

INDICACIONES GEOGRÁFICAS NOVEDADES EN AMÉRICA LATINA

Edith Flores de Molina

ANTECEDENTES

Antes de la aprobación del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC de 1994, la mayoría de las legislaciones de los países latinoamericanos solo utilizaban el término “denominaciones de origen”, para referirse a los signos empleados para identificar productos con cierta calidad o características derivadas o vinculadas al origen geográfico de los productos. La definición de “denominaciones de origen” prevista en las legislaciones latinoamericanas corresponde a la que aparece en el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 1958 (Arreglo de Lisboa).¹

El Acuerdo sobre los ADPIC introdujo el concepto de indicación geográfica, que aunque está basado en el concepto de “denominación de origen” contenido en el Arreglo de Lisboa, difiere en dos aspectos importantes:

- a) En vez de conceder protección al “nombre” de un lugar, otorga protección a la “indicación” que identifica un producto como originario del territorio de un país, o de una región o localidad de ese país. El término “indicación” significa un signo que sirve para indicar algo.
- b) Para establecer el vínculo entre la “indicación” y el territorio donde se origina el producto identificado con la “indicación”, se incluye tres criterios disyuntivos: la calidad o las características del producto (ya previstos en el Arreglo de Lisboa); y la “reputación” del mismo.

Además, el Acuerdo sobre los ADPIC no estableció el mismo estándar de protección para todas las “indicaciones geográficas”, ni creó un sistema multilateral para su notificación y

¹ El Artículo 2 del Arreglo de Lisboa define la “denominación de origen” como la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto originario del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico comprendidos los factores naturales y los factores humanos.

registro. Estas cuestiones han sido, por lo tanto, parte de la agenda de negociaciones en el seno de la OMC y en los convenios bilaterales.

NEGOCIACIONES BILATERALES

A. Tratados con Estados Unidos

Estados Unidos tiene en vigor tratados de libre comercio con diecisiete (17) países, de los cuales nueve (9) son de América Latina: México (1994); Chile (2004); El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (2006); República Dominicana (2007); Costa Rica y Perú (2009). También ha suscrito acuerdos con Colombia y Panamá, que están pendientes de aprobación y que para efectos de este documento son analizados. Excepto en el caso del tratado negociado con México, que es anterior al Acuerdo sobre los ADPIC, en todos los demás tratados se incluyen disposiciones que buscan aclarar el alcance de los compromisos en “indicaciones geográficas” asumidos por los Miembros de la OMC. En todos los tratados se mantiene la definición de “indicaciones geográficas” prevista en el Artículo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.²

La primera cuestión abordada en los tratados de libre comercio con Estados Unidos es la relativa a los signos que pueden ser una indicación geográfica, y para el efecto se señala que todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, es susceptible de constituir una indicación geográfica.³ En el TLC con Chile se incluye, además, un listado ilustrativo de signos, similar al contenido en el Artículo 15.1 de la Sección de Marcas del Acuerdo sobre los ADPIC.

La segunda cuestión planteada se refiere a la posibilidad de registrar como marca una indicación geográfica. Dado que el Acuerdo sobre los ADPIC no determina el sistema para la protección de las indicaciones geográficas, los países Miembros de la OMC pueden protegerlas a través de diferentes medios jurídicos, que van desde un registro especial hasta enfoques que se basan en el sistema de marcas o en la aplicación de disposiciones en materia de competencia desleal. Así, en todos los tratados negociados con Estados Unidos se indica que las Partes podrán incluir las “indicaciones geográficas” dentro de los signos que pueden ser protegidos como marcas en su territorio, en la medida en que dichas “indicaciones geográficas” permitan identificar a un producto como originario del territorio de una Parte, o de una región o localidad

² Las “indicaciones geográficas” son definidas en el Acuerdo sobre los ADPIC como las que identifican 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.

