeos, en el gran atractivo para los turistas de diferentes partes del mundo que vienen a buscar sus productos artesanales y agroalimentarios. Es famoso Chile por el vino y el Pisco chileno; Perú por sus artesanías especialmente de albaca, el pisco peruano y la cocina de mar; Ecuador por los tejidos artesanales; México por el Tequila; Colombia por el café y las artesanías; Argentina por los vinos, y el mate, por citar algunos ejemplos. Lo mismo sucede con muchos países europeos que viven de los productos agroalimentarios como son el vino, los jamones, quesos embutidos, etc., todos estos tradicionales y que forman parte del encanto de cada región. No sucede lo mismo con los Estados Unidos, que carecen de artesanías y productos tradicionales, pues su economía gira alrededor de las grandes industrias y el comercio masivo. Para este país, donde producir y vender a gran escala es su norma de conducta, las tradiciones deben ceder frente a la economía. De la misma manera como ven en las patentes de los productos derivados de los conocimientos tradicionales una fuente de riqueza, encuentran que la protección de las indicaciones geográficas obstaculiza la explotación comercial de los signos que por su tradición y buena fama tienen un gran potencial comercial.

Volviendo sobre la norma del TLC CAN relativa a las Indicaciones Geográficas que dice: *“Cada parte dispondrá que las marcas incluyan las marcas colectivas y de certificación. Cada parte dispondrá que los signos que puedan servir en el curso del comercio, como indicaciones geográficas puedan constituir marcas de certificación o marcas colectivas”*, encontramos lo siguiente:

---

Propiedad Intelectual en el ALCA y el TLC con EEUU. En la fecha investigador en asuntos de Integración y Propiedad Intelectual en la Universidad Sergio Arboleda y estudiante de doctorado de la ESEADE de Buenos Aires.

<sup>44</sup> Negociaciones de Propiedad Intelectual en el TLC con EEUU: Proceso, Resultados y Algunos Mitos. Por: Luis Ángel Madrid B\* © Mayo de 2006. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia.

1. Tal como quedó explicado en este trabajo, los países de la CAN regularon de manera clara las Marcas Colectivas y las Marcas de Certificación, y a ambas les dieron un tratamiento especial. Igualmente, regularon de manera independiente las figuras de las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen.
2. El TLC CAN busca tratar las Indicaciones Geográficas como Marcas Colectivas o como Marcas de Certificación, lo cual tiene graves implicaciones comerciales y jurídicas como expondremos a continuación.

Como dijimos atrás, las Marcas Colectivas son marcas comunes y corrientes, que pertenecen a una colectividad organizada que la usa bajo unos estándares de calidad idénticos, y esto debe ser así ya que el consumidor, cuando elige un producto y conoce la marca, espera que éste siempre tiene la misma marca. En efecto, no sería lógico que un consumidor adquiriera un queso amparado con la marca VACALAC, por ser el producto de su agrado, pero que dependiendo del productor cambien sus características físico – químicas, de manera que el sabor sea distinto, el tiempo de vida útil varíe según el productor, etc.

El tratamiento que dio la CAN a estas figuras, no es nuevo para los Estados Unidos pues está contenido en el Acuerdo de Marrakech el 15 de Abril de 1994 del cual forma parte. En esta oportunidad, siendo minoría le era imposible imponer su voluntad en relación con este tema, pero como en toda negociación debía renunciar a algo para obtener otros beneficios y así lo hizo. Sin embargo, hoy busca debilitar esta protección bajo el principio *“divídelos y triunfarás”*. Pero esta posición no puede ser aceptable por los países andinos ni tampoco por los de América Latina, puesto que uno de los elementos que nos hace compete

## V. CONCLUSIONES:

Del análisis anterior podemos concluir lo siguiente:

- 1) El interés jurídico protegido por las Indicaciones Geográficas y las Denominaciones de Origen, es la colectividad, representada por las personas que elaboran sus productos en un determinado lugar geográfico y los consumidores que adquieren un producto, mas inclinados por la reputación del mismo derivada procedencia geográfica, que por la marca misma. En el caso de las marcas colectivas, el interés jurídico protegido es la calidad que el titular de la marca (la colectividad que tiene derecho al uso de la marca) le ha dado al producto. Y en el caso de la marca de garantía, el interés jurídico es la confianza que deposita el consumidor en el órgano certificador, sobre la calidad del producto mismo, sin que tenga relevancia alguna la procedencia geográfica.
- 2) Los tratados internacionales relativos a la protección de la Propiedad Industrial suscritos por Colombia y Perú y el Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina de Naciones, diferencian claramente las Indicaciones

Geográficas y las Denominaciones de Origen de las marcas colectivas y de certificación, de manera que al permitir que se registre como marca, bien sea comercial, de fábrica, de garantía o colectiva una indicación geográfica o una denominación de origen es violatoria de los tratados internacionales suscritos y convenios supranacionales de los que Colombia forma parte.

- 3) Las normas contenidas en el TLC CAN dejan abierta la posibilidad de monopolizar signos de uso común, cuyo contenido es informativo, con lo cual se está abriendo la posibilidad de monopolizar signos de uso común.
- 4) El monopolio de estos signos deja abierta la posibilidad de ejecutar actos de competencia desleal, por cuanto permite que un comerciante use, amparado por la presunción de legalidad de los actos administrativos, una denominación falsa o engañosa relativa al origen de un producto con lo cual se genera un *o servicio sea imputable fundamentalmente al origen geográfico*