³ Ver Artículos 17.4 del TLC con Chile; 15.3 del DR-CAFTA (suscrito con República Dominicana, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua); la Nota al pie número 4 del Artículo 16.2.2 del Acuerdo de Promoción Comercial con Perú; la Nota al pie número 4 del Artículo 16.2.2 del Tratado de Libre Comercio con Colombia; y el Artículo 15.2.1 del Acuerdo de Promoción Comercial con Panamá.

de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto o servicio sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Debido a que las marcas también sirven para identificar servicios, en los tratados suscritos con Chile, los países centroamericanos y la República Dominicana se establece que las “indicaciones geográficas” pueden identificar bienes o servicios, aunque la definición de indicación geográfica claramente establece que dichos signos sólo identifican productos.⁴ Esta cuestión fue negociada de manera similar en el Acuerdo de Promoción Comercial con Panamá, pero fue redactada de manera más clara en los tratados con Colombia y Perú estableciendo que los signos que pueden servir en el curso del comercio como “indicaciones geográficas”, pueden constituir marcas colectivas o marcas de certificación, sin hacer referencia a lo que puede ser identificado con la marca.⁵

En cuanto a la clase de marcas que pueden estar constituidas por una indicación geográfica, solamente los tratados con Colombia y Perú indican que debe tratarse de marcas colectivas o marcas de certificación, aunque en el caso de la República Dominicana y los países centroamericanos, las leyes de implementación nacionales sí especifican el tipo de marcas permitido.

La tercera cuestión abordada en los tratados suscritos con Estados Unidos se refiere a los medios para la protección de las “indicaciones geográficas” y sus características. Como señalamos anteriormente, el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a establecer un sistema de protección específico para las “indicaciones geográficas” y tampoco lo hacen los tratados negociados con Estados Unidos. Sin embargo, en el tratado con Chile y el DR-CAFTA las Partes están obligadas a establecer los medios legales para solicitar la protección de las “indicaciones geográficas”. Como indicamos anteriormente, uno de esos medios legales puede ser el sistema de marcas (colectivas y de certificación).

En el caso del DR-CAFTA, la obligación incluye establecer los “medios legales para identificar” dichos signos, expresión que significa proveer un sistema que permita a los solicitantes brindar información sobre la calidad, reputación u otras características de la indicación geográfica reclamada.⁶ Las disposiciones del Acuerdo de Promoción Comercial con Panamá son similares. En los tratados con Colombia y Perú, por el contrario, fue eliminada esta obligación limitándose a establecer algunos aspectos que deben tener los sistemas de protección en el caso que estén regulados en las legislaciones nacionales de las Partes, los cuales son similares en todos los tratados:

⁴ Ver la Nota al pie número 3 del Artículo 17.2 y el Artículo 17.4 en el Tratado de Libre Comercio con Chile; y los Artículos 15.2.1 y 15.3 del DR-CAFTA.

⁵ Ver el Artículo 16.2 en ambos tratados.

⁶ Ver Nota al pie número 8.

- a) Las regulaciones sobre el sistema deben estar a disposición del público.
- b) No puede exigirse que las solicitudes sean presentadas por las Partes en nombre de las personas interesadas.
- c) Las solicitudes deben ser procesadas con un mínimo de formalidades. Aunque el término “formalidades” no se encuentra definido en los tratados, cabe entender que se refiere a los requisitos reglamentarios que no están directamente relacionados con los criterios sustantivos para la protección.
- d) Las solicitudes deben ser publicadas para efectos de oposición, aunque no se indica quienes tendrían derecho a oponerse.
- e) El procedimiento para la oposición debe estar previsto en la legislación nacional.
- f) Dentro de los fundamentos para rechazar la protección o registro de una indicación geográfica deben incluirse los siguientes:
 - (i) que la indicación geográfica sea confusamente similar a una solicitud de marca pendiente de registro, solicitada de buena fe, o a una marca registrada; y
 - (ii) que la indicación geográfica sea confusamente similar a una marca preexistente, cuyos derechos han sido adquiridos de acuerdo a la legislación de la Parte en donde se solicita la protección o el registro de la indicación geográfica.⁷

El DR-CAFTA y el Tratado de Promoción Comercial con Panamá aclaran, además, que para efectos de denegar la protección o el registro de una indicación geográfica, queda entendido que las Partes también han establecido motivos similares dentro de los fundamentos para denegar el registro de una marca. Es decir: (1) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica objeto de un registro; y (2) que la marca sea confusamente similar a una indicación geográfica preexistente cuyos derechos han sido adquiridos con conformidad con la legislación de la Parte.⁸

En cuanto al contenido del derecho que incorpora el reconocimiento o el registro de una indicación geográfica, los tratados suscritos con Estados Unidos no contienen ninguna

⁷ Ver Artículos 17.4.10 del Tratado de Libre Comercio con Chile; 15.3.7 del DR-CAFTA; 16.3.2 del Acuerdo de Promoción Comercial con Perú; 16.3.2 del Tratado de Libre Comercio con Colombia; y 15.3.7 del Acuerdo de Promoción Comercial con Panamá.

⁸ Ver Nota al pie número 9 del Artículo 15.3.7 del DR-CAFTA y Nota al pie número 10 del Artículo 15.3.7 del Acuerdo de Promoción Comercial con Panamá.

disposición específica, de manera que aplica el mínimo requerido en el Artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es, impedir las utilizaciones de las “indicaciones geográficas” que se considere que inducen al público a error en cuanto al origen geográfico del producto; o que constituyen actos de competencia desleal, en el sentido del Artículo 10*bis* del Convenio de París.

B. Tratados con la Unión Europea

El régimen de protección de las “indicaciones geográficas” es una de las principales materias que la Unión Europea incorpora en sus negociaciones comerciales. La importancia de su protección obedece al valor añadido que estos signos generan en los productos que identifican, que otorga a los productores una ventaja comparativa en los mercados internacionales. Los objetivos que persigue la Unión Europea en materia de “indicaciones geográficas” son: a) establecer un registro multilateral; b) ampliar la protección suplementaria prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC a otros productos distintos a los vinos y las bebidas espirituosas; c) la supresión de las marcas anteriores que consistan en una indicación geográfica comunitaria; y d) de ser posible, la protección de “indicaciones geográficas” que se han convertido en genéricas en otros países o, por lo menos, evitar que se conviertan en términos genéricos.⁹

En el año 2007, la Unión Europea inició negociaciones con los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) y con los países centroamericanos para establecer Acuerdos de Asociación con ambas regiones. Los acuerdos de asociación preveían tres componentes: el de diálogo político, el de cooperación y el de comercio. Durante la negociación, la Unión Europea y los países de la Comunidad Andina flexibilizaron el Acuerdo Marco de la Negociación previsto para la asociación de ambos bloques, permitiendo que los países andinos avanzaran a su propio ritmo, según sus posibilidades. En el caso de los países centroamericanos, la negociación concluyó como un acuerdo regional entre los dos bloques. Ambas negociaciones (la de Centroamérica y la de los países andinos) finalizaron en el año 2010 y son muy similares en cuanto a la normativa del pilar comercial; sin embargo, existen algunas diferencias en la forma como fueron negociadas las “indicaciones geográficas”. En todo caso, ambos Acuerdos reafirman los derechos y obligaciones de las Partes establecidos en la Parte II, Sección 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

1. Definición

En el acuerdo negociado con Centroamérica se mantiene la misma definición de indicación geográfica que contiene el Acuerdo sobre los ADPIC. La definición que contempla el

⁹ Ver ¿Por qué son importantes para nosotros las indicaciones geográficas?

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/03/160&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=en>

acuerdo con Colombia y Perú tiene algunas diferencias: (1) Las “indicaciones geográficas” se definen como las indicaciones que consisten en el nombre de un país, región o localidad determinado o el nombre que, sin ser el de un país, región o localidad determinado, se refiere a un área geográfica determinada. Así, pareciera que el término “indicación” está limitado a los nombres y que no comprende cualquier signo. (2) Se especifica que el medio geográfico –que determina la calidad, reputación o características del producto– incluye los factores naturales y humanos, que no se encuentran mencionados en la definición del Acuerdo sobre los ADPIC, pero que están referidos en la definición de “denominación de origen” contenida en el Arreglo de Lisboa y la legislación europea.

2. Reconocimiento en el país de origen

En ambos acuerdos se ratifica que para que una indicación geográfica sea protegida en el territorio de la otra Parte, es necesario que haya sido reconocida y declarada como tal en el país de origen (Artículos 243.2 del Acuerdo de Asociación con Centroamérica y 207(b) del Acuerdo con Colombia y Perú). Debido a que el Acuerdo sobre los ADPIC no contempla un procedimiento específico para su reconocimiento, esta obligación aplica a las “indicaciones geográficas” reconocidas por las Partes, independientemente del sistema empleado para su reconocimiento, siempre que la solicitud de reconocimiento contenga la información requerida por la legislación nacional del país en donde se presenta la petición.

Puesto que el Artículo 24.9 del Acuerdo sobre los ADPIC no impone obligación de proteger las “indicaciones geográficas” que hayan dejado de estar protegidas en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país, una vez que la indicación geográfica ha sido reconocida en un país distinto al lugar de origen del signo, su protección no es independiente puesto que estará determinada por el hecho de que se mantenga protegida en el país de origen. El Acuerdo con Colombia y Perú especifica que las Partes quedan obligadas a notificar cuando una indicación geográfica deje de estar protegida en su país de origen (Artículos 210.3 y 212.2). El Acuerdo de Asociación con Centroamérica no contiene una disposición similar pero esto no impide que las Partes puedan dejar de aplicar la protección cuando tengan conocimiento de que la indicación geográfica ha dejado de estar protegida o ha caído en desuso en su país de origen.

3. Características del sistema de protección

El artículo 22.2 del Acuerdo sobre los ADPIC establece el alcance de la protección de las “indicaciones geográficas”, enumerando las utilidades engañosas que deben impedirse, pero no define la forma en que debe ser cumplida esta obligación, dejando en libertad a los países Miembros para escoger el mecanismo para hacerlo. Así, la forma en que los países Miembros de la OMC protegen las “indicaciones geográficas” varía desde un sistema *sui generis* que incorpora un registro central de “indicaciones geográficas”, como el de la Unión Europea, hasta enfoques que se basan en el sistema de marcas (en particular las marcas colectivas o de certificación), o en la aplicación de los principios legales o consuetudinarios en materia de competencia desleal. En los acuerdos celebrados con Estados Unidos, los países

latinoamericanos acordaron que las “indicaciones geográficas” podían ser protegidas a través del sistema de marcas. Es decir, puede ser uno de los mecanismos empleados pero no el único.

En el Acuerdo con Colombia y Perú no hay una referencia al sistema que las Partes deben implementar para la protección de las “indicaciones geográficas” ni a las características del mismo, salvo una disposición en las reglas generales que establece que las especificaciones de un producto, incluyendo cualquier modificación, serán las aprobadas por las autoridades de la Parte de cuyo territorio sea originario el producto (Artículo 212.3).

Por el contrario, el Acuerdo de Asociación con Centroamérica establece la obligación de instaurar un sistema *sui generis* cuyas características también se encuentran definidas en el Acuerdo, señalando que:

- a) El sistema debe contemplar un proceso administrativo que verifique que las “indicaciones geográficas” identifican un producto como originario de un territorio, región o localidad cuando determinada calidad, reputación o característica del producto es atribuible fundamentalmente a su origen geográfico. Cabe recordar que a raíz de la aprobación del DR-CAFTA, los países centroamericanos incluyeron en su legislación la definición de indicación geográfica estableciendo, además, que las “denominaciones de origen” eran una clase de “indicaciones geográficas”. En cuanto al sistema de registro, se mantuvo el previsto para las “denominaciones de origen”, que se encontraba contemplado desde antes de la aprobación del Acuerdo sobre los ADPIC, y se estableció además, que las “indicaciones geográficas” podían ser registradas como marcas colectivas o marcas de certificación. Sin embargo, cuando las “indicaciones geográficas” se registran como marcas el procedimiento no prevé la verificación de que la calidad, características o reputación del producto se deban al origen geográfico del producto. No obstante, cabe aclarar que a la fecha no se ha registrado ninguna indicación geográfica como marca.
- b) El nombre registrado debe corresponder a un producto o productos específicos cuyas especificaciones estén establecidas, las cuales sólo podrán ser modificadas mediante un proceso administrativo.
- c) El sistema debe contemplar disposiciones de control que apliquen a la elaboración del producto o productos. El sistema para el reconocimiento y registro de las “denominaciones de origen” en la mayoría de los países de Centroamérica se refiere casi exclusivamente al procedimiento para el reconocimiento del nombre que constituye la “denominación de origen”. No establece mecanismos de control para garantizar la calidad de los productos conforme las especificaciones establecidas.
- d) El sistema debe incorporar el derecho de cualquier operador establecido en la zona que corresponde a la indicación geográfica para utilizar el nombre protegido siempre que:

- (i) lo haya solicitado al órgano de control de la indicación geográfica; y
 - (ii) el producto cumpla con las especificaciones establecidas.
- e) Por último, el sistema debe prever la publicación de la solicitud de protección de la indicación geográfica para permitir que se tomen en cuenta los intereses legítimos de los usuarios anteriores de los nombres, independientemente de que dichos nombres se encuentren protegidos o no por una forma de propiedad intelectual. Aunque el requisito de publicidad de las solicitudes para efectos de oposición fue previsto en el DR-CAFTA, el Acuerdo de Asociación con Centroamérica aclara quienes tendrían derecho a oponerse, señalando que están facultados los usuarios anteriores del nombre, siempre que tengan un interés legítimo aunque no sea derivado de una categoría de propiedad intelectual.

El reto que plantea este compromiso para Centroamérica es compatibilizar lo acordado con la Unión Europea con lo acordado en el DR-CAFTA.

4. Tipo de productos que pueden ser protegidos con una indicación geográfica

El Acuerdo sobre los ADPIC no señala que las “indicaciones geográficas” estén limitadas a una determinada clase de productos y tampoco lo hacen los acuerdos negociados con la Unión Europea. Sin embargo, como dichos acuerdos incorporan un estándar superior al previsto en el marco de la OMC, el Acuerdo con Colombia y Perú aclara que el procedimiento previsto en el Acuerdo solo se aplicará a los productos agrícolas y alimenticios, vinos y bebidas espirituosas. Los productos distintos a los mencionados podrán ser protegidos de acuerdo con las leyes y reglamentos que sean aplicables en cada Parte. El Acuerdo de Asociación con Centroamérica no contiene una disposición similar.¹⁰

5. Reconocimiento a “indicaciones geográficas” existentes

Otra cuestión abordada en ambos Acuerdos se refiere al compromiso de otorgar protección a las “indicaciones geográficas” reconocidas por las Partes. En el caso del Acuerdo con Colombia y Perú, este compromiso se refiere a los nombres que se encuentran incorporados en el Apéndice 1 del Anexo XIII (Lista de Indicaciones Geográficas).¹¹

¹⁰ Véase el Artículo 207, párrafos (c) y (d) del Acuerdo con Colombia y Perú.

¹¹ La lista de indicaciones geográficas contiene 189 indicaciones geográficas comunitarias y 4 andinas. El listado no incluye las “denominaciones de origen” reconocidas por Colombia y Perú para productos artesanales: Cestería en Rollo de Guacamayas (Colombia), Cerámica Artesanal de Ráquira (Colombia) y Chulucanas (Perú). La indicación geográfica “Café de Colombia” tampoco aparece incluida porque ya se encuentra reconocida en la Unión Europea.

Para el cumplimiento de este compromiso, las autoridades nacionales de cada Parte examinarán las “indicaciones geográficas” de la otra Parte a efecto de determinar si las mismas cumplen con los criterios establecidos en la legislación nacional y publicarán las solicitudes para permitir la oposición de cualquier tercero que tenga un legítimo interés sobre el nombre que pretende registrarse. Una vez completado el procedimiento de oposición y examen, las Partes protegerán las “indicaciones geográficas” de la otra Parte conforme lo acordado. El Acuerdo con Colombia y Perú no menciona cuando debe iniciarse ese procedimiento.

En el caso de Centroamérica, el Acuerdo contempla dos Anexos:

- a) El Anexo XVII, que contiene un listado de 225 indicaciones geográficas comunitarias y 10 centroamericanas que aplicarán a la protección como “indicaciones geográficas” en el territorio de las Partes; y
- b) El Anexo XVIII, en donde se incluirán las “indicaciones geográficas” que sean protegidas por las Partes luego de haber concluido los procedimientos previstos en las legislaciones nacionales.

Respecto de los nombres incluidos en el Anexo XVII, las Partes iniciarán los procedimientos nacionales para su reconocimiento antes de la entrada en vigor del Acuerdo, lo que implica para Centroamérica: (1) preparar la información requerida por la legislación europea con el objeto de que sus “indicaciones geográficas” sea protegidas; y (2) si fuera necesario, efectuar los cambios en la legislación para cumplir con las especificaciones acordadas para el sistema de protección.

El Acuerdo determina también el grado de avance que deben tener los procedimientos nacionales de reconocimiento de las “indicaciones geográficas” de las Partes. Así, a la entrada en vigor del Acuerdo, debe haber concluido el período para la presentación de oposiciones, pudiendo encontrarse los expedientes en fases distintas según haya habido o no oposición:

- a) Si no hubo oposición, el compromiso establecido es que haya concluido el examen de las autoridades nacionales para determinar si la indicación geográfica puede ser protegida o no. Este mismo nivel de compromiso está previsto para aquellos casos en los que haya habido oposición, pero ésta haya sido rechazada por cuestiones de forma.
- b) Si hubo oposición y ésta fue admitida porque las autoridades nacionales consideraron a primera vista que las razones argumentadas eran válidas, no es necesario que haya concluido el examen para determinar si la indicación geográfica puede ser protegida o no.
- c) En el caso que haya concluido el examen de las autoridades nacionales y la resolución haya sido favorable a la solicitud, las “indicaciones geográficas” deben ser protegidas conforme el estándar de protección previsto en el Acuerdo. Para

ello, el Consejo de Asociación adoptará en su primera reunión, una decisión para incluir en el Anexo XVIII todos los nombres del Anexo XVII que hayan optado a la protección y hayan sido protegidos como “indicaciones geográficas”.

La nota al pie número 35 del Artículo 245 aclara que la obligación se considerará cumplida si:

- a) las autoridades nacionales rechazan el registro del nombre; o
- b) si las decisiones administrativas son impugnadas con base en la legislación interna de las Partes.

El listado de las “indicaciones geográficas” protegidas de ambas Partes puede ser ampliado durante la vigencia de los Acuerdos, en cuyo caso la fecha de la solicitud de protección será la fecha en la que se transmita el requerimiento a la otra Parte, siempre que se cumplan los requisitos formales exigidos por la legislación nacional.¹²

6. Nivel de protección

Tanto el Acuerdo con Colombia y Perú como el de Centroamérica, establecen el nivel de protección que conferirán a las “indicaciones geográficas” que sean protegidas por las Partes durante la vigencia del Tratado.

En el Acuerdo con los países andinos se indica que las “indicaciones geográficas” reconocidas por las Partes serán protegidas contra:

- a) Cualquier uso comercial de la indicación geográfica si ésta se utiliza para productos idénticos o similares que no cumplan con las especificaciones de la indicación geográfica o exploten la reputación de dicho signo.
- b) Cualquier otro uso no autorizado de “indicaciones geográficas” distintas a aquellas que identifican vinos y bebidas espirituosas que origine confusión en el consumidor, aun en los casos en que el nombre sea acompañado por indicaciones tales como “estilo”, “tipo”, “imitación” u otras similares. En este caso se aclara que si una Parte modifica su legislación para otorgar un nivel de protección más alto que el establecido en el Acuerdo, lo extenderá a las “indicaciones geográficas” enumeradas en el listado.
- c) En el caso de las “indicaciones geográficas” que identifican vinos y bebidas espirituosas, cualquier uso indebido, imitación o evocación de la indicación geográfica, aunque se indique el verdadero lugar de origen del producto o el

¹² Ver Artículos 247.2 del Acuerdo de Asociación con Centroamérica y 209.3 del Acuerdo con Colombia y Perú.

nombre protegido sea traducido, transcrito, representado con signos de escritura distintos, o acompañado de expresiones tales como “estilo”, “tipo”, “método”, “como producido en”, “imitación”, “sabor”, “igual” o similar.

- d) Cualquier otra indicación falsa o indebida en cuanto a la procedencia, origen, naturaleza o cualidades esenciales del producto, en el empaque interno o externo o en el material publicitario relacionado con el producto, que pueda crear una falsa impresión respecto de su origen.
- e) Cualquier otra práctica que pueda inducir a error al consumidor respecto del verdadero origen del producto.

El Acuerdo de Asociación con Centroamérica define el estándar de protección siguiendo el lenguaje de los Artículos 22.2 y 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Así, la protección no abarca los productos similares a los protegidos con la indicación geográfica, pero extiende a todos los productos la protección prevista para los vinos y bebidas espirituosas.

Ambos Acuerdos señalan, además, que mientras las “indicaciones geográficas” se encuentren protegidas en su país de origen, no serán consideradas como la designación común o genérica del producto que identifican. Esta disposición se refiere únicamente a las “indicaciones geográficas” de una Parte que hayan sido reconocidas por la otra Parte de conformidad con el procedimiento acordado (Artículos 207(h) del Acuerdo con Colombia y Perú y 246.2 del Acuerdo de Asociación con Centroamérica).

7. Protección de “indicaciones geográficas” homónimas

El Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países Miembros impedir la utilización de una indicación geográfica que, aunque sea literalmente verdadera en cuanto al territorio, región o localidad de origen de los productos, dé al público una idea falsa de que estos se originan en otro territorio. En el Acuerdo con Colombia y Perú se establece que, cuando en el curso de negociaciones que lleve a cabo una Parte con un tercer país se proponga la protección de una indicación geográfica homónima a una indicación geográfica de otra Parte, esta última deberá ser informada y contar con la oportunidad de presentar comentarios antes de que el nombre sea protegido (Artículo 210.2). El Acuerdo de Asociación con Centroamérica no contiene una disposición similar.

8. Términos genéricos

El Acuerdo de Asociación con Centroamérica establece que cuando una indicación contenga un nombre que sea considerado genérico en una Parte, el uso del nombre genérico en esa Parte no se considerará violatorio al estándar de protección previsto en el Acuerdo (Artículo 246.3). Esta disposición fue introducida a raíz de que algunos vocablos de “indicaciones geográficas” protegidas se consideran genéricos en algunos países, tal como ocurre por ejemplo, con el vocablo “mortadela” incluido en la indicación geográfica *Mortadella Bologna*, el vocablo

“mozzarella” incluido en la indicación geográfica *Mozzarella di Bufala Campana*, o el vocablo “whisky” incluido en la indicación geográfica *Scotch Whisky*.

9. Cláusula del abuelo

El Acuerdo de Asociación con Centroamérica establece, también, que para productos distintos a los vinos y las bebidas espirituosas, ninguna disposición del Acuerdo se interpretará en el sentido que obliga a una Parte a impedir el uso continuado y similar de una indicación geográfica que haya sido utilizada antes de la entrada en vigor del Acuerdo, de buena fe y de manera continua, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios relacionados, sea por los nacionales de esa Parte o por personas domiciliadas en su territorio (Artículo 246.4). Esta cláusula difiere de la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC en que no establece un plazo mínimo para considerar que ha habido un uso continuo de la indicación geográfica.

La incorporación de esta cláusula no excluye la prevista en el Acuerdo sobre los ADPIC para los vinos y las bebidas espirituosas.

10. Derecho a utilizar las indicaciones geográficas

La utilización de las indicaciones geográficas relativas a los productos originarios del territorio de una Parte estará reservada exclusivamente para los productores, fabricantes o artesanos cuyos establecimientos de producción se encuentren dentro de la localidad o región a la que hace referencia la indicación geográfica (Artículo 207, párrafo c) del Acuerdo con Colombia y Perú y Artículo 249 del Acuerdo de Asociación con Centroamérica).

11. Relación entre las “indicaciones geográficas” y las marcas

Tanto el Acuerdo con Colombia y Perú como el Acuerdo de Asociación con Centroamérica establecen la obligación de rechazar el registro de una marca que pudiera inducir a error respecto al verdadero origen geográfico de un producto, cuando la marca se pretenda utilizar para productos iguales o similares a los identificados con la indicación geográfica. Esta obligación es aplicable a las solicitudes de marcas que sean presentadas después de la solicitud de protección de la indicación geográfica.

También se establece que las Partes no estarán obligadas a proteger una indicación geográfica cuando a la luz de una marca notoriamente conocida, la protección sea susceptible de inducir al público a error en cuanto a la verdadera identidad del producto (Artículo 211 del Acuerdo con Colombia y Perú y Artículo 248, párrafos 1 y 2 del Acuerdo de Asociación con Centroamérica).

En el caso del Acuerdo de Asociación con Centroamérica se agrega, además, que las Partes mantendrán medios legales para que cualquier persona, natural o jurídica, que tenga legítimo interés pueda solicitar la cancelación o nulidad de una marca o de una indicación geográfica (Artículo 248.3).

12. Cooperación y transparencia

Por último, el Acuerdo con Colombia y Perú incluye el compromiso de las Partes de proporcionar la información requerida respecto al cumplimiento de las especificaciones de los productos protegidos con una indicación geográfica. Las Partes también pueden poner esta información, o un resumen de la misma, a disposición del público (Artículo 213). El Acuerdo de Asociación con Centroamérica no incluye una disposición similar.

CONCLUSIONES

1. Los acuerdos comerciales suscritos por los países latinoamericanos han servido para aclarar algunos aspectos sobre las “indicaciones geográficas” que resultan imprecisos en el Acuerdo sobre los ADPIC.
2. En los acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, se aclaran los siguientes aspectos:
 - a) Las “indicaciones geográficas” pueden estar constituidas por cualquier signo o combinación de signos y no solamente por nombres geográficos.
 - b) Las marcas colectivas y las marcas de certificación pueden ser utilizadas para la protección de las “indicaciones geográficas”. Es decir, el sistema de marcas puede ser uno de los mecanismos previstos en la legislación para la protección de estos signos.
 - c) Cualquiera que sea el sistema utilizado para la protección de las “indicaciones geográficas”, dicho sistema debe:
 - (i) ser transparente;
 - (ii) exigir el mínimo de formalidades;
 - (iii) permitir que las solicitudes de protección sean presentadas por los interesados, sin la intervención de los Gobiernos;
 - (iv) prever la publicación de las solicitudes; y
 - (v) contemplar procedimientos de oposición al reconocimiento de las indicaciones geográficas.
 - d) Los derechos adquiridos con anterioridad, sea que correspondan a una marca o a una indicación geográfica, prevalecen sobre solicitudes posteriores para el reconocimiento de una indicación geográfica.

3. En los acuerdos con la Unión Europea se amplían los siguientes aspectos:
 - a) Las características que debe tener un sistema de protección propio para las “indicaciones geográficas”.
 - b) El estándar de protección que debe conferirse a las “indicaciones geográficas”.
 - c) Las personas que tienen derecho a usar una indicación geográfica protegida.